

Warszawa, 29 czerwca 2022 r.

KL/258/127/GR/2022

Pani
Kamila Król
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Szanowna Pani Minister,

Konfederacja Lewiatan („**Lewiatan**”) w nawiązaniu do wcześniejszej zapowiedzi pragnie przedstawić stanowisko uzupełniające do Projektu ustawy – Prawo własności przemysłowej z dnia 25 kwietnia 2022 r. („**Projekt**”), któremu w wykazie prac Ministra Zdrowia nadano nr: UD263.

W pkt 1 przedstawiamy listę dodatkowych szczegółowych uwag do Projektu, natomiast w pkt 2 wskazujemy dodatkowo na potrzebę nowelizacji KPC w zakresie wyłączenia niektórych przepisów postępowania gospodarczego w odniesieniu do postępowań w sprawach własności intelektualnej.

Z poważaniem,



Maciej Witucki
Prezydent Konfederacji Lewiatan



Stanowisko uzupełniające dotyczące Projektu ustawy – Prawo własności przemysłowej

1. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Uwagi do projektu ustawy		
Jednostka organizacyjna, której dotyczy się uwaga	Propozycja	Uzasadnienie
Art 1.	<p>Postulujemy przywrócenie przepisów z obecnej ustawy pwp z zakresu projektów racjonalizatorskich.</p> <p>W art. 1 dodać pkt 5 i 6:</p> <p><u>„5) zasady prowadzenia i udostępniania rejestrów elektronicznych oraz zasady udostępniania informacji o toczących się postępowaniach spornych i unieważnieniowych, 6) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców.”</u></p>	<p>Uzupełnienie zakresu ustawy o zasady prowadzenia i udostępniania rejestrów elektronicznych oraz zasady udostępniania informacji o toczących się postępowaniach spornych i unieważnieniowych w Dep. Prawnym i Orzecznictwa UP RP jest konieczne dla zapewnienia właściwego merytorycznego rozpatrywania spraw w II instancji.</p> <p>Zasady takie powinny być sformułowane i dodane do przepisów Tytułu XI Urząd Patentowy jako odrębny Dział.</p> <p>Konieczne jest utrzymanie ustawowych ram minimalnych przyjmowania i wynagradzania w zakresie projektów racjonalizatorskich. Rezygnacja z uregulowania w projekcie ustawy zasad przyjmowania przez przedsiębiorców projektów racjonalizatorskich oraz zasad wynagradzania twórców może mieć negatywne skutki dla uczestników obrotu – może wpływać na ograniczenie praw twórców projektów racjonalizatorskich i jednocześnie ograniczyć ich motywację do działalności racjonalizatorskiej, która niejednokrotnie ma bardzo istotne przełożenie na sytuację przedsiębiorców. W razie przywrócenia regulacji dotyczącej projektów racjonalizatorskich, dodatkowo pożądane byłoby określenie minimalnych ram nabywania praw do projektów racjonalizatorskich przez przedsiębiorców, na zasadach analogicznych jak w przypadku projektów wynalazczych.</p>

<p>Art. 2 ust. 2 pkt 5</p>	<p>Art. 2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>„5) opisie zgłoszeniowym wynalazku – rozumie się przez to opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe, rysunki, a dla wynalazków określonych w art. 82 ust. 4 także wykaz sekwencji.”</i></p> <p>Dodatkowo należy ujednoczyć definicje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • z art. 2 ust. 2 pkt 14 (tłumaczenie patentu europejskiego) • oraz art. 38 ust. 1 dodać pkt 5: <i>“5) lista sekwencji.”</i> 	<p>Poprawka polega na dodaniu do opisu zgłoszeniowego wynalazku „wykazu sekwencji”, który stanowi integralną część opisu zgłoszeniowego wynalazku.</p>
<p>Art. 2 ust. 2 pkt 17</p>	<p>Określenie „<i>dokonanego za granicą</i>” winno zostać usunięte z brzmienia przepisu:</p> <p><i>„uprzednim pierwszeństwie → rozumie się przez to pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji oznaczone według daty wcześniejszego zgłoszenia dokonanego za granicą lub według daty wystawienia;”</i></p>	<p>Proponowany przez projektodawcę zapis eliminuje instytucję uprzedniego pierwszeństwa wewnętrznego. Uniemożliwienie zastrzeżenia uprzedniego pierwszeństwa wewnętrznego stawia twórców działających na terenie RP w gorszej sytuacji, gdyż art. 43 wymaga od nich dokonania pierwszego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Na podstawie tak dokonanego zgłoszenia zgodnie z brzmieniem projektu nie można będzie zastrzegać pierwszeństwa uprzedniego dla późniejszego zgłoszenia krajowego, które ewentualnie mogłoby rozszerzać istotę wynalazku, a jednocześnie zachować, przynajmniej dla części wynalazku, wcześniejszą datę pierwszeństwa.</p> <p>Zob. także uwagi do art. 23 ust. 1.</p>
<p>Art. 7 ust. 2</p>	<p>Należy usunąć <i>“między przedsiębiorcami”</i>:</p> <p><i>“2. W umowie między przedsiębiorcami może być określony podmiot, któremu będzie przysługiwać prawo, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, w przypadku dokonania projektu wynalazczego w związku z wykonywaniem tej umowy.”</i></p>	<p>Art. 6. ust. 1 pkt 1 nie ogranicza powstania praw na mocy umowy pomiędzy przedsiębiorcami. Umowa może być zawarta pomiędzy np. osobą fizyczną a przedsiębiorcą.</p>
<p>Art. 9 ust. 1</p>	<p>Nadać brzmienie:</p> <p><i>„Twórca projektu wynalazczego uprawniony do uzyskania patentu lub prawa z rejestracji może nieodpłatnie albo za uzgodnioną zapłatą przenieść to prawo na rzecz przedsiębiorcy lub innej osoby, albo przekazać mu-im wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy albo topografię projekt wynalazczy do korzystania.”</i></p>	<p>Prawo można przenieść nie tylko na przedsiębiorcę, ale także na osobę niebędącą przedsiębiorcą. Art. 2 ust. 2 pkt 6 podaje definicję osoby, która nie jest jednoznaczna z określeniem przedsiębiorcy (niezdefiniowanym w Ustawie).</p> <p>Art. 2 ust. 2 pkt 11 definiuje projekt wynalazczy, dlatego nie ma potrzeby wymieniania wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo topografii jako takich.</p>
<p>Art. 9 ust. 2</p>	<p>Nadać brzmienie:</p> <p><i>„W przypadku, o którym mowa w ust. 1, z dniem przedstawienia projektu wynalazczego na piśmie następuje przejście na przedsiębiorcę lub inną osobę prawa do uzyskania patentu lub prawa z rejestracji, pod warunkiem przyjęcia</i></p>	<p>Prawo można przenieść nie tylko na przedsiębiorcę, ale także na osobę niebędącą przedsiębiorcą. Art. 2 ust. 2 pkt 6 podaje definicję osoby, która nie jest jednoznaczna z określeniem przedsiębiorcy (niezdefiniowanym w Ustawie).</p>



LEWIATAN

	<p>projektu wynalazczego przez przedsiębiorcę albo <u>lub inną osobę</u> do korzystania i zawiadomienia o tym twórcy w terminie miesiąca, chyba że strony ustalą inny termin.”</p>	
Art. 11	<p>Należy doprecyzować: „jeżeli korzyści osiągnięte przez przedsiębiorcę <u>w okresie, o którym mowa w art. 10 ust. 4</u>” [5 lat]</p>	<p>Należy niewspółmierność wynagrodzenia odnieść do maksymalnego okresu zobowiązania do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4. W przeciwnym razie podwyższenie wynagrodzenia odnosi się do korzyści odnoszonych w nieograniczonym okresie korzystania.</p>
Art. 12	<p>Art. 12 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy zgłaszający nie jest twórcą projektu wynalazczego w podaniu wskazuje twórcę i podstawę <u>swego</u> prawa do uzyskania prawa wyłącznego.”</p>	<p>Zgłaszającemu przysługuje prawo do uzyskania prawa wyłącznego, dlatego oczywiste jest, że jest to jego prawo. Dlatego „swego” wydaje się niepotrzebnym dookreśleniem. W formularzu podania o udzielenie praw w pkt 7 nie stosuje się doprecyzowania, do kogo prawo należy („7. Podstawa prawa do patentu (prawa ochronnego)”).</p>
Art. 14 ust. 1	<p>Art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jeżeli przed wydaniem decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego nastąpiła zmiana zgłaszającego, o czym Urząd Patentowy został powiadomiony dopiero po wydaniu decyzji, Urząd Patentowy wydać decyzję o przeniesieniu udzielonego prawa dokonuje zmianę w rejestrze zgodnie z załączoną dokumentacją poświadczającą przeniesienie prawa.”</p>	<p>Przeniesienie praw wyłącznych jest skutkiem zdarzeń o charakterze cywilnoprawnych, natomiast nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wydaje się, że w takiej sytuacji Urząd powinien jedynie dokonać odpowiedniej zmiany w rejestrze (co byłoby właściwe także w świetle art. 284 ust. 3 i 4 Projektu).</p>
Art. 14 ust.2	<p>Art.14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. <u>Zmiana</u>, o której mowa w ust. 1, jest <u>dokonywana</u> na wniosek <u>zainteresowanego aktualnego lub dotychczasowego uprawnionego.</u>”</p>	<p>Proponujemy zamienić wyraz “zainteresowanego” na aktualnego lub dotychczasowego uprawnionego. Zaproponowane przez projektodawcę sformułowanie jest szersze i budzi wątpliwości co do uprawnionych osób, które uzyskują uprawnienie do złożenia wniosku celem uzyskania zmian w rejestrze.</p>
Art. 15 ust. 6	<p>W art. 15 ust. 6 dodać: „6. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4 lub 5, Urząd Patentowy powiadamia zgłaszającego, o ile możliwe jest ustalenie adresu poczty elektronicznej oraz nie zagraża to bezpieczeństwu systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). <u>Jeżeli nie jest spełniony warunek, o którym</u></p>	<p>Konieczne jest wskazanie w przepisie alternatywnego sposobu doręczenia, w razie braku możliwości ustalenia adresu poczty elektronicznej.</p>

