

## Stanowisko ZPP w sprawie projektu ustawy Prawo własności przemysłowej (UD263)

Jedną z kluczowych kwestii dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także dla wszelkiego rodzaju twórców, autorów, czy osób przejawiających aktywność kreatywną, jest ochrona własności intelektualnej. Dzięki niej funkcjonowanie wielu branż może mieć uzasadnione ekonomicznie. Wskazać bowiem należy, że wiele produktów i usług na rynku jest efektem wieloletnich badań, które często są niezwykle kosztowne. Bez prawnej ochrony rezultatów tych badań, ekonomiczny sens ich prowadzenia byłby w wielu przypadkach wysoce dyskusyjny. Dzięki prawom własności intelektualnej osoba (bądź podmiot), która wykazała się innowacyjnością może wyłącznie decydować o efektach swoich prac i czerpać z nich korzyści majątkowe bez obawy o działania podmiotów chcących je skopiować i korzystać z nich bądź sprzedawać jako własne. Problem dotyczy między innymi konieczności ochrony nowych rozwiązań technologicznych (wynałazków), symboli, którymi posługują się poszczególne marki (znaków towarowych), atrakcyjnego i unikatowego designu różnych przedmiotów np. telefonów (wzorów przemysłowych), a także wielu innych produktów np. nowych leków.

Tworzenie przejrzystego i skutecznego prawa ochrony intelektualnej jest we współczesnej gospodarce kluczowe. Otoczenie prawne jest bowiem jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju polskich innowacyjnych firm. Wskazać w tym miejscu należy, że „dobre prawo” jest szczególnie potrzebne Polsce, ponieważ nasz kraj nie wypada dobrze w rankingach innowacyjności na tle naszych europejskich sąsiadów. W rankingu Global Innovation Index 2021 Polska zajęła 40 lokatę na 132 państwa<sup>1</sup>. Wynik ten w skali świata wydaje się dobry, jednak w rankingu tym wyprzedza nas zdecydowana większość państw Unii Europejskiej oraz inne rozwinięte państwa świata zachodniego. Potwierdzają to również wyniki European Innovation Scoreboard 2021 publikowane przez Komisję Europejską. Zgodnie

---

<sup>1</sup> [https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2021/GII\\_2021\\_results.pdf](https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2021/GII_2021_results.pdf) (dostęp na dzień 18.05.2022 r.).

z tym rankingiem Polska zajęła 4 miejsce od końca spośród wszystkich 27 państw członkowskich UE<sup>2</sup>.

Prawo własności intelektualnej w Polsce jest regulowane co do zasady dwoma aktami prawnymi – ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062) oraz ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Drugi ze wskazanych aktów prawnych w najbliższym czasie może zostać zastąpiony nowym, zaproponowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, gdyż 25 kwietnia 2022 r. do konsultacji został skierowany projekt ustawy Prawo własności przemysłowej (UD263).

Wskazać należy, że przedmiotem prawa własności przemysłowej jest ochrona przede wszystkim: wynalazków, topografii układów scalonych, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych. Prawa te są chronione np. poprzez udzielanie patentów i praw ochronnych. Zabezpieczają one przed dokonywaniem naruszeń i określają ramy prawne dotyczące dysponowania nimi w obrocie gospodarczym.

Celem zmiany prawa własności przemysłowej jest w opinii Ministerstwa uregulowanie w jednym akcie prawnym w przejrzysty sposób ochrony własności przemysłowej, zaproponowanie nowych rozwiązań oraz uproszczenie i skrócenie procedur. Zaproponowane rozwiązania mają być odpowiedzią na zgłaszane przez przedsiębiorców postulaty. Wskazać należy, że istotnie – projekt ustawy Prawo własności przemysłowej – nie stanowi rewolucji, a ewolucję, co jest jego zaletą. Większość instytucji prawnych w nim przewidzianych jest tożsama bądź bardzo zbliżona do przepisów obecnej ustawy. Zmiany polegają głównie na wprowadzaniu drobnych usprawnień proceduralnych i doprecyzowaniu pewnych pojęć. Jest to z pewnością projekt dobry, choć w pewnych aspektach wymagającym weryfikacji i przemyślenia części rozwiązań.