member of **BUSINESSEUROPE**



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel.(+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS





LEWIATAN

	<p><u>mowa w zdaniu pierwszym, o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4 i 5, Urząd Patentowy powiadamia zgłaszającego na piśmie.</u></p>	
<p>Art. 17 ust. 2</p>	<p>„2. Pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa z rejestracji wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oznacza się także według daty wystawienia wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego na innej niż określona w ust. 1 wystawie w Rzeczypospolitej Polskiej, <u>która w dacie wystawienia była wskazana wskazanej</u> przez Prezesa Urzędu Patentowego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty.”</p>	<p>Kryteria określenia wystawy są nieostre. Odwołanie z ust. 4 do ust. 2 nie precyzuje relacji daty wystawienia i zakwalifikowania wystawy jako spełniającej kryteria określone w Art. 17, .</p>
<p>Art. 23 ust. 1</p>	<p>„1. Na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy wydaje, w celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą, dowód dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (dowód pierwszeństwa).”</p>	<p>Proponujemy rozważenie wprowadzenia możliwości korzystania z pierwszeństwa wewnętrznego, tzn. oparcia polskiego zgłoszenia patentowego na pierwszeństwie z wcześniejszego pierwszeństwa polskiego.</p> <p>Upřednie pierwszeństwo wewnętrzne: Stan prawny sprzed nowelizacji z 16.10.2019 r. wyraźnie wykluczał taką możliwość. Powołanie się na upřednie pierwszeństwo wymagało dostarczenia dowodu pierwszeństwa, a zgodnie z ówczesnym art. 19 ust. 1 dowód pierwszeństwa wydawany był w celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą. Innymi słowy, dowód pierwszeństwa wydany przez UP RP nie mógł być wykorzystany w zgłoszeniu krajowym.</p> <p>Nowelizacją z 16.10.2019 r. zastąpiono w art. 19 ust. 1 pwp frazę „w celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą” słowami „w celu zastrzeżenia pierwszeństwa, o którym mowa w art. 14”. Wydaje się, że celem nowelizacji nie było jednak wprowadzenie pierwszeństwa wewnętrznego, ale umożliwienie wykorzystania pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego dla zgłoszeń składanych w trybie PCT i EPC. Uzyskany w tych trybach patent może obowiązywać na terytorium Polski, a tym samym opierać się na pierwszeństwie ze zgłoszenia krajowego.</p> <p>W obecnie obowiązującym stanie prawnym wykładnia systemowa art. 14, 19 i 35 pwp prowadzi do uznania, że jako dowód upředniego pierwszeństwa można podać tylko pierwsze prawidłowe zgłoszenie wynalazku za granicą lub jego wystawienie na wystawie. W zgłoszeniu złożonym w UP RP nie</p>

member of **BUSINESSEUROPE**



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel. (+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS



		<p>można również powoływać się na uprzednie pierwszeństwo w sposób pośredni, tj. odwołując się do wcześniejszego zgłoszenia krajowego, korzystającego z pierwszeństwa uprzedniego, nawet jeżeli od tego pierwszego zgłoszenia nie minęło jeszcze 12 miesięcy. W takim przypadku należałoby powołać się bezpośrednio na pierwsze prawidłowe zgłoszenie wynalazku za granicą.</p> <p>W proponowanym art. 23 ust. 1 jest powrót do brzmienia przepisu sprzed nowelizacji z 2019. W przypadku przyjęcia tego brzmienia ustawy przesądzone zostanie, że nie można powoływać się na zgłoszenie krajowe w celu zastrzeżenia pierwszeństwa uprzedniego.</p> <p>W związku z dążeniem do harmonizacji z EPC, która umożliwia korzystanie z pierwszeństwa wewnętrznego, wydaje się, że wykluczenie takiej możliwości nie jest celowe i zawęża katalog możliwości uzyskiwania ochrony. Dla zgłaszających polskich, którzy przewidują uzyskiwanie ochrony tylko na terytorium Polski, niemożliwość wykorzystania instytucji pierwszeństwa wewnętrznego jest ograniczeniem.</p>
<p>Art. 30-37</p>	<p>Skreślić art. 30-37.</p> <p>Konsekwencją skreślenia przepisów dot. wstępnego zgłoszenia jest wykreślenie przepisu art. 15 ust. 2.</p> <p>Sugerujemy zrezygnowanie z instytucji zgłoszenia wstępnego, a zamiast tego wzorem EPC umożliwienie złożenia zgłoszenia patentowego bez zastrzeżeń, które mogłyby być złożone w terminie 4 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. Wymagana byłaby odpowiednia modyfikacja art. 38.</p>	<p>Wstępne zgłoszenie jest instytucją niepotrzebną. Analogiczny efekt uzyskuje się zgłoszeniem zwykłym, ewentualnie w połączeniu z zastrzeżeniem pierwszeństwa.</p> <p>Na mocy proponowanego art. 35 ust. 2 zgłoszenie wynalazku do ochrony nie może wykraczać poza to, co zostało ujawnione we wstępnym zgłoszeniu wynalazku. Jeżeli termin 12 miesięcy z art. 35 ust. 1 jest zachowany, na mocy art. 35 ust. 3 zgłoszenie wynalazku uważa się za dokonane w dniu złożenia wstępnego zgłoszenia wynalazku. Z kolei na mocy art. 23. ust. 3 dowód pierwszeństwa ze zgłoszenia wynalazku nie zawiera dokumentacji wstępnego zgłoszenia wynalazku, więc niezrozumiałym jest, w jaki sposób realizowana może być kontrola poprawności realizacji wymogu art. 35 ust. 2. Ponadto instytucja krajowego pierwszeństwa uprzedniego byłaby realizowana na mocy zmodyfikowanego art. 2 ust. 2 pkt 17 (zob. uwagi do tego artykułu powyżej).</p>
<p>Art. 39 ust. 5</p>	<p>Art. 39 ust. 5 otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>„Wzajemne powiązanie w układzie zastrzeżenia niezależnego i zastrzeżeń zależnych przedstawia się wyraźnie <u>w zgłoszeniu wynalazku w zastrzeżeniach patentowych, a wynikające z tego powiązania warianty objaśnia w opisie zgłoszeniowym.</u>”</i></p>	<p>“W zgłoszeniu” oznacza dowolną część zgłoszenia, także zastrzeżenia. W zastrzeżeniach wzajemne powiązanie w układzie zastrzeżenia niezależnego i zastrzeżeń zależnych jest przedstawione jako takie, ale nie jest objaśnione. W przypadku wielokrotnej zależności, z samego układu zastrzeżeń nie wynika jasno, jaki wynalazek został przedstawiony i jaki zakres ochrony jest żądany zgodnie z art. 39 ust. 2. Dlatego opis powinien objaśniać, jakie warianty wynikające z wzajemnego powiązania zastrzeżeń są rozumiane jako objęte zakresem wynalazku i żądanej ochrony.</p>

<p>Art. 70 ust.4</p>	<p>„4. Uprawniony z patentu może wskazać, w szczególności przez stosowne oznaczenie na towarach, że jego wynalazek korzysta z ochrony. <u>Oznaczenie takie nie może wprowadzać w błąd co do statusu prawnego wskazywanego prawa.</u>”</p>	<p>Proponowana zmiana ma na celu wykluczenie wskazywania korzystania z ochrony patentów wygasłych, patentów nieskutkujących ochroną na terytorium RP, albo zgłoszeń wynalazków, na które jeszcze nie uzyskano ochrony.</p>
<p>Art. 71 ust. 2</p>	<p>2. <u>W stosunku do nowych wytworów albo g</u> Gdy uprawniony wykaże, że nie mógł ustalić, mimo podjęcia należytych wysiłków, rzeczywiście zastosowanego przez inną osobę sposobu wytwarzania wytworu, domniemywa się, że wytwór, który może być uzyskany opatentowanym sposobem, został tym sposobem wytworzony.</p>	<p>Art. 71.2 należy ograniczyć do sposobu. W odniesieniu do wytworu nie powinno być powiązania z trudnościami analitycznymi dowodzenia stosowania zastrzeżonego sposobu. Należy odróżnić możliwość dochodzenia praw co do procesu jako przedmiotu ochrony od wytworu jako rezultatu procesu. Co do kontroli procesu, uprawniony często będzie miał utrudniony dostęp do informacji i wówczas domniemanie stosowania może wystąpić. Przy produkcji, który nie jest wynalazkiem jako takim, ciężar dowodu, że wytwór, możliwy do zbadania, jest rezultatem procesu, powinien być po stronie uprawnionego i w jego interesie jest przedstawienie nowych cech odróżniających produkt od produktów powstałych w wyniku innych (niezastrzeżonych) procesów.</p>
<p>Art. 75 ust. 1</p>	<p>Dodanie pkt 7): <u>“7) korzystanie z wynalazku polegające na wytwarzaniu, używaniu, przechowywaniu, składowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, eksportowaniu lub importowaniu wytworu, w celu wykonania czynności, jakie są wymagane dla objęcia a, również na rzecz osoby trzeciej wytworów refundacją na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 463 z późn. zm.), jak również w państwie trzecim.”</u></p>	<p>Zasadnym jest wyłączenie ochrony patentowej w odniesieniu do czynności wymaganych dla objęcia produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego refundacją, na zasadzie analogicznej do procesów rejestracyjnych. Celem byłoby zapobieżenie nieuzasadnionemu wydłużaniu prawa z patentu w celu blokowania procedur wymaganych przez ustawę refundacyjną, zwłaszcza w świetle tego, że ustawa ta wymaga dla złożenia wniosku o objęcie refundacją – dostarczenia dowodu dostępności produktu w obrocie, a więc w praktyce faktury potwierdzającej wprowadzenie produktu do obrotu (np. sprzedaż hurtowni) przynajmniej jednego opakowania każdej mocy.</p>



LEWIATAN

<p>Art. 77 ust. 1</p>	<p>Art. 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>„Korzystający w dobrej wierze z wynalazku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do przed lub w dacie publikacji o dokonaniu zgłoszenia wynalazku, o ile nie został poinformowany wcześniej o dokonaniu zgłoszenia, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystał dotychczas. Prawo to przysługuje również temu, kto przed lub w dacie publikacji o dokonaniu zgłoszenia wynalazku, o ile nie został poinformowany wcześniej o dokonaniu zgłoszenia, w tej samej chwili poczynił techniczne przygotowania do korzystania z wynalazku przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku w zakresie odpowiadającym zakresowi przygotowań.”</i></p>	<p>Określenia definiujące datę pierwszeństwa i okresy odpowiednio przed i po nie są spójne.</p> <p>Zdanie drugie nie określa zakresu bezpłatnego korzystania. Przygotowujący się do korzystania w ogóle nie rozpoczął korzystania, a więc zakresu korzystania nie można odnieść do zdania pierwszego.</p> <p>Określenie w zdaniu drugim: “przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku” wyklucza przygotowania w zakresie wynalazków do korzystania z których nie są wymagane urządzenia, np. zastosowania medyczne.</p> <p>Określenie “wszystkie” jest nieostre.</p>
<p>Art. 79 ust. 1</p>	<p>Proponowana modyfikacja:</p> <p><i>“Osoba, która w dobrej wierze uzyskała albo nabyła patent, przeniesiony następnie na podstawie art. 78 na rzecz osoby uprawnionej, albo uzyskała w dobrej wierze licencję, a korzystała z wynalazku co najmniej przez rok przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu lub w tym okresie przygotowała wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania poczyniła techniczne przygotowania do korzystania z wynalazku, może z tego wynalazku korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim z niego korzystała w chwili wszczęcia tego postępowania, z tym że jest obowiązana do uiszczania uprawnionemu ustalonego wynagrodzenia.”</i></p>	<p>Wymóg korzystania przez co najmniej rok jest krzywdzący dla osoby nabywającej/licencjonującej w dobrej wierze. Brak kontynuacji dotychczasowych warunków poprzez konieczność uiszczania opłaty licencyjnej ustalonej przez właściwego uprawnionego jest wystarczającą dolegliwością, a zarazem rekompensatą dla uprawnionego.</p>
<p>Art. 80</p>	<p>Art. 80 otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>„Art. 80</i></p> <p><i>1. Współuprawniony z patentu może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, pod warunkiem ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem lub zachowaniem patentu, o ile umowa nie stanowi inaczej.</i></p>	<p>Ustawa nadaje uprawnienie do samodzielnego korzystania z wynalazku przez każdego ze współuprawnionych, a także do otrzymywania części z korzyści uzyskanych przez pozostałych współuprawnionych. Utrzymywanie w mocy prawa wspólnego określają przepisy KC i brak jest przepisów szczególnych w pwp. W sytuacji braku wypełniania zobowiązań dotyczących solidarnego ponoszenia nakładów na utrzymanie prawa (opłat rocznych, kosztów postępowań o unieważnienie), współuprawnieni ponoszący nakłady na utrzymanie prawa nie dysponują narzędziem, które umożliwiłoby podział korzyści oraz</p>

member of  BUSINESS EUROPE



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel. (+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS



	<p>2. W razie uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stanowi inaczej, do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów <u>oraz poniesionych wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem lub zachowaniem patentu</u>, stosownie do swego udziału w patencie, <u>pod warunkiem wypełniania przez nich zobowiązań wynikających ze wspólności prawa, o ile umowa nie stanowi inaczej. Jeżeli współuprawniony mimo wezwania nie ponosi wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem lub zachowaniem patentu, o ile umowa nie stanowi inaczej, pozostałym współuprawnionym przysługuje prawo pierwokupu udziału tego współuprawnionego w prawie."</u></p>	<p>korzystanie z faktu utrzymywania patentu w mocy (w tym np. licencjonowania).</p>
<p>Art. 82 ust. 4</p>	<p>Propozycja zmiany brzmienia: <i>„4. Jeżeli zgłoszenie wynalazku, o którym mowa w ust. 2, ujawnia sekwencje nukleotydów lub aminokwasów, zgłaszający <u>w dacie zgłoszenia</u> przesyła w postaci elektronicznej wykaz sekwencji zgodnie z obowiązującą normą Światowej Organizacji Własności Intelektualnej opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Patentowego, dostarczony w formacie umożliwiającym dalsze elektroniczne, tekstowe przetwarzanie danych. <u>Wykaz sekwencji stanowi integralną część opisu zgłoszeniowego.</u>”</i></p>	<p>Art. 82 ust. 4 nie precyzuje daty, w jakiej wykaz sekwencji powinien zostać przesłany. Jeżeli zgłoszenie ujawnia sekwencje nukleotydów lub aminokwasów, muszą one być przesłane wraz ze specyfikacją zgłoszeniową.</p>
<p>Art. 89 ust. 1 pkt 1</p>	<p>Proponowane jest dodanie w art. 89 ust. 1¹ w brzmienie następującym: <i>„<u>1¹. Weryfikacja warunków wymaganych do udzielenia ochrony prowadzona jest w oparciu o stan techniki ustalony z uwzględnieniem uprawnienia do korzystania z pierwszeństwa uprzedniego.</u>” <u>Przełanki wskazane w art. 22 ust. 1 stosuje się odpowiednio.</u>”</i></p>	<p>Uprawnienie do korzystania z pierwszeństwa uprzedniego rozpatrywane jest przy ocenie nowości i poziomu wynalazczego każdego zestawienia cech technicznych objętego zastrzeganym wynalazkiem. W toku rozpatrywania zgłoszenia, a także po udzieleniu ochrony zakres zastrzeżeń może ulec zmianie, a więc ogólne ustalenie uprawnienia do korzystania z pierwszeństwa (lub odmowa jego uznania) jest z gruntu niewłaściwe. Ustalenie uprawnienia do korzystania z pierwszeństwa uprzedniego albo częściowego pierwszeństwa uprzedniego powinno być realizowane dla każdego wynalazku w toku oceny jego nowości i poziomu wynalazczego na każdym etapie postępowania, tj. w postępowaniu zgłoszeniowym, rejestrowym oraz spornym. Ocena realizacji przesłanek do udzielenia ochrony patentowej w toku postępowania spornego powinna obejmować uprawnienie do korzystania z pierwszeństwa uprzedniego, o ile</p>