---

<sup>2</sup> [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_21\\_3048](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3048) (dostęp na dzień 18.05.2022 r.).

W przypadku ochrony przewidzianej dla wynalazków nie zdecydowano się na wprowadzenie znaczących zmian. Mają one raczej charakter porządkujący, ustawodawca co do zasady posługuje się tożsamymi z obecnym stanem prawnym definicjami, zaś ochrona patentowa ma ten sam zakres. Projekt ustawy reguluje tą materię w art. 24 i następnych. Brak znaczących zmian w zakresie ochrony prawnej wynalazków znajduje uzasadnienie w tym, że prawna ochrona patentowa nie jest jedynie domeną prawa polskiego. Polska jest bowiem stroną licznych umów międzynarodowych, które wskazują współczesne standardy ochrony patentowej.

Podobnie jak w przypadku ochrony patentowej wynalazków, niewielkim jedynie zmianom, głównie redakcyjnym, podlega nowelizacja dodatkowych praw ochronnych oraz topografii układów scalonych. Tu również ustawodawca zdecydował się zachować rozwiązania prawne w niemal niezmienionym kształcie.

W zakresie pozostałych procedur projektodawca zdecydował się na wprowadzenie bardziej znaczących zmian. Jedną z bardziej istotnych ma być zastąpienie systemu badawczego systemem rejestrowym w przypadku procedury zgłoszenia wzoru użytkowego. System rejestrowy jest co prawda szybszy i mniej skomplikowany, ale nie jest pozbawiony wad. Zmieniona procedura ma przypominać tą, która stosowana jest obecnie w przypadku wzorów przemysłowych, a zatem pozbawiona jest w znacznym stopniu mechanizmu weryfikacji poprawności zgłoszenia i tego, czy nie narusza ono praw innych osób. Dodatkowo zrezygnowano z publikowania informacji o zgłoszeniu wzoru użytkowego. Będzie miała ona miejsce dopiero po udzieleniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego. Choć zmiana ta będzie z pewnością prowadzić do przyspieszenia procesu uzyskiwania prawa wyłącznego, może ona zagrozić prawom uprawnionych, którym już udzielono prawa wyłącznego. Procedura rejestracyjna jest znacznie uproszczona w stosunku do procedury badawczej, co stwarza ryzyko udzielenia prawa z rejestracji, które narusza wcześniejsze prawo ochronne innego uprawnionego bądź też które nie spełnia wymogów ustawowych. Przy czym uprawniony

z wcześniejszego prawa wyłącznego na wzór użytkowy najprawdopodobniej dowie się o naruszeniu dopiero po udzieleniu prawa, gdyż dopiero wtedy nastąpi informacja o udzieleniu prawa wyłącznego. Może to w znaczący sposób ograniczyć wcześniej istniejące już prawa i stwarza istotne ryzyko nadużyć. Ponadto uprawnieni będą zmuszeni bardzo dokładnie monitorować publikacje dotyczące wzorów użytkowych i sprawdzać, czy nowe wzory użytkowe nie wkraczają w ich prawa wyłączne. W świetle powyższego zasadnym byłoby rozważenie powrotu do procedury badawczej bądź przynajmniej wprowadzenie zmiany polegającej na publikacji informacji o nowych zgłoszeniach wzorów użytkowych.

Wskazać należy także na to, że w procedurach zgłoszeniowych przewidzianych nowym projektem ustawy zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do urzędu, nie zaś w dniu nadania u operatora pocztowego. Rozwiązanie takie może być dla wielu podmiotów mylące, z uwagi na fakt, iż jest swego rodzaju odstępstwem od przewidzianego w wielu ustawach i procedurach sposobu komunikowania się podmiotów z organami publicznymi. Stwarza to również ryzyko dla podmiotów dokonujących zgłoszeń spowodowane opóźnieniami w dostawie przesyłki. Tego rodzaju odstępstwo od zazwyczaj stosowanej reguły, że o dacie wniesienia pisma decyduje data stempla pocztowego zostało przewidziane w szeregu przepisów - w art. 15 ust. 3, art. 38 ust. 6 i 7, art. 115 ust. 3, art. 133 ust. 4, art. 153 ust. 5, art. 182 ust. 4 oraz w 257 ust. 3 projektu ustawy. W tym przedmiocie należałoby rozważyć powrót do rozwiązań sprawdzonych i przyjętych w innych procedurach.