		<p>wnioskodawca podniósł stosowny zarzut. Ocena realizacji przesłanek udzielenia ochrony patentowej winna być realizowana na podstawie prawidłowo ustalonego stanu techniki, co wymaga weryfikacji, czy rozpatrywanemu wynalazkowi (zastrzeżeniu) przysługuje pierwszeństwo uprzednie albo częściowe pierwszeństwo uprzednie.</p> <p>Weryfikacja uprawnienia do korzystania z pierwszeństwa uprzedniego musi być możliwa również po udzieleniu patentu, tzn. w postępowaniu o unieważnienie. Procedura według art. 22 ust. 1 dotyczy jedynie zgłoszenia. W udzielonym patencie może dojść do istotnych zmian zastrzeżeń, a zatem zakresu ochrony. Może to wpłynąć na perspektywę oceny uprawnienia do korzystania z pierwszeństwa uprzedniego i zmienić datę odgraniczającą stan techniki dla opatentowanego wynalazku. Wydanie lub niewydanie przez Urząd Patentowy postanowienia na podstawie (proponowanego) art. 22 ust. 1 nie może zamykać drogi do badania uprawnienia do korzystania z pierwszeństwa uprzedniego w postępowaniu o unieważnienie.</p> <p>Postulujemy wprowadzenie przepisu analogicznego do art. 22 ust. 1 w celu umożliwienia zakwestionowania przez wnioskodawcę uprawnienia do pierwszeństwa uprzedniego w postępowaniu o unieważnienie prawa.</p>
<p>Art. 92 i 93</p>	<p>Wykreślenie art. 92 i 93 (usunięcie instytucji patentu dodatkowego)</p>	<p>Nie dostrzegamy celowości wprowadzenia instytucji patentu dodatkowego. Jeżeli usprawienie powstało po dacie zgłoszenia patentu głównego i jest patentowalne, można na nie uzyskać zwykły patent. Fakt, że ulepszenie/usprawienie nie może być stosowane samoistnie, dla uprawnionego z głównego patentu nie stanowi żadnej przeszkody w stosowaniu. Jednocześnie wprowadzenie tej instytucji może rodzić obawy o jej wykorzystywanie w celu tworzenia tzw. gąszczu patentowych, skutkujących nieuzasadnionym ograniczeniem konkurencji. Przykładowo w Niemczech zlikwidowano instytucję patentu dodatkowego.</p> <p>Niezależnie od tego, proponowane przepisy nie precyzują sposobu oceny ulepszenia/uzupełnienia. Nie jest jasne, czy ocena ma być dokonywana na dzień zgłoszenia patentu dodatkowego, czy na dzień zgłoszenia patentu głównego, którego datę ostatecznie przyjmie patent dodatkowy.</p>
<p>Art. 95</p>	<p>„4. Osoby trzecie mogą zapoznawać się z tłumaczeniem, o którym mowa w ust. 2, od dnia publikacji informacji o tym tłumaczeniu o złożeniu tego tłumaczenia.”</p>	<p>Poprawka doprecyzowująca. Dodatkowo nie jest określona forma i miejsce zamieszczenia udostępnienia tłumaczenia, które powinno zostać udostępnione w bazie elektronicznej.</p>
<p>Art. 104 i n.</p>	<p>Postulujemy dodanie przepisu przeciwdziałającego przewlekaniu postępowania w sprawie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego poprzez jego zawieszanie. Przedstawiamy dwa alternatywne brzmienia odpowiedniego przepisu:</p>	<p>Dodanie proponowanego przepisu ma na celu ograniczenie podstaw do zawieszenia postępowań o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (DPO). Art. 98 KPA daje uprawnienie do zawieszenia postępowania administracyjnego do 3 lat przez stronę postępowania, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte. Dotychczasowa praktyka stosowania tego przepisu w postępowaniach przez Urzędem</p>



LEWIATAN

	<p>Wersja I. „Art. 105¹.”</p> <ol style="list-style-type: none"><u>1. Do postępowań wszczętych na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 105 ust. 1, nie stosuje się art. 98 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).</u><u>2. Prezes Urzędu Patentowego może z urzędu w drodze postanowienia zawiesić postępowanie wszczęte na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 105 ust. 1, na czas nie dłuższy niż 90 dni. Łączny czas zawieszenia danego postępowania nie może być dłuższy niż 180 dni.”</u> <p>Wersja II. „Art. 105¹.”</p> <ol style="list-style-type: none"><u>1. Do postępowań wszczętych na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 105 ust. 1, nie stosuje się art. 98 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).</u><u>2. Prezes Urzędu Patentowego może z urzędu w drodze postanowienia zawiesić postępowanie wszczęte na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 105 ust. 1, na okres nie dłuższy niż 90 dni.</u><u>3. Prezes Urzędu Patentowego może zawiesić postępowanie na okres do 90 dni, jeżeli wystąpi o to zgłaszający, jest to uzasadnione ważnym interesem strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Art. 101-103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.</u><u>4. Łączny czas zawieszenia danego postępowania na podstawie § 2 i § 3 nie może być dłuższy niż 180 dni.”</u>	<p>Patentowym RP dotycząca udzielenia DPO wskazuje, że zawieszanie postępowań może prowadzić do znacznego wydłużenia czasu rozpatrywania wniosków. Celem proponowanego przepisu jest zapobieganie przewlekłości postępowania, w którym czas rozpatrywania wniosku bywa nawet dłuższy niż okres ochrony udzielonej przez DPO (5 lat).</p> <p>W przypadku postępowań o udzielenie DPO czas rozpatrywania wniosku powinien być krótki, ponieważ w przeciwieństwie do postępowania patentowego, przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie DPO nie dochodzi do merytorycznej oceny tego wniosku, a działanie Urzędu ogranicza się wyłącznie do zbadania jego terminowości, kompletności i prawidłowości.</p> <p>Do nieuzasadnionego przedłużania postępowań o udzielenie DPO dochodzi w wielu przypadkach na skutek nadużywania instytucji zawieszenia postępowania jako sposobu swoistej walki konkurencyjnej. Decyzja o udzieleniu DPO wpływa nie tylko na sferę prawną uprawnionego z patentu, ale również na możliwość skorzystania przez innych producentów z wyjątku wcześniejszej produkcji generycznej. Przedłużające się postępowania w sprawie udzielenia DPO mogą utrudniać skorzystanie przez inne podmioty z uprawnień wynikających z art. 5 ust. 2 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych. Przepisy Rozporządzenia 469/2009 przewidują odstępstwo od skutków wydania świadectwa w odniesieniu do niektórych działań dotyczących wytwarzania produktów leczniczych, które w przeciwnym razie wymagałyby zgody posiadacza świadectwa. Skorzystanie z wyjątku wcześniejszej produkcji generycznej umożliwi producentom wytwarzanie produktów leczniczych na terytorium Unii Europejskiej celem ich wywozu na rynki państw trzecich i podejmowanie innych działań niezbędnych do takiego wytwarzania lub do samego wywozu produktów. Producenci uzyskują również możliwość wytwarzania i magazynowania produktów leczniczych w państwie członkowskim w okresie 6 miesięcy przed datą wygaśnięcia DPO w celu wejścia na rynek państwa członkowskiego już od pierwszego dnia po wygaśnięciu DPO.</p> <p>Warunkiem skorzystania z powyższego wyjątku jest powiadomienie zarówno uprawnionego, jak i Urzędu o zamiarze skorzystania z ww. uprawnień. Wydłużony czas rozpatrywania wniosku o udzielenie DPO powoduje, że podmiot zainteresowany skorzystaniem z uprawnień przewidzianych w ww. przepisach Rozporządzenia pozostaje w niepewności prawnej co do terminu, w jakim powinien to uczynić. To z kolei uniemożliwia takiemu podmiotowi zaplanowanie i podjęcie działań powiązanych w wytwarzaniem przed rozpoczęciem właściwej czynności wytwarzania.</p> <p>Zważywszy na kreatywny charakter decyzji Urzędu o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, należy podjąć środki celem</p>
--	---	---

member of **BUSINESSEUROPE**



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel. (+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS



		zapewnienia realizacji zasady szybkości postępowania, co pozwoli na zachowanie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zainteresowanych uprawnieniami wynikającymi z udzielenia DPO.
Art. 109	<p>Proponowana modyfikacja brzmienia:</p> <p>„Art. 109. Do dodatkowych praw ochronnych przepisy art. 15 ust. 4–6, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 52 <u>ust. 1</u>, art. 70 ust. 4, art. 78, art. 79, art. 89 ust. 2, art. 90 <u>ust. 3 i 4 oraz</u> art. 91 stosuje się odpowiednio.”</p>	<p>Regulacja art. 52 dotyczy uwag Urzędu do zgłoszenia wynalazku. Jedynie ust. 1 powinien mieć zastosowanie do DPO.</p> <p>Regulacja art. 90 dotyczy przesłanek wygaśnięcia patentu. Odpowiednie stosowanie tego przepisu wobec DPO nie jest zasadne, gdyż kwestia ta uregulowana jest art. 14 Rozporządzenia UE 469/2009</p>
Art. 111-129	<p>Skreślić art. 111-129. Przywrócić dotychczasowe zasady.</p>	<p>Wprowadzenie systemu rejestrowego wzorów użytkowych oceniamy negatywnie. Wzór użytkowy, tzw. “mały patent”, ma charakteryzować się nowością, którą powinien badać Urząd Patentowy, a nie inne podmioty nieposiadające do tego odpowiednich narzędzi ani środków. System rejestrowy wzorów użytkowych spowoduje przyrost w ilości niezbadanych praw ochronnych o nieustalonym statusie nowości, a w konsekwencji chaos i niepewność prawną pozostałych podmiotów rynkowych. Pozostaje również pytanie co z wzorami będącymi wynikiem konwersji ze zgłoszeń patentowych? Ich nowość może już być zbadana w momencie konwersji, a więc wystąpi brak równych praw.</p> <p>Wprowadzenie systemu rejestrowego dla wzorów użytkowych doprowadzi do składania dużej liczby praw, które będą duplikowały rozwiązania ze stanu techniki – brak badania nowości. Wymagać to będzie od stron trzecich monitorowania sytuacji rejestrowanych praw, a także podejmowania unieważniania takich praw z rejestracji, co będzie się wiązało z dodatkowymi nakładami finansowymi i wprowadzi większą niepewność obrotu prawnego, przerzucając odpowiedzialność za utrzymanie praw zgodnych z definicją art. 111 na strony trzecie.</p> <p>Mając na uwadze powyższe, postulujemy przywrócenie obecnie obowiązującej regulacji.</p> <p>System rejestrowy dla wzorów użytkowych może sprzyjać nadużyciom polegającym na egzekwowaniu wyłączności słabych i nieprzebadanych przez Urząd praw, co przy braku instytucji powództwa wzajemnego dla wzorów użytkowych może sprzyjać podejmowaniu skutecznych działań antykonkurencyjnych przez uprawnionych.</p>
Art. 112	<p>Art. 112 pkt 8-9 otrzymują brzmienie:</p> <p>„Art. 112. Za wzory użytkowe nie uważa się: (...) 9) <u>cząsteczek lub substancji chemicznych lub biologicznych</u> i ich mieszanin, w tym kompozycji farmaceutycznych,</p>	<p>Określenie “substancje chemiczne” nie wyczerpuje katalogu możliwych produktów, jakie nie mogą być uznane za wzór użytkowy. Określenie „substancja” nie jest precyzyjne i wg definicji słownikowej to” jednorodna materia o określonych właściwościach fizycznych i chemicznych” Natomiast cząsteczka to „najmniejsza część substancji zachowująca wszystkie jej właściwości”. Dlatego potrzebne jest wskazanie wprost, że</p>

	10) zastosowań <u>zastosowania</u> .”	chodzi o każdy rodzaj produktu będącego związkiem chemicznym lub biologicznym. Dodanie określenia „biologicznego” precyzuje, że wzorem użytkowym nie może być także makromolekuła pochodzenia naturalnego o niecałkowicie sprecyzowanej strukturze.
Art. 159 ust. 1 pkt 3	<p>Proponowana modyfikacja brzmienia:</p> <p>„Art. 159. 1. Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jeżeli:</p> <p>1) zgłoszony wzór nie spełnia warunków, o których mowa w art. 148, lub</p> <p>2) zgłoszony wzór jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, lub</p> <p>3) postać produktu lub jego części <u>zgłoszony wzór</u> w sposób oczywisty nie posiada cech nowości, lub indywidualnego charakteru.”</p>	Zachowanie spójności z pkt 1 i 2 oraz uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych.
Art. 205 ust. 2	Przywrócenie obecnie obowiązującego terminu na sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego – 3 miesiące.	Skrócenie terminu do 2 miesięcy stanowi istotne ograniczenie prawa do skorzystania z instytucji sprzeciwu, a przy tym nie jest zgodne z praktyką prawną stosowaną w większości jurysdykcji – termin 3 miesięcy jest standardem w EUIPO i większości jurysdykcji.
Art. 211 ust. 2	<p>Proponowana modyfikacja brzmienia:</p> <p>„2. Na zgodny wniosek stron Urząd Patentowy wyznacza stronom termin 2 miesięcy do ugodowego rozstrzygnięcia sporu. <u>Na zgodny wniosek stron Urząd przedłuża termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim o dodatkowe 2 miesiące.</u>”</p>	Termin 2 miesięcy jest w praktyce zdecydowanie za krótki na przeprowadzenie negocjacji i zawarcia porozumienia / ugody w sprawie. Sam fakt, że wyznaczenie tego terminu odbywa się na zgodny wniosek stron wskazuje, że strony faktycznie mają wolę prowadzenia takich rozmów. Tak radykalne skracanie terminu nie jest zasadne i stanowi ograniczenie prawa stron do skorzystania z możliwości zawarcia ugody.
Art. 253 ust. 2	<p>Usunąć słowo „przysięgłego”:</p> <p>„2. W uzasadnionych przypadkach, pod rygorem obciążenia kosztami tłumaczenia, Urząd Patentowy może wezwać uprawnionego do międzynarodowego znaku towarowego, do złożenia tłumaczenia przysięgłego wykazu towarów międzynarodowego znaku towarowego objętego notą, o której mowa w ust. 1. Przepis ten stosuje się do odpisów wyroków przesyłanych Urzędowi Patentowemu na podstawie art. 479¹²⁸ § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.”</p>	Nadmierne obciążanie strony postępowania wymogami formalnymi bez pokrycia w rzeczywistej potrzebie.
Art. 269	Proponujemy następujące zmiany:	Dla ujednolicenia praktyki i skutecznego egzekwowania przepisów o prekluzji w postępowaniu przez UP RP,



LEWIATAN

	<p>„3. Orzekając w sprawie, ekspert obowiązany jest uwzględnić dyrektywy interpretacyjne ustalone w ogólnych wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego, wydawanych w trybie określonym w ust. 4 i 5 oraz wytycznych w sprawie stosowania art. 215 i art. 365 wydanych w trybie określonym w ust. 5a.</p> <p>4. Ogólne wytyczne, o których mowa w ust. 3, Prezes Urzędu Patentowego wydaje po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Kolegium Ekspertów.</p> <p>5. Ogólne wytyczne Prezesa, o których mowa w ust. 3, podaje się do wiadomości publicznej.</p> <p>5a. Wytyczne w sprawie stosowania art. 215 i art. 365 ustawy Prezes wydaje po zasięgnięciu opinii Kolegium Ekspertów.</p> <p>6. Ogólne wytyczne Prezesa, o których mowa w ust. 3, oraz wytyczne w sprawie stosowania art. 215 i art. 365 ustawy, o których mowa w ust. 4, wiążą wyłącznie ekspertów przy rozpatrywaniu sprawy i nie mogą być powoływane jako podstawa prawna wydanej decyzji bądź postanowienia.”</p>	<p>postulujemy, aby Prezes Urzędu przygotował wytyczne określające katalog zachowań, które uzasadniałyby stosowanie prekluzji w postępowaniu.</p>
<p>Art. 287 ust. 1</p>	<p>Proponujemy modyfikację brzmienia:</p> <p>„1. Do praw wyłącznych przysługujących więcej niż jednemu podmiotowi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, o współwłasności w częściach ułamkowych oraz zniesieniu współwłasności, o ile umowa o wspólności prawa wyłącznego nie stanowi inaczej.”</p>	<p>W zakresie współwłasności Projekt odwołuje się do zasad ogólnych Kodeksu cywilnego. Proponowana zmiana ma na celu wyraźne wskazanie, że stosowania przepisów KC dotyczących współwłasności możliwe jest także w odniesieniu do zniesienia współwłasności prawa. W przypadku ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem lub zachowaniem patentu, zniesienie współwłasności może być uzasadnione, ze względu na uprawnienia nadane współuprawnionym przez art. 80. Czerpanie korzyści wynikających ze wspólności prawa przy braku wypełniania zobowiązań wynikających z tej wspólności wprowadza między współuprawnionymi niesymetryczność. Z tego powodu może zaistnieć potrzeba zniesienia współwłasności prawa.</p>
<p>Art.. 356 i n. (DZIAŁ I Postępowanie sprzeciwowe)</p>		<p>Postulujemy utrzymanie instytucji sprzeciwu dla praw z patentu jako szybkiej ścieżki rektyfikacji decyzji Urzędu w porównaniu do postępowania o unieważnienie. Ograniczenia procedury sprzeciwowej dotyczące zakresu składania wniosków dowodowych, braku możliwości modyfikacji podstawy wniosku oraz wprowadzone ramy czasowe dla kolejnych etapów procedury jak również prowadzenie procedury w trybie pisemnym pozwoli na uzyskanie decyzji unieważniającej prawo patentowe w czasie krótszym i przy ograniczeniu kosztów związanych z uczestnictwem i reprezentacją w postępowaniu ustnym.</p>

member of **BUSINESSEUROPE**



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel.(+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS





LEWIATAN

Art. 356 ust. 1	Ustalenie terminu na wniesienie sprzeciwu na 3 miesiące.	Skrócenie terminu z obecnie obowiązujących 6 miesięcy do 2 miesięcy jest niecelowe i stanowi istotne ograniczenie prawa do skorzystania z instytucji sprzeciwu
Art. 362 ust. 2	Propozycja zmiany brzmienia: <i>„2. Na zgodny wniosek stron Urząd Patentowy wyznacza stronom termin 2 miesięcy do ugodowego rozstrzygnięcia sporu. <u>Na zgodny wniosek stron Urząd przedłuża termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim o dodatkowe 2 miesiące.</u>”</i>	Termin 2 miesięcy jest w praktyce zdecydowanie za krótki na przeprowadzenie negocjacji i zawarcia porozumienia / ugody w sprawie. Sam fakt, że wyznaczenie tego terminu odbywa się na zgodny wniosek stron wskazuje, że strony faktycznie mają wolę prowadzenia takich rozmów. Tak radykalne skracanie terminu nie jest zasadne i stanowi ograniczenie prawa stron do skorzystania z możliwości zawarcia ugody.
Terminy w postępowaniu sprzeciwowym (art. 366) oraz w postępowaniu spornym (art. 392 ust. 1)	Postulujemy terminy 2-miesięczne na początkowym etapie postępowania, tj. 2 miesiące na udzielenie przez uprawnionego odpowiedzi na sprzeciw/wniosek o unieważnienie (art. 363 ust. 1 oraz art. 383 ust. 1) oraz 2 miesiące dla wnioskodawcy na zajęcie stanowiska i uzupełnienie dowodów (art. 363 ust. 4 oraz art. 383 ust. 4). Postulujemy dodanie ust. 1a do art. 366: <i>„1a. Urząd Patentowy wyznacza termin dwóch miesięcy w odniesieniu do czynności wskazanych w art. 363 ust. 1 i 4.”</i> Art. 392 ust. 1 przewiduje odpowiednie stosowanie powyższej propozycji art. 366 w postępowaniu spornym, czyli do terminów regulowanych art. 383 ust. 1 i 4.	Dyscyplina w kwestii terminów z całą pewnością jest potrzebna, gdyż umożliwi usprawnienie postępowania sprzeciwowego i spornego i zapobiegnie stosowaniu taktyk jego przedłużania. Pozwoli to również na zamknięcie postępowania spornego w rozsądnych i przewidywalnych ramach czasowych. Jednak terminy zaproponowane w projekcie ustawy wydają się zbyt krótkie.
Art. 383 ust. 1	Propozycja zmiany: <i>„W terminie wyznaczonym na udzielenie odpowiedzi na wniosek, uprawniony z patentu albo prawa z rejestracji wzoru użytkowego może wnieść o <u>zmianę ograniczenia zakresu ochrony przez zmianę zastrzeżeń.</u>”</i>	W postępowaniu o unieważnienie patentu lub prawa z rejestracji na wzór użytkowy uprawniony może złożyć zmienione zastrzeżenia, przy czym w proponowanym przepisie zmiana taka nie musi stanowić ograniczenia zakresu udzielonej ochrony. W konsekwencji, zmiana może skutkować rozszerzeniem albo całkowitą zmianą przedmiotu udzielonej ochrony. Proponowana zmiana jest konieczna, aby uniknąć niepewności prawnej i rozdzwieku z rozwiązaniami przyjętymi w innych jurysdykcjach, w szczególności przed EUP.
Art. 383 ust. 6	Propozycja zmiany: <i>„6. Jeżeli toczy się postępowanie o ograniczenie patentu albo prawa z rejestracji wzoru użytkowego odpowiednio w trybie art. 88 albo art. 128, postępowanie w sprawie unieważnienia patentu albo prawa z rejestracji wzoru użytkowego zawieszają się do czasu”</i>	Przewidziany w Projekcie (art. 88 ust. 2) prymat postępowania spornego nad postępowaniem o ograniczenie patentu dotyczy wyłącznie sytuacji, w której wniosek o ograniczenie patentu został złożony w czasie, gdy toczy się postępowanie o unieważnienie patentu. W przypadku sytuacji odwrotnej, opisanej w art. 383 ust. 6 Projektu, złożony wcześniej wniosek o zmianę zastrzeżeń opóźni rozpatrywanie wniosku o unieważnienie. W naszej propozycji ma być odwrotnie, nawet

member of **BUSINESSEUROPE**Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawatel. (+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.plNIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS



LEWIATAN

	<p>prawomocnego zakończenia postępowania o ograniczenie patentu albo prawa z rejestracji wzoru użytkowego. Na postanowienie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.</p> <p><i>„6. W razie złożenia wniosku o unieważnienie patentu albo prawa z rejestracji wzoru użytkowego w toku postępowania o ograniczenie patentu albo prawa z rejestracji wzoru użytkowego odpowiednio w trybie art. 88 albo art. 128, postępowanie o ograniczenie patentu albo prawa z rejestracji wzoru użytkowego zawiesza się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o unieważnienie patentu albo prawa z rejestracji wzoru użytkowego.”</i></p>	<p>jeśli wniosek o unieważnienie został złożony później niż wniosek o ograniczenie, postępowanie z wniosku o ograniczenie jest zawieszane do czasu prawomocnego rozpatrzenia postępowania z wniosku o unieważnienie a uprawniony zmienione zastrzeżenia może złożyć w toku sprawy spornej.</p> <p>Proponowana zmiana zapobiegnie sytuacjom, w których uprawniony może składać kolejne wnioski o zmianę zastrzeżeń, blokując w ten sposób postępowanie sporne.</p> <p>Propozycja zmiany jest zgodna z Konwencją o patencie europejskim i zawarta w zasadzie R. 93 (2) EPC – zgodnie z którą postępowanie sprzeczliwe ma prymat nad postępowaniem o ograniczenie (limitation), a nawet unieważnieniem (revocation) patentu z wniosku uprawnionego.</p> <p>Na gruncie Konwencji wnioski uprawnionego o ograniczenie lub unieważnienie patentu w ogóle nie są przyjmowane, jeżeli w toku jest postępowanie sprzeczliwe. Co więcej jeżeli w trakcie trwania postępowania z wniosku o ograniczenie lub unieważnienie patentu jest złożony sprzeciw to postępowanie z wniosku uprawnionego jest umarzane i jest on uprawniony do składania stosowanych wniosków w toku postępowania sprzeciwowego. Przed EPO wprowadzony jest absolutny prymat postępowania spornego, wobec czego taka sama sytuacja powinna mieć miejsce w postępowaniu spornym przed UPRP.</p> <p>W przypadku wprowadzenia tej zmiany konieczne będzie wprowadzenie przepisu procedury sądowno-administracyjnej, stanowiącego podstawę zawieszania postępowania przed sądem administracyjnym w sprawie skargi na decyzję Prezesa Urzędu w sprawie ograniczenia patentu albo prawa z rejestracji wzoru użytkowego.</p>
Art. 385	<p>Proponujemy zmianę oraz dodanie następującego przepisu:</p> <p><i>„2. Urząd Patentowy przeprowadza w toku postępowania rozprawę, z urzędu albo na wniosek strony, gdy uzna to za celowe, zwłaszcza gdy przeprowadzenie rozprawy przyczyni się do przyspieszenia postępowania lub wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, <u>albo na wniosek strony</u>.</i></p> <p>3. Strona wnosząc o przeprowadzenie rozprawy wskazuje okoliczności uzasadniające przeprowadzenie rozprawy.</p> <p><i>„3. Urząd dąży do tego, aby sprawa została rozpoznana na pierwszym posiedzeniu niejawnym, a w razie wyznaczenia rozprawy – na pierwszym terminie rozprawy.”</i></p>	<p>Zniesienie jawności rozpraw bądź ograniczenie ich do przypadków uznanych za niezbędne przez Kolegium ds. Spornych, ogranicza prawa stron do bycia wysłuchanym. Możliwość wymiany argumentów między stronami jest istotą sporu, zaś Projekt pozbawia strony możliwości wypowiedzenia, kształtowania i modyfikowania swoich racji. Nie wydaje się, by zniesienie rozpraw sprzyjało łatwieszemu i szybszemu rozpatrzeniu sprawy. Dodatkowo znosząc jawność rozpraw przed Kolegium ds. Spornych, projekt ogranicza w istotny sposób dostęp osób trzecich do informacji i zmniejsza transparentność działania organu. Dlatego uzasadnione jest wprowadzenie obowiązku wyznaczenia rozprawy na wniosek co najmniej jednej ze stron.</p> <p>W zakresie rozstrzygnięcia sprawy na pierwszym posiedzeniu niejawnym lub na pierwszym terminie rozprawy, proponujemy rozwiązanie analogiczne do rozwiązania stosowanego w postępowaniach przed Europejskim Urzędem Patentowym,</p>

member of 

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel. (+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS



		gdzie po fazie pisemnej postępowania, w której strony w określonych terminach mają możliwość składania wszelkich dowodów i twierdzeń, rozstrzygnięcie w danej instancji uzyskiwane jest na jednym posiedzeniu (Kolegium do Spraw Sprzeciwów oraz analogicznie apelacja na jednym posiedzeniu Kolegium Odwoławczego).
Art. 386 ust. 1	<p>Proponujemy zmianę brzmienia przepisu:</p> <p><i>„1. Termin rozprawy wyznacza Urząd Patentowy <u>po uprzednim wyznaczeniu stronom ostatecznego terminu na zgłoszenie okoliczności faktycznych i dowodów oraz po upływie tego terminu.</u>”</i></p>	Rozwiązanie ma na celu jak najlepsze przygotowanie rozprawy, aby zapobiegać nieuzasadnionemu przewlekaniu postępowania przez strony i umożliwić realizację zasady rozstrzygnięcia sprawy na jednej rozprawie (zob. propozycja nowego art. 385 ust. 2a).
Art. 386 ust. 2	Wydłużenie minimalnego terminu doręczenia wezwania na rozprawę do 30 dni.	Termin 7 dni w praktyce jest niewystarczający na przygotowanie do rozprawy, zaplanowanie dojazdu itp.
Art. 411 ust. 2	<p>Postulowana zmiana:</p> <p><i>„2. Dokumenty inne niż urzędowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641), po podaniu do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu przedmiotu własności przemysłowej, Urząd Patentowy udostępnia <u>każdemu zainteresowanemu na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny.</u>”</i></p>	<p>Uwagi strony trzeciej są nieefektywne przy braku informacji o przebiegu postępowania i zmianach zakresu wnioskowanej ochrony.</p> <p>Postulujemy udostępnianie akt, za wyjątkiem dokumentów, których ujawnienie mogłoby naruszyć tajemnicę przedsiębiorstwa, bez konieczności wykazywania interesu prawnego.</p> <p>Zaproponowana zmiana będzie służyła przejrzystości postępowania oraz umożliwi stronom trzecim składanie na bieżąco uwag do toczącego się postępowania. Wydaje się to szczególnie istotne w świetle nowelizacji PWP z dnia 16 października 2019 r., która wprowadziła w art. 37 możliwość przededagowania zastrzeżeń patentowych do czasu wydania ostatecznej decyzji o udzieleniu patentu w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony pod warunkiem ujawnienia jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym z dnia jego zgłoszenia. To samo rozwiązanie powtórzono w Projekcie – art. 41.</p> <p>Szeroki dostęp do akt postępowania to rozwiązanie przyjęte w EUP oraz większości europejskich urzędów patentowych. Dostęp do akt i umożliwienie śledzenia postępowania (np. kolejnych wersji zastrzeżeń w przypadku zgłoszeń patentowych) sprzyja przejrzystości postępowania, podnoszeniu zaufania do organów administracji, większej staranności stron. W najbardziej pożądanym przypadku dostęp do akt powinien być możliwy, wzorem EUP i Register Online, na stronie Urzędu Patentowego, w rekordzie z wyszukiwarki dotyczącym danej sprawy.</p>



LEWIATAN

		Minimalnym alternatywnym rozwiązaniem byłoby zapewnienie dostępu lub publikacja składanych przez zgłaszającego w toku postępowania zmienionych zastrzeżeń patentowych.
Art. 416 ust. 4		W ramach przyszłego zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, określającego strukturę organizacyjną UP RP na podstawie art. 416 ust. 4 Projektu, postulujemy utworzenie w UP RP wyspecjalizowanego interdyscyplinarnego, nadrzędnego wobec departamentu badań patentowych, organu ds. rozpatrywania pod względem merytorycznym wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z decyzjami i postanowieniami UP oraz sprzeciwów osób trzecich wobec decyzji o udzieleniu patentu/prawa ochronnego.
Art. 472 ust. 1	Proponowane brzmienie: <i>„1. Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony po raz pierwszy dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 5 lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.”</i>	Usunięcie wątpliwości interpretacyjnych.
Art. 475 ust. 3	Proponowane brzmienie: <i>„W przypadku europejskiego zgłoszenia patentowego, jeżeli roszczenie, o którym mowa w art. 470, jest wywodzone z publikacji zgłoszenia wynalazku, może być ono dochodzone za okres od daty opublikowania informacji o tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego, złożonym przez zgłaszającego w Urzędzie Patentowym.”</i>	Publikacja samej informacji nie pozwala na zapoznanie się z zakresem ochrony.
Art. 498		Przewiduje się, że ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w tzw. ustawie wprowadzającej. Ani w uzasadnieniu, ani w OSR do projektu ustawy nie wskazano przybliżonego terminu wejścia w życie ustawy. Postulujemy, aby proces legislacyjny w związku z Projektem, jak również projekt tzw. ustawy wprowadzającej, były procedowane równolegle.

member of **BUSINESSEUROPE**



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel. (+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS





LEWIATAN

Uwagi dodatkowe	Zdefiniowanie istniejącego systemu do kontaktów z Urzędem Patentowym (PUEUP Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego) jako systemu teleinformatycznego.	Projektowana ustawa powinna być uzupełniona o zdefiniowanie istniejącego systemu do kontaktów z Urzędem Patentowym (PUEUP Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego) jako systemu teleinformatycznego. Zwiększyłyby to przejrzystość i istotnie usprawniłyby kontakty z Urzędem Patentowym wobec braku konieczności kontaktowania się za pośrednictwem skrzynki do e-doręczeń.
Uwagi dodatkowe	Postulujemy odpowiednie wczesne poddanie konsultacjom także pakietu projektów aktów wykonawczych do ustawy.	

member of **BUSINESSEUROPE**



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel. (+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS





LEWIATAN

2. Propozycja zmian w przepisach o postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, dotycząca wyłączenia stosowania niektórych przepisów postępowania gospodarczego

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.),

W art. 479⁹¹ k.p.c.:

- ~~dotychczasowa treść przepisu otrzymuje oznaczenie **§ 1** przed zdaniem: *W sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego działu przepisy o innych postępowaniach odrębnych stosuje się w zakresie, w którym nie są one sprzeczne z przepisami niniejszego działu.*~~
- dodaje się **§ 2** w brzmieniu:

W sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego działu, w których stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych, zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu, a po wniesieniu pozwu:

- strona powzięła nowe informacje lub środki dowodowe, w szczególności wskutek realizacji środków przewidzianych w art. 479⁹⁶ - 479¹²¹, lub*
- zmieniły się fakty lub okoliczności sprawy, które stanowiły podstawę faktyczną żądania, lub*
- wykryto lub uzyskano decyzję lub wyrok, choćby nieprawomocne, które mogą mieć wpływ na treść roszczenia.*

- dodaje się **§ 3** w brzmieniu:

W sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego działu, w których stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych, powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne pozostaje w związku z roszczeniem powoda, a sprawa obejmująca roszczenie wzajemne należy do spraw własności intelektualnej, a ponadto także w przypadku, o którym mowa w art. 479¹²².

Po art. 479⁹¹ dodaje się art. 479^{91a} w brzmieniu:

Przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż jeden miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie krótszym niż dwa miesiące. W pozostałym zakresie art. 205¹ stosuje się odpowiednio.

UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 13 lutego 2020 r., która weszła w życie 1 lipca 2020 r., wprowadziła do kodeksu postępowania cywilnego m.in. odrębne postępowanie w sprawach własności intelektualnej, przewidując ich rozpoznawanie w nowo powołanych wyspecjalizowanych wydziałach. Głównym celem nowelizacji była specjalizacja i centralizacja obsługi sporów dotyczących własności intelektualnej. Zmianę należy ocenić pozytywnie. Niemniej jednak już w trakcie krótkiego obowiązywania ustawy ujawniły się kwestie wymagające ponownego przeanalizowania wprowadzonych rozwiązań.