W przypadku znaków towarowych projekt ustawy wprowadza podział na przepisy materialne i proceduralne porządkując tym samym rozproszone dotychczas przepisy. W tym zakresie warto jednak zwrócić uwagę na regulację zawartą w art. 183. Zgodnie z jego treścią zgłoszenie znaku towarowego obejmuje tylko jeden znak towarowy. W przypadku znaków barwnych za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów. Celowe byłoby umożliwienie składania w takim przypadku kilku zgłoszeń w jednym wniosku.

Zwłaszcza, że w celu usprawnienia postępowań w tym zakresie, powinny być one prowadzone przez jedną osobę.

W zakresie zgłaszania znaku towarowego warto przyjrzeć się także procedurze zgłaszania opozycji, która w myśl art. 205 może być podnoszona przez uprawnionego z tytułu np.: wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego bądź z prawa ochronnego do wcześniejszego znaku towarowego. Wskazać należy, że w trosce o szybkość postępowania termin na wniesienie opozycji w stosunku do terminu na wniesienie sprzeciwu (obecnie istniejącej instytucji o znaczeniu analogicznym do opozycji) ma ulec skróceniu z 3 do 2 miesięcy. Zaproponowane skrócenie terminu, w świetle szeregu innych zmian skutkujących przyspieszeniem procedury, wydaje się nie być zasadne. Podkreślić należy, że zamiarem ustawodawcy prawdopodobnie jest ukształtowanie modelu opozycji na wzór postępowania toczącego się przed EUIPO, gdzie terminem właściwym do zgłoszenia sprzeciwu są również 3 miesiące. Wskazać bowiem należy, że termin ten może nie być wystarczający, aby dowiedzieć się o zgłoszeniu, wnikliwie je przanalizować i sporządzić opozycję do zgłoszenia podobnego znaku towarowego bądź do znaku towarowego wcześniejszego. W efekcie przyspieszając procedurę w tym zakresie możemy działać na szkodę wielu podmiotów, których prawa mogą potencjalnie być naruszane przez nowe zgłoszenia. Wskazać należy, że analogicznie należałoby wydłużyć termin na wniesienie opozycji przewidziany w art. 225 ust. 2. Negatywnie należy również ocenić zakaz przywracania terminu do wniesienia opozycji przewidziany w art. 205 ust. 2.

Kolejnym zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę są przepisy dotyczące roszczeń na wypadek naruszenia praw własności przemysłowej. Jedną z tych regulacji przewidziana została w art. 470 ust. 1 pkt 4 projektu ustawy. Zgodnie z projektowaną normą uprawniony z patentu, którego prawo zostało naruszone lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent m.in. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych. Wskazać należy, że obecna regulacja przewiduje, że roszczenie to ma charakter

autonomiczny i jest niezależne między innymi od przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Wydaje się, że obecne rozwiązanie dobrze sprawdza się w praktyce gospodarczej i pozwala w efektywny sposób dochodzić roszczeń pieniężnych w przypadkach naruszeń praw wyłącznych. W uzasadnieniu projektodawca nie wyjaśnił motywów wprowadzenia przedmiotowej zmiany, ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że obecne rozwiązanie „nie było prawidłowe” (strona 102 Uzasadnienia).

Negatywnie należy ocenić także wprowadzenie w art. 287 ust. 2 Projektu przysługującego współuprawnionym prawa pierwokupu, które znajdzie zastosowanie w wypadku zamiaru zbycia swego udziału przez współuprawnionego. Uzależnienie możliwości zbycia osobie trzeciej od braku skorzystania przez uprawnione podmioty z prawa pierwokupu może wpłynąć negatywnie na elastyczność rynku.

Warto wskazać także na rezygnację przez ustawodawcę z regulowania tak zwanych „projektów racjonalizatorskich” w projekcie nowej ustawy. Instytucja ta uregulowana jest obecnie w art. 7 ustawy. Jest to skromna regulacja prawna określająca, że przedsiębiorcy mogą przewidzieć przyjmowanie projektów racjonalizatorskich na warunkach określonych w ustalonym przez siebie regulaminie racjonalizacji. Przepisy określają też minimalne wymagania, jakie musi spełnić regulamin racjonalizacji. Przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski, w rozumieniu ustawy, każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego. Należy wskazać, że regulacje te mają istotne znaczenie dla części przedsiębiorców, którzy przewidują przyjmowanie projektów w swojej firmie. Przedmiotowa regulacja przyczynia się do popularyzacji ruchu innowacji pracowniczych, pobudzając kreatywność i innowacyjność wśród pracowników przedsiębiorcy. Co więcej, przepisy dotyczące przyjmowania i wynagradzania projektów racjonalizatorskich mają zastosowanie nie tylko do przedsiębiorców ale również np. do jednostek naukowych, jednostek wojskowych.

Być może warto rozważyć pozostawienie instytucji projektów racjonalizatorskich w zmienionej formie – jako podstawę dla przyjmowania przez przedsiębiorców regulaminów oraz wynagradzania twórców. Instytucja ta przyczynia się bowiem do zwiększenia innowacyjności w szczególności u rodzimych przedsiębiorców, co może przyczynić się do większej liczby zgłoszeń przedmiotów praw własności przemysłowych do ochrony. Zgłaszanie projektów przez pracowników nie jest bowiem zakorzenione w stosunku pracy, a wynika raczej z nacisku jaki przedsiębiorca kładzie na efekt pracy wynalazczej w postaci rozwiązania, które z perspektywy przedsiębiorcy jest przydatne, daje mu przewagę konkurencyjną i ma potencjał wdrożeniowy. Projekty racjonalizatorskie mają przede wszystkim na celu stymulowanie twórczości innowacyjnej i postępu technicznego, w szczególności wśród pracowników przedsiębiorcy. Mają zachęcać twórcę do tworzenia rozwiązań zaspokajających praktyczne potrzeby, których wdrożenie powala na osiągnięcie korzyści. Warto zauważyć, że np. w Niemczech ok 80% wszystkich zgłoszeń do ochrony w urzędzie ds. własności intelektualnej właśnie pochodzi od osób pozostających w stosunku zależności pracowniczej do przedsiębiorcy.

Analizując poszczególne przepisy prawa własności przemysłowej zauważyć można, że część norm może budzić wątpliwości interpretacyjne. Przykładami mogą być użycie w art. 7 ust. 3 określenia „pomoc przedsiębiorcy”, czy użycie pojęcia „słuszna proporcja” w art. 10 ust. 2. Pojęcia te powinny z pewnością zostać doprecyzowane, gdyż w obecnym brzmieniu mogą wywoływać rozbieżności orzecznicze. Doprecyzowania, uzupełnienia oraz drobnych korekt wymagają również inne przepisy:

- 1) Art. 9 ust. 2 – zasadnym byłoby doprecyzowanie „W przypadku przekazania **projektu wynalazczego do korzystania** , o którym mowa w ust. 1 [...]”;
- 2) Art. 10 ust. 4 – zasadnym byłoby doprecyzowanie „**Jeżeli umowa nie stanowi inaczej**, całość wynagrodzenia wypłaca się [...]”;
- 3) Art. 11 – zasadnym byłoby doprecyzowanie „Jeżeli korzyści osiągnięte przez przedsiębiorcę okażą się znacząco wyższe od korzyści przyjętych za podstawę

do ustalenia wypłaconego wynagrodzenia, **twórca projektu wynalazczego może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia.**”;

- 4) Art. 13 – zasadnym byłoby doprecyzowanie „**Ustawowe przesłanki** wymagane do udzielenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym”;
- 5) Art. 15 ust. 6 – zasadnym byłoby przywrócenie konieczności „niezwłocznego” powiadamiania zgłaszającego w okolicznościach wskazanych w przepisie „O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4 lub 5, Urząd Patentowy powiadamia **niezwłocznie** zgłaszającego [...]”;
- 6) Art. 31 ust. 2 – proponuje się doprecyzowanie, jaki skutek będzie miało złożenie rysunków wykraczających poza zakres pierwotnego zgłoszenia (np. poprzez niedopuszczalność takiego zgłoszenia);
- 7) Art. 31 ust. 6 – w obecnym brzmieniu projektowanego przepisu Urząd nie informuje o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, co może skutkować błędnym przekonaniem zgłaszającego, że jego zgłoszenie jest prawidłowe. Należałoby zatem wprowadzić mechanizm, w którym zgłaszający byłby przez Urząd o tym fakcie poinformowany;
- 8) Art. 33 – zasadnym byłoby dodanie obowiązku „niezwłocznego” powiadomienia „Po wpłynięciu wstępnego zgłoszenia wynalazku, Urząd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu oraz **niezwłocznie** zawiadamia o tym zgłaszającego”;
- 9) Art. 46 ust. 2 – zasadnym byłoby doprecyzowanie zdania drugiego „Przepisy art. 15 ust. 1 i 3 stosuje się **odpowiednio**”;
- 10) Art. 48 ust. 3 – proponuje się z rezygnacji w wymogu jednolitości zgłoszenia „Urząd Patentowy odmawia, w drodze postanowienia, przyznania zgłoszeniu wydzielonemu daty zgłoszenia pierwotnego, jeżeli uzna, że zgłoszenie to nie dotyczy wynalazku ujawnionego w zgłoszeniu pierwotnym ~~albo zgłoszenie to spełniało warunek jednolitości.~~ [...]”;



- 11) Art. 56 ust. 1 – proponuje się doprecyzowanie treści przepisu. Zaproponowane brzmienie art. 56 może rodzić wątpliwości interpretacyjne odnośnie tego, czy odmowa jest możliwa, gdy nie spełniono wszystkich łącznie czy któregośkolwiek z punktów z przywołanego artykułu;
- 12) Art. 56 ust. 2 – proponuje się dokonanie zmian przepisu w taki sposób, aby wniesienie wniosku o udostępnienie dowodów przez zgłaszającego powodowało odpowiednie wydłużenie terminu do zajęcia stanowiska przez zgłaszającego. Może się bowiem okazać, że zgłaszający będzie zmuszony zająć stanowisko z uwagi na zbliżający się termin, podczas gdy dowody nie będą mu jeszcze udostępnione przez urząd;
- 13) Art. 205 ust. 1 pkt 2 – proponuje się wykreślenie sformułowania „z prawa ochronnego”, gdyż może budzić to wątpliwości interpretacyjne „~~z prawa ochronnego~~ do wcześniejszego znaku towarowego lub osoba uprawniona do wykonywania praw z niego wynikających”;
- 14) Art. 387 ust. 2 – zasadnym byłoby doprecyzowanie „Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu w terminie 14 dni od jego **doręczenia**”.

Podsumowując, projekt nowej ustawy – Prawo własności przemysłowej, jest projektem dobrym. Nie stanowi on całkowitej rewolucji w systemie ochrony własności przemysłowej, a raczej wprowadza rozwiązania będące ewolucją obecnych instytucji, które w wielu przypadkach prowadzi do istotnego skrócenia i uproszczenia postępowania. Nowe przepisy są również pozbawione wielu norm budzących wątpliwości interpretacyjne. Jednocześnie podkreślić należy, że projekt ustawy nie jest pozbawiony wad. Część norm może stanowić dla przedsiębiorców pewne utrudnienie, a niekiedy osłabić posiadane przez nich prawa własności przemysłowej i narażać na naruszenia ze strony podmiotów trzecich. Dlatego koniecznym wydaje się dokonanie pewnych korekt uwzględniających uwagi rynku, zgłaszanych przez podmioty mające praktyczne doświadczenie w stosowaniu przepisów dotyczących praw własności przemysłowej.