Zmiana powództwa i powództwo wzajemne

member of **BUSINESSEUROPE**



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel.(+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS





LEWIATAN

Praktyka pokazuje, że stronami postępowań w sprawach własności intelektualnej są przeważnie przedsiębiorcy. Obowiązujący art. 479⁹¹ przewiduje, że w sprawach własności intelektualnej przepisy o innych postępowaniach odrębnych stosuje się w zakresie, w którym nie są one sprzeczne z przepisami działu IVg. Stosowanie tego przepisu wywołuje wątpliwości co do relacji przepisów postępowania w sprawach własności intelektualnej i postępowania w sprawach gospodarczych. Powyższy problem jest szczególnie doniosły, jeśli chodzi o możliwość występowania z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych (modyfikacja powództwa). Przepisy postępowania gospodarczego wyłączają możliwość dokonania modyfikacji powództwa (458⁸). Jednocześnie w dziale IVg regulującym postępowanie w sprawach własności intelektualnej brak jest przepisu, który wprost dopuszczałby modyfikację powództwa. Tym samym w sprawach rozpoznawanych według przepisów o postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, w których stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych, modyfikacja powództwa wydaje się niedopuszczalna. Kwestia ta wywołuje wątpliwości interpretacyjne. Z uwagi na specyfikę spraw własności intelektualnej, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian. Projekt przewiduje, że w sprawach rozpoznawanych według przepisów o postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, w których stosuje się jednocześnie przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych, zmiana powództwa jest dopuszczalna, w określonych przypadkach, tj. jeżeli nie wpływa na właściwość sądu, a po wniesieniu pozwu:

1. strona powzięła nowe informacje lub środki dowodowe, w szczególności wskutek realizacji środków przewidzianych w art. 479⁹⁶ – 479¹²¹, lub
2. zmieniły się fakty lub okoliczności sprawy, które stanowiły podstawę faktyczną żądania, lub
3. wykryto lub uzyskano decyzję lub wyrok, które – choćby nieprawomocne – mogą mieć wpływ na treść roszczenia.

Pierwsza z wyżej wskazanych sytuacji ma zapewniać możliwość dokonywania zmian powództwa wskutek uzyskania przez powoda nowych informacji lub środków dowodowych. Będzie to w szczególności zapewniać realną możliwość wykorzystania instytucji przewidzianych w art. 479⁹⁶ – 479¹²¹ (zabezpieczenie środka dowodowego, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego, wezwanie do udzielenia informacji) zgodnie z ich charakterem i celem w toczącym się już postępowaniu w sprawie. Dotychczas korzystanie z ww. środków w toku postępowania było obciążone ryzykiem i niecelowe, skoro powód nawet uzyskawszy istotne informacje lub środki dowodowe nie mógł ich wykorzystać, modyfikując odpowiednio roszczenia pozwu (np. go rozszerzając).

Druga z wyżej wskazanych sytuacji ma zapewniać powodowi możliwość reakcji w trakcie sporu na zmianę faktów lub okoliczności sprawy, w szczególności tych wynikających z działań samego pozwanego lub przez niego powodowanych lub inicjowanych. Niejednokrotnie w sprawach własności intelektualnej zdarza się, że pozwany zmienia zachowanie będące podstawą zarzucanego mu czynu, np. poprzez modyfikację wyglądu kwestionowanego oznaczenia, produktu, wzoru lub stosowanego rozwiązania technicznego w taki sposób, że przestaje on spełniać opis naruszenia wskazany w pierwotnym roszczeniu, a jednocześnie nadal narusza to samo prawo wyłączne lub dobro powoda. Należy dopuścić i uznać za zasadne rozpoznanie takiego kolejnego lub zmienionego żądania w ramach toczącej się sprawy. Zmiana faktów lub okoliczności sprawy powinna być przy tym rozumiana szeroko, tj. jako zmianę, pojawienie się nowych faktów lub okoliczności, lub odpadnięcie czy zdezaktualizowanie się niektórych faktów lub okoliczności.

member of **BUSINESSEUROPE**



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel. (+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS





LEWIATAN

Trzecia z wyżej wskazanych sytuacji ma zapewniać powodowi możliwość reakcji, w sytuacji gdy wykryto lub uzyskano decyzję lub wyrok, choćby nieprawomocne, które mogą mieć wpływ na treść roszczenia. W sprawach własności intelektualnej, przede wszystkich własności przemysłowej nierzadko zdarza się, że zakres lub ważność prawa formalnego powołanego jako podstawa roszczenia ulega zmianie w trakcie procesu, np. wskutek częściowego unieważnienia patentu, częściowego wygaszenia lub unieważnienia znaku itd. Powód musi mieć w takiej sytuacji zagwarantowaną możliwość reakcji na zmiany i ich odzwierciedlenia w zgłoszonym roszczeniu.

Poza powództwem wzajemnym, o którym mowa w art 479¹²² (powództwo wzajemne **obejmujące żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego**), powództwo wzajemne w sprawach własności intelektualnej, w których stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych, jest niedopuszczalne (art. 458⁸). Taki stan rzeczy nie przystaje do specyfiki spraw własności intelektualnej. Pozwany nierzadko ma podstawy do wystąpienia przeciwko powodowi z własnym roszczeniem, często znajdującym podstawę w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub innej, która zalicza się do spraw własności intelektualnej i pozostaje w związku z roszczeniem powoda. Takie działanie należy dopuścić. Zasadne jest, aby rozpoznanie takich spraw następowało łącznie, co przyczyni się do koncentracji materiału dowodowego oraz kompleksowego rozwiązania sporu między stronami. Projekt przewiduje, że w sprawach rozpoznawanych według przepisów o postępowaniach w sprawach własności intelektualnej, w których stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych, powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne pozostaje w związku z roszczeniem powoda, a sprawa obejmująca roszczenie wzajemne należy do spraw własności intelektualnej, a ponadto także w przypadku, o którym mowa w art. 479¹²². Projektowany przepis nie uprawnia do występowania z powództwem wzajemnym **obejmującym żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia** innych praw własności przemysłowej niż określone w art. 479¹²² (czyli przede wszystkim patentów lub praw ochronnych na wzory użytkowe). O ich ważności nadal orzeka wyłącznie Urząd Patentowy RP.

Wskazane powyżej propozycje zmian są istotne dla przedsiębiorców ze wszystkich sektorów gospodarki. Przyczynią się do zapewnienia pewności obrotu, kształtowania – na możliwie wczesnym etapie funkcjonowania sądów własności intelektualnej – jednolitej linii orzeczniczej oraz usuną obecne wątpliwości interpretacyjne, uwzględniając jednocześnie specyfikę spraw własności intelektualnej. Zapewnią też możliwość pełnego wykorzystania środków uprzednio wprowadzonych nowelizacją ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 13 lutego 2020 r., zgodnie z ich celem. Zniwelują nierówne traktowanie podmiotów, których sprawy są rozpoznawane w odrębnym postępowaniu gospodarczym, w stosunku do tych, których reżim ten nie obowiązuje. Przełożą się na zmniejszenie fragmentacji i rozdrobnienia roszczeń, a tym samym zapewnią realizację postulatu szybkości postępowania.

Termin na wniesienie odpowiedzi na pozew

Obecnie w sprawach własności intelektualnej, pozwany zostaje wezwany zarządzeniem przewodniczącego do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, który nie może być krótszy niż 2 tygodnie. W praktyce termin wyznaczany przez przewodniczącego rzadko odbiega od wskazanego w ustawie i zwykle wynosi od 2 do 3 tygodni. Nie przystaje on do specyfiki spraw własności intelektualnej. W tego rodzaju sprawach powód przygotowuje się do wniesienia pozwu często dłuższy czas, zamawiając m.in. opinie prywatne (np. w sprawach patentowych lub dotyczących oprogramowania), badania rynku i inne dowody. Odniesienie się do nich lub zebranie kontr-dowodów

member of **BUSINESSEUROPE**



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel. (+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS





LEWIATAN

przez pozwanego w terminie 2-3 tygodni, zwłaszcza jeśli sprawa ma charakter techniczny lub z innych względów jest skomplikowana, jest niemożliwe. Wobec tego w celu zapewnienia zasady równości stron projekt zakłada wydłużenie terminu do złożenia odpowiedzi na pozew, który powinien być nie krótszy niż jeden miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie krótszy niż dwa miesiące. W pozostałym zakresie odsyła do odpowiedniego stosowania art. 205¹.

Wprowadzenie projektowanego przepisu nie wpłynie na pogorszenie pozycji prawnej powodów. Nie będzie również opóźniać rozpoznania spraw, lecz przyczyni się do koncentracji materiału dowodowego. Celem wszystkich projektowanych zmian jest ułatwienie stronom, pełnomocnikom i sądowi prowadzenia spraw, oraz wypełnienie luk w obowiązującym prawie.

* * *

KL/258/127/GR/2022

member of **BUSINESSEUROPE**



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel.(+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS

