

UZASADNIENIE

I. Cele projektu

Celem przedkładanego projektu jest uregulowanie w jednym akcie prawnym, w sposób przejrzysty, instytucji i procedur dotyczących ochrony własności przemysłowej, zaproponowanie nowych rozwiązań umożliwiających ochronę praw wyłącznych, uproszczenie i skrócenie postępowań, w tym skrócenie czasu udzielania ochrony. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na liczne postulaty zgłaszane przez użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej, tj. przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i środowiska naukowego. Proponowana regulacja jest zgodna z założeniami polityki Rządu, zwłaszcza w odniesieniu do uproszczenia procedur i zwiększenia efektywności działania administracji publicznej. Projekt implementuje także dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2823 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów przemysłowych (Dz. Urz. UE L 2024/2823 z 18.11.2024 r., str. 1), zwana dalej „dyrektywą 2024/2823”.

Obecna ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1170), zwana dalej „PWP”, była nowelizowana ponad 20 razy. Na przestrzeni tych lat zaszły duże zmiany w gospodarce krajowej i światowej. Szczególne znaczenie mają zachodzące w gospodarce procesy cyfryzacji i elektronizacji, stąd też w projekcie zaproponowano rozwiązania wychodzące naprzeciw tym zjawiskom. Projekt w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia związane z ochroną własności przemysłowej.

Większość nowoczesnych gospodarek opiera swój rozwój na wiedzy. Kapitał intelektualny stał się współcześnie czynnikiem decydującym w znacznej mierze o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej zarówno przez państwa, jak i różnego rodzaju organizacje. Z punktu widzenia gospodarki kluczowe jest zapewnienie jak najszybszego rozpatrywania zgłoszeń dokonywanych w celu uzyskania ochrony na przedmioty własności przemysłowej. Szybkie i sprawne uzyskiwanie praw wyłącznych stanowi bowiem podstawę wielu procesów związanych z obrotem gospodarczym w zakresie własności intelektualnej i ma wpływ m.in. na skuteczną komercjalizację oraz wdrożenia rozwiązań innowacyjnych w przypadku wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych. Natomiast sprawne udzielanie praw ochronnych na znaki towarowe pozwala przedsiębiorcom na efektywne działanie na rynkach konkurencyjnych, które wymagają często zaawansowanych i kosztownych technik pozycjonowania produktów. Znak towarowy stanowi w tym kontekście jeden z podstawowych elementów strategii firm i przedsiębiorstw, a uzyskanie ochrony

prawnej w jak najkrótszym czasie jest niezbędnym warunkiem zapewnienia wysokiej konkurencyjności produktów.

W przedkładanym projekcie wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu skrócenie czasu oczekiwania przez zgłaszających na uzyskanie praw wyłącznych, przyspieszanie i upraszczanie procedur. Sprawne i skuteczne funkcjonowanie systemu ochrony stanowi istotną zachętę do korzystania z niego. Szybkie rozpatrywanie zgłoszeń ma także bardzo duże znaczenie dla efektywnego korzystania z takich instrumentów jak umowy licencyjne oraz umowy przeniesienia praw, co przyczynia się do zwiększenia pewności obrotu gospodarczego. Równie istotnym jest wprowadzenie efektywnego systemu kontroli udzielonych już praw wyłącznych. Stąd też zakłada się wprowadzenie skutecznej procedury spornej, pozwalającej na rozpoznanie sprawy w możliwie najkrótszym terminie.

W projekcie ujęto zarówno te rozwiązania, które w mniej restrykcyjny niż dotychczas sposób regulują kwestie związane z uchybieniem terminu na wniesienie opłaty za kolejny okres ochrony, jak i te, które mogą okazać się przydane dla celów dowodowych.

Zakłada się wprowadzenie nowych instytucji takich jak: depozyt informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, czy też tzw. IP COMBO, pozwalające zgłaszającym obniżyć opłaty w przypadku dokonywania zgłoszeń różnych przedmiotów własności przemysłowej. Celem proponowanego rozwiązania jest zachęcenie przedsiębiorców do myślenia o innowacji jako projekcie biznesowym z wykorzystaniem synergii praw.

Jedną z kluczowych zmian w systemie ochrony jest przejście, w przypadku wzorów użytkowych, z systemu badawczego na system rejestrowy. Ponadto wprowadzono również pierwszeństwo wewnętrzne.

Na uwagę zasługuje rezygnacja z warunkowego charakteru decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego. Zgodnie z zaproponowanym rozwiązaniem jedna opłata za zgłoszenie obejmie obecnie funkcjonujące trzy opłaty, tj. opłatę za zgłoszenie, publikację i opłatę za pierwszy okres ochrony. Wydłużono także termin na wniesienie opłaty za zgłoszenie. Jeżeli opłata ta nie zostanie wniesiona w wyznaczonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Urzędem Patentowym”, terminie, wówczas zgłaszający będzie ją mógł wnieść w terminie miesiąca powiększoną o 50%.

Zmianie ulegnie również sposób procedowania w sprawach rozpatrywanych w trybie postępowania spornego. Aktualnie wszystkie sprawy są obligatoryjnie rozpatrywane na rozprawie, co nie zawsze jest rozwiązaniem sprzyjającym szybkiemu i efektywnemu procedowaniu. Projekt przewiduje, że działający w trybie postępowania spornego Urząd

Patentowy, będzie orzekał na posiedzeniach niejawnych. Rozprawy będą wyznaczane wówczas, gdy przyczyni się to do przyspieszenia postępowania lub pozwoli na bardziej efektywne wyjaśnienie sprawy.

W projekcie przyjęto inną niż dotychczas systematykę ustawy. Wydzielono działy dotyczące poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej, tj. wynalazki, dodatkowe prawa ochronne, wzory użytkowe, topografie układów scalonych, wzory przemysłowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne, wyodrębniono także dział dotyczący postępowania spornego. Nowością jest uregulowanie w oddzielnych jednostkach redakcyjnych regulacji dotyczących pierwszeństwa, zarządzania prawami wyłącznymi, tj. przejścia praw wyłącznych i umów licencyjnych. Wydzielono także rozdział odnoszący się do dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego.

Odmienne od obecnie obowiązującego stanu prawnego, projekt obejmuje także kwestie odnoszące się do patentów europejskich walidowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które aktualnie są uregulowane w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2). Projekt odstępuje od niewłaściwej praktyki przenoszenia do regulacji krajowych bezpośrednio obowiązujących regulacji unijnych oraz międzynarodowych. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w proponowanych regulacjach dotyczących dodatkowych praw ochronnych oraz międzynarodowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Przedkładany projekt zawiera wiele rozwiązań, które objęte były projektem ustawy – Prawo w własności przemysłowej (UD263), niemniej uwzględniono w nim szereg uwag zgłoszonych w toku przeprowadzonego wówczas procesu konsultacji. Zrezygnowano m.in. z wprowadzenia wstępnego zgłoszenia wynalazku, wprowadzono natomiast pierwszeństwo wewnętrzne, które było jednym z istotnych postulatów użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej. Zmodyfikowano także proponowany system rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych. Nadal proponuje się odejście od obecnego systemu badawczego, niemniej utrzymano obowiązek Urzędu Patentowego do sporządzania, dla każdego zgłoszenia, sprawozdania o stanie techniki i wstępnej oceny zgłoszenia. Jednocześnie wprowadzono szereg rozwiązań minimalizujących ryzyko nadużywania tej procedury. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 96a § 1a pkt 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej „KPA”, sprawy z zakresu własności przemysłowej zostały wskazane jako sprawy, których charakter pozwala na

przeprowadzenie mediacji, zrezygnowano z wprowadzania koncyliacji, jako dodatkowej formy poszukiwania porozumienia między stronami pozostającymi w sporze. Wydaje się, że wprowadzenie dodatkowej procedury w tym zakresie nie jest zasadne. Na skutek zgłoszonych uwag przywrócono w projekcie przepisy dotyczące przyjmowania projektów racjonalizatorskich przez przedsiębiorców. Rozszerzono również katalog uprawnień działających w postępowaniu przed Urzędem Patentowym adwokatom i radcom prawnym. Zgodnie z proponowaną regulacją adwokaci i radcowie prawni będą uprawnieni do działania w sprawach dotyczących utrzymywania ochrony i w postępowaniu w sprawie dokonywania wpisów w rejestrach w odniesieniu do wszystkich przedmiotów własności przemysłowej. Utrzymano natomiast dotychczasowe zasady w postępowaniu zgłoszeniowym. Utrzymano również proponowaną w projekcie UD263 systematykę ustawy. Natomiast zmieniono kolejność poszczególnych regulacji. Zgodnie z dotychczasową praktyką w pierwszej kolejności uregulowano zasady zgłaszania i rozpatrywania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej, następnie uregulowano postępowanie ogólne przed Urzędem Patentowym, postępowanie sporne i postępowanie rejestrowe. W dalszej kolejności uregulowano zagadnienia związane z zarządzaniem prawem wyłącznym tj. rozporządzanie prawem, umowy licencyjne i egzekwowanie praw wyłącznych. W ostatniej części projektu uregulowano przepisy dotyczące Urzędu Patentowego oraz ekspertów, asesorów i aplikantów.

II. Systematyka projektu

Projekt ustawy obejmuje 15 tytułów, podzielonych na działy i rozdziały. W przypadku znaków towarowych i oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych niektóre rozdziały podzielono na oddziały.

- 1) **Tytuł I Przepisy ogólne:** obejmujący przepisy dotyczące projektów racjonalizatorskich, prawa do uzyskania prawa wyłącznego oraz pierwszeństwa.

Przedmiotowy Tytuł został podzielony na 4 Działy:

- a) Dział I: Przepisy wstępne,
 - b) Dział II: Projekty racjonalizatorskie,
 - c) Dział III: Prawo do uzyskania prawa wyłącznego,
 - d) Dział IV: Pierwszeństwo;
- 2) **Tytuł II Wynalazki, produkty lecznicze, środki ochrony roślin, wzory użytkowe, topografie układów scalonych, wzory przemysłowe, znaki towarowe i oznaczenia**

geograficzne produktów rzemieślniczych i przemysłowych: obejmujący regulacje dotyczące poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej, tj. działy:

- a) Wynalazki obejmujący rozdziały: Wynalazek, Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku, Faza krajowa międzynarodowego zgłoszenia, Wynalazek niejawni, Patent, Wynalazek biotechnologiczny, Ograniczenie, unieważnienie i wygaśnięcie patentu, Patent dodatkowy,
- b) Patent europejski obejmujący rozdziały: Europejskie zgłoszenie patentowe i Skutki patentu europejskiego,
- c) Dodatkowe Prawo Ochronne,
- d) Wzory użytkowe obejmujący rozdziały: Wzór użytkowy, Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia wzoru użytkowego, Prawo z rejestracji wzoru użytkowego, Ograniczenie, unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru użytkowego,
- e) Topografie układów scalonych obejmujący rozdziały: Topografia układu scalonego, Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia topografii, Prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
- f) Wzory przemysłowe obejmujący rozdziały: Wzór przemysłowy, Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia wzoru przemysłowego, Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
- g) Znaki towarowe obejmujący rozdziały: Znak towarowy (podzielony na oddziały: Definicja, Bezwzględne przeszkody do udzielenia prawa ochronnego, Względne przeszkody do udzielenia prawa ochronnego), Wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny, Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego, Sprzeciw, Prawo ochronne na znak towarowy, Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy,
- h) Oznaczenia geograficzne produktów rzemieślniczych i przemysłowych obejmujący rozdziały: Rozpatrywanie wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, Krajowy sprzeciw, Tymczasowa ochrona krajowa oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, Zmiana specyfikacji produktu oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, Unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, Kontrola oznaczeń produktów rzemieślniczych

i przemysłowych (podzielony na oddziały: Organ kontroli, Wydawanie poświadczeń zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, Postępowanie kontrolne), Rada do spraw Oznaczeń Geograficznych Produktów Rzemieślniczych i Przemysłowych;

- 3) **Tytuł III Przepisy ogólne o postępowaniu przed Urzędem Patentowym:** regulujący kwestie związane z pełnomocnikami, terminy oraz zasady prowadzenia korespondencji;
- 4) **Tytuł IV Środki zaskarżenia:** regulujący zagadnienia związane z ponownym rozpatrzeniem sprawy oraz złożeniem skargi do sądu administracyjnego Tytuł obejmuje rozdziały: Ponowne rozpatrzenie sprawy i Skarga do sądu administracyjnego;
- 5) **Tytuł V Postępowanie sporne,** obejmujący rozdziały: Postępowanie sporne i Kolegia orzekające do spraw spornych;
- 6) **Tytuł VI Opłaty, dokumenty potwierdzające udzielenie praw, rejestry i publikacje urzędowe:** regulujący kwestie związane z wnoszeniem opłat oraz zwolnienia z tychże opłat, wydawania dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych i świadectw rejestracji, zagadnienia związane z prowadzeniem przez Urząd Patentowy rejestrów oraz publikacji, podzielone na działy:
 - a) Opłaty,
 - b) Dokumenty potwierdzające udzielenie prawa wyłącznego,
 - c) Rejestry,
 - d) Publikacje urzędowe;
- 7) **Tytuł VII Udostępnienie akt;**
- 8) **Tytuł VIII Prawa wyłączne jako składniki mienia:** regulujący przejście praw wyłącznych oraz umowy licencyjne, podzielono na działy:
 - a) Przejście praw wyłącznych,
 - b) Umowy licencyjne;
- 9) **Tytuł IX Licencja przymusowa;**
- 10) **Tytuł X Depozyt:** regulujący kwestie związane z depozytem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
- 11) **Tytuł XI Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym:** regulujący kwestie związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z naruszenia praw wyłącznych, obejmujący działy:
 - a) Przepisy wspólne,
 - b) Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych,

- c) Roszczenia dotyczące znaków towarowych,
 - d) Roszczenia dotyczące oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych;
- 12) **Tytuł XII Przepisy karne;**
- 13) **Tytuł XIII Urząd Patentowy:** regulujący ustrój Urzędu Patentowego oraz zagadnienia związane z ekspertami, asesorami i aplikantami, w tym postępowanie dyscyplinarne, obejmujący działy:
- a) Zadania i organizacja Urzędu Patentowego,
 - b) Eksperci, asesorzy, aplikanci,
 - c) Ocena okresowa ekspertów,
 - d) Odpowiedzialność dyscyplinarna. Zawieszenie oraz rozwiązanie stosunku pracy, obejmujący rozdziały: Odpowiedzialność dyscyplinarna i Zawieszenie oraz rozwiązanie stosunku pracy;
- 14) **Tytuł XIV Zmiany w przepisach;**
- 15) **Tytuł XV Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy.**

III. Regulacje szczegółowe

1. Tytuł I Przepisy ogólne

Przedmiotowy tytuł jest podzielony na cztery działy, tj. „Przepisy wstępne”, „Projekty racjonalizatorskie”, „Prawo do uzyskania prawa wyłącznego” oraz „Pierwszeństwo”.

Dział I Przepisy wstępne

Dział I Przepisy wstępne, określa przedmiot ustawy – Prawo własności przemysłowej, wskazując, iż reguluje ona:

- 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2411 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1001 i (UE) 2019/1753 (Dz. Urz. UE L 2023/2411 z 27.10.2023 r.). zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/2411”);

- 2) warunki udzielania dodatkowych praw ochronnych na produkty lecznicze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz. Urz. UE L 152 z 16.6.2009, str. 1, z późn. zm., zwanego dalej „rozporządzeniem 469/2009”) i przedłużenia obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego na produkty lecznicze stosowane w pediatrii, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1901/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (Dz. Urz. UE L 378 z 27.12.2006, str. 1, z późn. zm.) i dodatkowego prawa ochronnego na środki ochrony roślin, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1610/96 z dnia 23 lipca 1996 r. dotyczącym stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 198 z 8.8.1996, str. 30, z późn. zm., zwanym dalej „rozporządzeniem 1610/96”);
- 3) skutki obowiązywania patentu europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 4) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców;
- 5) zasady wynagradzania twórców wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych i wzorów przemysłowych;
- 6) zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Na warunkach określonych w ustawie udzielane są patenty na wynalazki, dodatkowe prawa ochronne na produkty lecznicze i środki ochrony roślin, prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa z rejestracji na wzory użytkowe, topografie i wzory przemysłowe. Ustawa określa także zasady rozpatrywania wniosków o rejestrację oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych, wniosków o zmianę specyfikacji produktu, wniosków o unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, a także zasady kontroli.

W dziale tym powtórzono także obecny art. 4 i 5 PWP (art. 4 i 5 projektu). W tym dziale ujęto także odpowiednik obecnego art. 40 PWP, zgodnie z którym osoba mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej może dokonać zgłoszenia wynalazku, w celu uzyskania ochrony za granicą, po dokonaniu zgłoszenia tego wynalazku w Urzędzie Patentowym (art. 6 projektu).

Nowym rozwiązaniem jest projektowany art. 7 stanowiący, że warunki wymagane do uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu dokonania zgłoszenia. Przepis ten przesądza, iż warunki wymagane do uzyskania prawa wyłącznego będą oceniane zawsze z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w dacie zgłoszenia. Przepis ten wprowadza pewność co do tego, jakie przepisy będą brane pod uwagę przy badaniu danego zgłoszenia. Przyjęte rozwiązanie jest wzorowane na tym, które obowiązywało w przepisach przejściowych wprowadzających zmiany w regulacjach dotyczących ochrony własności przemysłowej, m.in. w PWP. Zasadne jest zatem wprowadzenie takiego rozwiązania do ustawy, bez konieczności jego powielania w ewentualnych przepisach przejściowych.

Zmianie uległ wykaz skrótów oraz definicji, bowiem został on dostosowany do wymagań przedkładanego projektu.

Dział II Projekty racjonalizatorskie

W początkowych przepisach ustawy, tak jak jest to obecnie, uregulowano zagadnienie związane z zasadami przyjmowania przez przedsiębiorców projektów racjonalizatorskich oraz zasady wynagradzania ich twórców. Tak jak obecnie wskazano, że przedsiębiorcy mogą przewidzieć przyjmowanie projektów racjonalizatorskich na warunkach określonych w ustalonym przez siebie regulaminie. Za projekt racjonalizatorski może być uznane każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego. Ustalono również minimalną treść regulaminu, który musi określać co najmniej, jakie rozwiązania i przez kogo dokonane uznaje się w przedsiębiorstwie za projekty racjonalizatorskie, a także sposób procedowania ze zgłoszonymi projektami i zasady wynagradzania twórców tych projektów. Przesądzono również, że twórcy należy się wynagrodzenie określone w regulaminie obowiązującym w dniu zgłoszenia projektu, chyba że przyjęty później regulamin jest dla twórcy korzystniejszy. Oczywiście projektowane przepisy ustalają minimalny standard, natomiast w pozostałym zakresie pozostawiono swobodę zainteresowanym podmiotom (art. 8 projektu).

Dział III Prawo do uzyskania prawa wyłącznego

Dział III Prawo do uzyskania prawa wyłącznego, obejmuje regulacje związane z uprawnieniami twórcy, w szczególności prawo do uzyskania prawa wyłącznego. Ujęto tu kwestie związane z dokonaniem projektu wynalazczego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy lub realizacji innej umowy. Projektowane art. 9, art. 10 i art. 12–14 są w istocie odzwierciedleniem obecnie obowiązujących art. 8, art. 11 i art. 20–23 PWP. Niezmiennie, zgodnie z projektowanym art. 11, prawo do uzyskania prawa wyłącznego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

Projektowany art. 15 zobowiązujący, w przypadku gdy zgłaszający nie jest twórcą projektu wynalazczego, do wskazania w podaniu twórcy oraz podstawy do uzyskania prawa wyłącznego, jest odzwierciedleniem obecnie obowiązującego art. 32 PWP.

Nowe rozwiązanie wprowadza art. 16. Przepis ten wprowadza instytucję zmiany decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku, gdy przed wydaniem decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego nastąpiła zmiana zgłaszającego, o czym Urząd Patentowy zostanie powiadomiony dopiero po wydaniu decyzji, Urząd Patentowy wyda decyzję o zmianie decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego. Przedmiotowa decyzja będzie wydawana na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek powinien być poparty dokumentami potwierdzającymi żadaną zmianę. Od wniosku będzie pobierana opłata w wysokości opłaty pobieranej od wniosku o zmianę w prowadzonym przez Urząd Patentowy rejestrze.

Wprowadzenie przedmiotowej instytucji jest konieczne, ponieważ bardzo często zgłaszający informują o zmianie uprawnionego, np. do znaku towarowego dopiero po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, i to często po jej uprawomocnieniu się. Ponieważ zgodnie z orzecznictwem administracyjnym, nie ma możliwości przenoszenia praw i obowiązków administracyjnych bez wyraźnej podstawy prawnej (wyrok NSA z dnia 20 lipca 2017 r., II GSK 1414/16) Urząd Patentowy był zmuszony do częstego stwierdzania nieważności decyzji administracyjnej na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 KPA, jako jedynej możliwości zmiany podmiotu uprawnionego. Ponieważ jest to środek nadzwyczajny zmiany decyzji, wymagało to dodatkowego angażowania Urzędu Patentowego i spowalniało proces udzielania ochrony oraz zmniejszało jego efektywność. Proponowane rozwiązanie umożliwia utrzymanie bytu decyzji administracyjnej zmienionej tj. uwzględniającej przypadek, gdzie w toku postępowania

zgłoszeniowego doszło do zmiany uprawnionego do przedmiotu własności przemysłowej, ale zaniechano poinformowania o tym fakcie Urzędu Patentowego.

Dział IV Pierwszeństwo

Dział IV reguluje kwestie związane z pierwszeństwem. W odróżnieniu od obecnie obowiązującej ustawy projekt przewiduje kompleksowe uregulowanie instytucji pierwszeństwa odnoszącej się do wszystkich przedmiotów własności przemysłowej. W PWP przepisy regulujące pierwszeństwo znajdują się w różnych tytułach, działach i rozdziałach, co utrudnia ich identyfikację.

Dokonanie zgłoszenia przedmiotu własności przemysłowej generuje prawo domagania się udzielenia prawa wyłącznego. W celu uniknięcia udzielenia praw wyłącznych na takie same przedmioty własności przemysłowej utrzymanie instrumentu rozstrzygającego kolizję praw wyłącznych jest w pełni uzasadnione. Instrumentem tym jest pierwszeństwo do uzyskania prawa wyłącznego. Przyjęte w powyższym zakresie regulacje w istocie stanowią odzwierciedlenie aktualnie obowiązujących przepisów.

W projekcie, tak jak obecnie, przyjęto zasadę pierwszego prawidłowego zgłoszenia (first-to-file). Pierwszeństwo ustala się według daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym (pierwszeństwo zwykłe).

W projekcie zrezygnowano z dokonywania zgłoszenia za pomocą telefaksu z uwagi na postępujące procesy elektronicznej. Przedmiotowe rozwiązanie nie cieszyło się dużą popularnością. Rocznie maksymalnie dokonywano 50-60 zgłoszeń za pomocą telefaksu. Dodatkowo, należy pamiętać o istotnych konsekwencjach wynikających z faktu niedostarczenia oryginału zgłoszenia w terminie 30 dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem, czy też braku tożsamości oryginału zgłoszenia z tym przesłanym telefaksem. W takich przypadkach zgłoszenie przesłane telefaksem uznaje się za niebyłe, a za datę zgłoszenia uznaje się datę złożenia oryginału.

Projekt utrzymuje dwa dotychczasowe rodzaje uprzedniego pierwszeństwa, tj. pierwszeństwo według daty wcześniejszego zgłoszenia zagranicznego oraz pierwszeństwo według daty wystawienia. Uregulowane w art. 4 lit. a Aktu sztokholmskiego zmieniającego Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze 6 listopada 1925

r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. poz. 51), zwanego dalej „Konwencją paryską”, uprzednie pierwszeństwo według daty wcześniejszego zgłoszenia zagranicznego, daje uprawnienie do powoływania się na pierwszeństwo z uprzedniego zgłoszenia dokonanego w państwie będącym członkiem Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej (art. 18 projektu). Natomiast uprzednie pierwszeństwo według daty wystawienia wynika z art. 11 ust. 1 Konwencji paryskiej, który daje uprawnienie do powoływania się na pierwszeństwo z uprzedniego wystawienia na wystawach międzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych, organizowanych na terytorium jednego z państw, będącym członkiem Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej (art. 20 ust. 1 projektu). Projekt utrzymuje również uprawnienie powoływania się na pierwszeństwo z wystawienia wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego na wystawie w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wskazane uprawnienie ma na celu uwzględnienie interesu środowisk zajmujących się w Rzeczypospolitej Polskiej organizacją wystaw publicznych oraz interesów przedsiębiorców zamierzających eksponować swoje rozwiązania na wystawach publicznych w kraju (art. 20 ust. 2–4 projektu).

Jednocześnie, projekt wprost reguluje kwestię tzw. pierwszeństwa wewnętrznego. Zgodnie z proponowanym przepisem, pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługiwać będzie w Rzeczypospolitej Polskiej według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego dokonanego w Urzędzie Patentowym, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie:

- 1) 12 miesięcy - w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych;
- 2) 6 miesięcy - w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych i znaków towarowych. (art. 19 projektu).

Jednocześnie wskazano, że zgłaszający, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa wewnętrznego jest obowiązany, w dacie dokonania późniejszego zgłoszenia, wycofać zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego będące podstawą zastrzeżenia pierwszeństwa wewnętrznego w zakresie objętym późniejszym zgłoszeniem. Brak wycofania zgłoszenia będącego podstawą zastrzeżenia pierwszeństwa wewnętrznego będzie skutkowało wydaniem postanowienia o odmowie przyznania

uprzedniego pierwszeństwa. Takie rozwiązanie zapobiega podwójnemu patentowaniu tego samego rozwiązania (art. 26 projektu). Wprowadzenie pierwszeństwa wewnętrznego było istotnym postulatem zgłaszanym przez użytkowników systemu własności przemysłowej.

Projekt reguluje także uprawnienie wynikające z art. 11 ust. 2 Konwencji paryskiej, rozstrzygając kolizję pierwszeństw uprzednich, tj. sytuacji, kiedy zgłaszającemu przysługuje pierwszeństwo według daty wystawienia oraz pierwszeństwo według daty wcześniejszego zgłoszenia zagranicznego (dokonanego po dacie wystawienia).

Niezmiennie, uprzednie pierwszeństwo jako prawo podmiotowe i majątkowe jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Umowa o przeniesienie pierwszeństwa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Forma ta zabezpiecza pewność i bezpieczeństwo obrotu prawem oraz ułatwia wykazanie sukcesji pierwszeństwa w postępowaniu przed Urzędem Patentowym (art. 22 projektu).

Projekt rozstrzyga również kolizję identycznych zgłoszeń korzystających z prawa pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą, przysługujących różnym podmiotom. Celem regulacji jest zapewnienie możliwości wykonywania przez każdego z uprawnionych swojego prawa niezależnie od drugiego (art. 23 projektu).

W projekcie uregulowano także zagadnienia związane z minimalnymi wymogami w zakresie zastrzegania uprzedniego pierwszeństwa, co odpowiada art. 4 lit. d Konwencji paryskiej. Jednocześnie w stosunku do obecnie obowiązującej zasady, zrezygnowano z obowiązku składania oświadczenia o skorzystaniu z uprzedniego pierwszeństwa w podaniu. Takie oświadczenie będzie mogło zostać złożone w dacie dokonania złożenia, a więc w praktyce zarówno w podaniu, jak i w odrębnym dokumencie. Istotne jest, by oświadczenie zostało złożone w dniu dokonania zgłoszenia. Proponowany zapis łagodzi obecne bardzo restrykcyjne wymogi (art. 24 projektu).

Regulacja odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa jest skutkiem negatywnej oceny, dokonanej przez Urząd Patentowy, w zakresie zaistnienia przesłanek dla skuteczności skorzystania z tego prawa. Urząd Patentowy odmawiać będzie przyznania uprzedniego pierwszeństwa postanowieniem, na które będzie służył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed wydaniem postanowienia Urząd Patentowy wezwie zgłaszającego do zajęcia stanowiska w sprawie (art. 25 projektu).

Określono także procedurę wydania dowodu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, tj. dowodu pierwszeństwa. Dowód ten jest wymagany dla skutecznego zastrzeżenia pierwszeństwa zgłoszenia dokonanego za granicą albo pierwszeństwa wewnętrznego. W projekcie wprowadzono także przepis upoważniający do wydania aktu wykonawczego określającego wzór dowodu pierwszeństwa (art. 27 projektu).

2. Tytuł II: Wynalazki, produkty lecznicze, środki ochrony roślin, wzory użytkowe, topografie układów scalonych, wzory przemysłowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne produktów rzemieślniczych i przemysłowych

Tytuł II zawiera regulacje dotyczące poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej. Tytuł ten podzielony został na VIII działów odnoszących się do poszczególnych przedmiotów, tj.: „Wynalazki”, „Patent europejski”, „Dodatkowe Prawo Ochronne”, „Wzory użytkowe”, „Topografie układów scalonych”, „Wzory przemysłowe”, „Znaki towarowe” i „Oznaczenia geograficzne produktów rzemieślniczych i przemysłowych”.

Dział I Wynalazki

Dział ten został podzielony na 8 rozdziałów, tj. Wynalazek, Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku, Faza krajowa międzynarodowego zgłoszenia, Wynalazek niejawni, Patent, Wynalazek biotechnologiczny, Ograniczenie, unieważnienie i wygaśnięcie patentu oraz Patent dodatkowy.

Rozdział 1: Wynalazek

Projekt zachowuje obecną definicję wynalazku podlegającego ochronie oraz definiuje przesłanki udzielenia patentu, tj. nowość, poziom wynalazczy i przemysłowa stosowalność, w oparciu o dotychczasowe regulacje prawne. Przesłanki te są zgodne z regulacjami zawartymi w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. z 2004 r. poz. 737 oraz z 2007 r. poz. 1736), zwanej dalej „Konwencją o patencie europejskim”, oraz zbieżne z regulacjami obowiązującymi

w większości państw, w których obowiązuje system badawczy, w szczególności państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej. Zachowano również dotychczasowy katalog rozwiązań niebędących wynalazkami oraz wynalazków niepodlegających ochronie patentowej.

Rozdział 2: Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku

Projekt reguluje kwestię dokonywania zgłoszeń wynalazków – wymienia niezbędne elementy zgłoszenia oraz wskazuje, w jaki sposób należy redagować opis zgłoszeniowy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki (art. 34 i art. 35 projektu). Szczegółowe wymogi zgłoszenia umożliwiają badanie zgłoszenia pod kątem spełnienia warunków udzielenia ochrony. Przyjęte rozwiązania zachowują zasady wypracowane na gruncie PWP, przy czym uproszczono zapis definiujący zastrzeżenia patentowe. Wskazano, że zastrzeżenia patentowe określają zastrzegany wynalazek i zakres żądanej ochrony przez wskazanie cech technicznych lub innych cech przyczyniających się do powstawania efektu technicznego tego rozwiązania. Jednocześnie doprecyzowano, że dokumentacja zgłoszeniowa musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty złożone w innym języku niż język polski uważane są za niezłożone. Jednoznaczne określenie języka, w którym ma być sporządzona dokumentacja zgłoszenia ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie. Zgłaszający i pełnomocnicy zaczęli przysłać do Urzędu zgłoszenia w językach innych (np. w języku hiszpańskim, języku czeskim) niż język polski, a następnie dosyłać tłumaczenie tej dokumentacji na język polski, co mogłoby w rezultacie doprowadzić do nieprawidłowego określenia zakresu ochrony, ponieważ wówczas za dokumentację źródłową przyjmuje się tłumaczenie dokumentacji. Kształtująca się praktyka nie jest właściwa. Opieranie się jedynie o tłumaczenie mogłoby prowadzić do niewłaściwego określenia zakresu ochrony. Wprowadzone rozwiązanie sprzyja pewności prawa. Analogiczne rozwiązanie wprowadzono w przypadku wszystkich przedmiotów własności przemysłowej (art. 34 ust. 3 projektu).

W zakresie rozpatrywania zgłoszeń wynalazków zachowano większość obecnie obowiązujących regulacji. Najważniejsze zmiany dotyczą tzw. zgłoszeń wydzielonych, zaskarżalności postanowień, sprawozdania ze stanu techniki oraz wydawania decyzji kończących postępowanie.

Zachowano także aktualne rozwiązania dotyczące warunku jednolitości zgłoszenia wynalazku (art. 36 projektu). Wprowadzona zmiana polega na wskazaniu, że regulacja odnosi się do „jednolitości zgłoszenia wynalazku”, a nie jak jest w obecnej ustawie – „jednolitości

wynalazku”. W zgłoszeniu wynalazku można zawrzeć kilka wynalazków, o ile spełniają warunek jednolitości tj. są połączone ze sobą w taki sposób, że stanowią jeden pomysł wynalazczy. Tym samym właściwym jest posługiwanie się pojęciem „jednolitość zgłoszenia wynalazku”. W przypadku dokonania zgłoszenia z naruszeniem przepisu o jednolitości Urząd Patentowy będzie wzywał do złożenia zgłoszeń wydzielonych. Utrzymano zasadę, że brak reakcji na postanowienie Urzędu Patentowego będzie skutkowało przyjęciem, że zgłoszenie pierwotne dotyczy wynalazku określonego na pierwszym miejscu w zastrzeżeniach patentowych oraz innych spełniających warunek jednolitości. Pozostałe wynalazki będą uznane za wycofane. Możliwe będzie również złożenie zgłoszenia wydzielonego bez wezwania Urzędu Patentowego, w przypadku gdy zgłoszenie pierwotne nie spełniało warunku jednolitości. Tak jak jest obecnie, Urząd Patentowy odmówi przyznania zgłoszeniu wydzielonemu daty zgłoszenia pierwotnego, jeżeli uzna, że zgłoszenie to nie dotyczy wynalazku ujawnionego w zgłoszeniu pierwotnym albo zgłoszenie to spełniało warunek jednolitości. Postępowanie w sprawie zgłoszenia wydzielonego będzie umarzane w przypadku, gdy zgłoszeniu wydzielonemu odmówiono przyznania daty zgłoszenia macierzystego. W dotychczasowym stanie prawnym przepisy wskazywały jedynie na możliwość odmowy przyznania daty zgłoszenia macierzystego, nie rozstrzygając jaką decyzją zakończyć ma się postępowanie w sprawie zgłoszenia wydzielonego. Aktualnie luka ta została uzupełniona. Umorzenie postępowania w takim przypadku jest naturalną konsekwencją odmowy przyznania daty zgłoszenia macierzystego. Istotą zgłoszenia wydzielonego jest to, że korzysta ono z daty zgłoszenia macierzystego. W przypadku odmowy przyznania tej daty, zgłoszenie wydzielone przestaje spełniać swoją funkcję, wobec czego postępowanie w sprawie tego zgłoszenia staje się bezprzedmiotowe. Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku, gdy zgłaszający zechce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa dla zgłoszenia wydzielonego, a oświadczenia w tej sprawie i dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku, wraz z tłumaczeniem, zostały złożone w przewidzianym terminie do akt zgłoszenia pierwotnego, z którego zgłoszenie zostało wydzielone, w podaniu potwierdza on te oświadczenia, a także składa wraz ze zgłoszeniem wydzielonym kopię ww. dowodu lub kopię jego tłumaczenia. Jeżeli natomiast Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłoszenie nie zawiera kopii ww. dowodu, wówczas wezwie zgłaszającego, w drodze postanowienia, pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa dla zgłoszenia wydzielonego, do uzupełnienia zgłoszenia wynalazku w wyznaczonym terminie. Zauważyć należy, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie przysługiwał od postanowienia odmawiającego przyznania uprzedniego pierwszeństwa, a nie od postanowienia wzywającego do jego przedłożenia. Proponowane rozwiązanie sprzyja przyspieszeniu

postępowania przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji procesowych zgłaszającego (art. 41–43 projektu).

Utrzymana zostanie możliwość uzyskania prawa z rejestracji na wzór użytkowy przekształcony ze zgłoszenia wynalazku (art. 38 projektu). W stosunku do aktualnie obowiązującej regulacji wprowadzono warunki, jakie spełniać musi wniosek o przekształcenie zgłoszenia wynalazku w zgłoszenie wzoru użytkowego. Precyzyjne wskazanie, na wstępie, warunków jakie musi spełniać zgłoszone rozwiązanie - pozwoli już na początkowym etapie eliminować wnioski niespełniające tych warunków, co pozytywnie wpłynie na ekonomikę postępowania.

Projekt ustawy przewiduje możliwość wprowadzania zmian i poprawek do zgłoszenia wynalazku przez zgłaszającego. Zasadą jest, że zmiany takie można wprowadzać do czasu wydania decyzji ostatecznej, przy założeniu, że nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym wynalazku obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. W przypadku dokonania uzupełnień i poprawek zgłaszający będzie zobowiązany wskazać ich podstawę w dokonanym zgłoszeniu (art. 37 projektu). Proponowana redakcja przepisu powinna usunąć trudności interpretacyjne, które pojawiają się na tle obecnie obowiązującego art. 37 PWP.

Niezmiennie zostają zasady ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, przy czym wprost wskazano, że po ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku Urząd Patentowy podaje do publicznej wiadomości opis zgłoszeniowy wynalazku z daty dokonania zgłoszenia. Z kolei zmienione zastrzeżenia patentowe Urząd Patentowy podaje do publicznej wiadomości, jeżeli wpłynęły one do Urzędu Patentowego co najmniej na miesiąc przed dniem ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku (art. 44 projektu). Niezmiennie ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku otwiera drogę do ewentualnego zgłaszania uwag przez osoby trzecie (art. 45 projektu).

Istotną różnicę w stosunku do stanu aktualnego przewidują natomiast przepisy dotyczące sprawozdania o stanie techniki. Okres, w jakim Urząd Patentowy jest obowiązany sporządzić to sprawozdanie, skrócono do 6 miesięcy liczonych od daty wpływu zgłoszenia do Urzędu Patentowego. Skrócenie okresu na sporządzenie sprawozdania pozwoli zgłaszającym na szybsze podejmowanie decyzji odnośnie zgłoszenia, co może przyczynić się do spadku liczby rozwiązań pozbawionych zdolności ochronnej, a tym samym utrzymania rozwiązań o potencjale innowacyjnym (art. 47 projektu).

Urząd Patentowy w toku postępowania będzie wydawał postanowienia. W projekcie przyjęto zasadę stosowaną również na gruncie KPA, zgodnie z którą wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowienia przysługuje wówczas, gdy ustawa tak stanowi. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie przysługiwał m.in. na postanowienia wzywające do: uzupełnienia zgłoszenia, wprowadzenia poprawek i uzupełnień, usunięcia niedopuszczalnych zmian, złożenia oddzielnego zgłoszenia w przypadku dokonania zgłoszenia z naruszeniem warunku jednolitości. Możliwość zaskarżenia wskazanych wyżej postanowień wynika z ich specyfiki. W postanowieniach tych Urząd Patentowy wskazuje na braki oraz usterki zgłoszenia, które nie zawsze są kwestią oczywistą. Przyjęte rozwiązanie pozwoli zgłaszającym na wprowadzenie stosownych zmian jeszcze przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.

Doprecyzowano także warunki wydania decyzji o udzieleniu patentu lub odmowie udzielenia patentu. Projektowany przepis art. 51 wymienia pozytywne przesłanki udzielania patentu, które muszą być spełnione jednocześnie. Decyzja o udzieleniu patentu będzie wydawana w przypadku, gdy są spełnione ustawowe warunki udzielenia patentu, tj. nowość, poziom wynalazczy i przemysłowa stosowność. Wynalazek musi również spełniać pozostałe warunki – musi być przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić, a zastrzeżenia patentowe muszą określać przedmiot żądanej ochrony w sposób jasny, zwięzły i w całości być poparte opisem wynalazku. Taka redakcja przepisu jest spójna z przepisem określającym przesłanki unieważnienia patentu. Decyzja o odmowie udzielenia patentu będzie wydawana, gdy wskazane wyżej warunki nie zostaną spełnione, przy czym dla udzielenia patentu konieczne jest spełnienie wszystkich elementów. Brak spełnienia któregośkolwiek z nich skutkuje odmową udzielenia patentu. Tak jak jest to obecnie, przed wydaniem decyzji odmawiającej udzielenia patentu, zgłaszający będzie miał możliwość zajęcia stanowiska w sprawie (art. 51 i 52 projektu).

W przypadku, gdy niespełnienie warunków wymaganych do udzielenia patentu dotyczy tylko niektórych wynalazków, ujętych w jednym zgłoszeniu, a zgłaszający nie ograniczy zakresu żądanej ochrony, Urząd Patentowy, w pierwszej kolejności, odmawia udzielenia patentu na te wynalazki. Po uprawomocnieniu się decyzji o odmowie udzielenia patentu, Urząd Patentowy wezwie, w drodze postanowienia, do dokonania wskazanych zmian w opisie zgłoszeniowym wynalazku (art. 53 projektu).

Zauważyć należy, że zrezygnowano z obowiązującego obecnie warunkowego charakteru decyzji o udzieleniu patentu.

Zgodnie z projektowanym art. 54, udzielone patenty będą wpisywane do rejestru patentów.

Rozdział 3: Faza krajowa międzynarodowego zgłoszenia

W projekcie uwzględniono rozdział dotyczący fazy krajowej międzynarodowego zgłoszenia wynalazku. Przyjęte rozwiązania stanowią przeniesienie regulacji, które aktualnie są ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. poz. 1119, z późn. zm.), a stanowią materię natury ustawowej.

Zgodnie z proponowanymi regulacjami Urząd Patentowy podejmuje postępowanie w sprawie międzynarodowego zgłoszenia, jako urząd wyznaczony albo urząd wybrany, po otrzymaniu wniosku o wszczęcie takiego postępowania. Wniosek ten musi obejmować tłumaczenie zgłoszenia międzynarodowego na język polski, jak również musi zostać uiszczona opłata krajowa. Tłumaczenie obejmujące: opis wynalazku (lub wzoru użytkowego), zastrzeżenia patentowe (ochronne), tekst zamieszczony na rysunku oraz wykazy sekwencji nukleotydów i aminokwasów oraz skrót opisu wynalazku (wzoru użytkowego), składa się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Termin do złożenia tłumaczenia międzynarodowego zgłoszenia nie podlega przywróceniu.

Uregulowano także sytuację, gdy zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa oraz gdy w międzynarodowym zgłoszeniu brak jest sprawozdania z poszukiwania typu międzynarodowego.

W rozdziale dotyczącym opłat zawarto również podstawę do pobierania przez Urząd Patentowy (urząd przyjmujący) opłaty za przekazanie międzynarodowego zgłoszenia i opłaty międzynarodowej oraz opłaty krajowej od wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zgłoszenia międzynarodowego zgłoszenia (urząd wyznaczony albo urząd wybrany) (art. 56-58 projektu).

Rozdział 4: Wynalazek niejawny

Projekt zachowuje dotychczasowe regulacje w zakresie wynalazków niejawnych. Zmiana sprowadza się do zastąpienia wyrażenia „wynalazek tajny” lub „wzór użytkowy tajny” wyrażeniami „wynalazek niejawny” i „wzór użytkowy niejawny”.

W projekcie utrzymano obowiązujące obecnie w PWP regulacje zezwalające na uznanie za niejawne wynalazku dokonanego przez obywatela polskiego dotyczącego obronności lub bezpieczeństwa państwa, przy czym przepis uzupełniono o jednostki organizacyjne wskazane w art. 1 ust. 2 ustawy 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1209. Art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, wskazuje następujące jednostki organizacyjne:

- 1) organy władzy publicznej, w szczególności:
 - a) Sejm i Senat,
 - b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
 - c) organy administracji rządowej,
 - d) organy jednostek samorządu terytorialnego, a także inne podległe im jednostki organizacyjne lub przez nie nadzorowane,
 - e) sądy i trybunały,
 - f) organy kontroli państwowej i ochrony prawa;
- 2) jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane;
- 3) Narodowy Bank Polski;
- 4) państwowe osoby prawne i inne niż wymienione w pkt 1-3 państwowe jednostki organizacyjne;
- 5) jednostki organizacyjne podległe organom władzy publicznej lub nadzorowane przez te organy;
przedsiębiorców zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących takie umowy albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych.

Wynalazki zgłoszone przez wskazane wyżej podmioty, obok wynalazków zgłoszonych przez obywateli polskich, będą mogły być uznane za niejawne. Przyjęte rozwiązanie jest spójne z regulacjami ustawy o ochronie informacji niejawnych. Skoro wskazane wyżej podmioty są objęte regulacjami wynikającymi z ww. ustawy, tym samym zasadnym jest zabezpieczenie regulacji prawnej pozwalającej na uznanie rozwiązań wypracowanych przez ww. podmioty za wynalazki niejawne. Cel ten przyświeca również modyfikacji odpowiednika art. 40 PWP, gdzie wprowadzono analogiczne rozwiązanie. Przepis ten reguluje kwestie zgłoszeń dokonanych

przez obywateli polskich i jednostki wskazane w art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Wskazano otwarty katalog rozwiązań, które mogą być uznane odpowiednio za wynalazki dotyczące obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Utrzymano również obecnie obowiązujące rozwiązania w zakresie procedowania z wynalazkami, które zostały uznane za niejawne. Tak jak jest to obecnie, zgłoszenia wynalazku niejawnego w Urzędzie Patentowym można będzie dokonać tylko w celu zastrzeżenia pierwszeństwa do uzyskania patentu. W okresie, w jakim zgłoszony wynalazek pozostaje niejawny, zgłoszenie nie będzie rozpatrywane przez Urząd Patentowy, prawo do uzyskania patentu przejdzie, za odszkodowaniem, na Skarb Państwa reprezentowany odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O uznaniu, że wynalazek przestał być wynalazkiem niejawnym, postanowi odpowiednio Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tym przypadku, na wniosek właściwego organu, zostanie wszczęte albo wznowione, postępowanie o udzielenie patentu, jeżeli nie upłynął jeszcze okres 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku. (art. 59–65 projektu).

Analogiczne zasady znajdą zastosowanie do wzorów użytkowych niejawnych (art. 125 projektu).

Rozdział 5: Patent

Kwestie związane z udzielonym patentem, tj. okres obowiązywania, treść oraz regulacje dotyczące korzystania z patentu, w zdecydowanej większości stanowią odzwierciedlenie aktualnych rozwiązań.

Niezmiennie uzyskanie patentu skutkuje nabyciem prawa wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania patentu wyniesie 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Patent na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania obejmuje także wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem.

Powielono także obecnie obowiązujące regulacje określające zakres uprawnień uprawnionego z patentu, tj. zarówno w zakresie uprawnień zakazowych, jak i ograniczeń ochrony (art. 68–71 projektu). Odmiennie niż dotychczas uregulowano tzw. wyjątek Bolara.

Proponowane brzmienie uwzględnia proponowane brzmienie art. 85 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylająca dyrektywę 2001/83/WE i dyrektywę 2009/35/WE. Zgodnie z projektowanym art. 70 ust. 2, nie narusza się patentu przez korzystanie z wynalazku w celu przeprowadzenia badań, analiz i innych czynności, które są wymagane do:

- 1) uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, w szczególności generycznych, biopodobnych, hybrydowych lub biohybrydowych produktów leczniczych oraz na potrzeby zmian danych stanowiących podstawę wydania pozwolenia;
- 2) prowadzenia oceny technologii medycznych zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2282 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE (Dz. Urz. UE L 458 z 22.12.2021 r., str. 1);
- 3) ustalania cen i refundacji;
- 4) spełnienia praktycznych wymagań związanych z działaniami, o których mowa w pkt 1-3;
- 5) składania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie, w jakim nie wiąże się to ze sprzedażą, oferowaniem do sprzedaży lub wprowadzaniem do obrotu danego produktu leczniczego w okresie trwania ochrony wynikającej z patentu.

Jednocześnie proponuje się utrzymanie zasady, że uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, decyzji w sprawie ustalenia ceny, decyzji w sprawie objęcia refundacją lub udzielenia zamówienia publicznego, nie wpływa na odpowiedzialność cywilną za wprowadzenie wytworów do obrotu bez zgody uprawnionego, jeżeli taka zgoda jest potrzebna.

Utrzymano regulacje dotyczące używacza uprzedniego, zgłoszenia wynalazku przez osobę nieuprawnioną, czy też uprawnień współuprawnionych z patentu. Wprost uregulowano, że w pierwszej kolejności zasady dotyczące praw własności przemysłowej przysługujących więcej niż jednemu podmiotowi określi umowa o wspólności prawa wyłącznego. Jeżeli taka umowa nie zostanie zawarta, wówczas znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, 1172, 1508, z 2026 r. poz. 184, 507), o współwłasności w częściach ułamkowych. (art. 72–75 projektu).

Rozdział 6: Wynalazek biotechnologiczny

W projektowanej ustawie, tak jak ma to miejsce w dotychczasowej PWP, kwestie szczegółowe dotyczące wynalazków biotechnologicznych, ze względu na ich specyfikę, zawarto w odrębnym rozdziale. Zdecydowano się wprowadzić przepisy w dotychczasowym kształcie. Przepisy art. 76–83 projektu w istocie powielają rozwiązania obecnie obowiązujących art. 93¹–93⁷ PWP.

W większym stopniu uwzględniono natomiast zapisy dyrektywy w sprawie wynalazków biotechnologicznych w zakresie zasad dostępu do depozytu.

Odmienne niż dotychczas wskazano, że od ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku do czasu udzielenia patentu, dostęp do depozytu przysługuje każdej osobie, jeżeli zgłaszający przed ogłoszeniem o zgłoszeniu wynalazku nie złoży wniosku o ograniczenie dostępu do niezależnych ekspertów. Niezależnym ekspertem będzie mogła być osoba, która:

- 1) posiada wykształcenie, wiedzę, doświadczenie naukowe i praktyczne wystarczające do wydawania opinii w dziedzinie biotechnologii w zakresie dotyczącym zdeponowanego materiału biologicznego;
- 2) ma dostęp do sprzętu, urządzeń i obiektów niezbędnych do wydawania takich opinii.

Niezależny ekspert będzie zobowiązany do zachowania bezstronności i neutralności. Niezależny ekspert jest zobowiązany odmówić wydania opinii w przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Zaproponowane rozwiązania są wzorowane na rozwiązaniach przyjętych w EPO tj. regulaminie wykonawczym do Konwencji o patencie europejskim i Decyzji Prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego z dnia 10 lipca 2017 r. dotyczącej wymogów i obowiązków ekspertów wyznaczonych zgodnie z zasadą 32 EPC (OJ EPO 2017, A60).

Jednocześnie wprost wskazano, że w przypadku, gdy zgłoszenie wynalazku ujawnia sekwencje nukleotydów lub aminokwasów wykaz sekwencji stanowi część opisu wynalazku.

Rozdział 7: Ograniczenie, unieważnienie i wygaśnięcie patentu

Istotnym zmianom uległa instytucja ograniczenia patentu (art. 84 projektu). Ograniczenie patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych jest instytucją stosunkowo nową,

która została wprowadzona do krajowego ustawodawstwa dopiero ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2309), która weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r. Pierwsze doświadczenia w stosowaniu procedury ograniczenia patentu wykazały, że wiele kwestii wymaga doprecyzowania lub zmiany, co uwzględniono w projektowanej regulacji. Do istotnych zmian należy wyeliminowanie sytuacji, w której w odniesieniu do tego samego patentu toczą się równoległe postępowanie o unieważnienie patentu i o ograniczenie patentu. Projekt przewiduje, że w przypadku złożenia przez uprawnionego wniosku o ograniczenie patentu w czasie, gdy toczy się postępowanie o unieważnienie tego patentu, wniosek o ograniczenie patentu pozostawia się bez rozpoznania. W takim przypadku ograniczenie patentu będzie mogło nastąpić w ramach postępowania o unieważnienie patentu. Natomiast w przypadku, gdy będzie toczyło się już postępowanie o ograniczenie patentu, a zostanie złożony wniosek o unieważnienie tego patentu, postępowanie w sprawie unieważnienia zostanie zawieszona do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o ograniczenie patentu. Przyjęte rozwiązanie wyeliminuje wątpliwości, jakie mogą powstawać co do przedmiotu postępowania o unieważnienie patentu. Zauważyć należy, że w przypadku, gdy do ograniczenia patentu dojdzie w toku postępowania o unieważnienie, ograniczony patent będzie stanowił przedmiot postępowania o unieważnienie. Analogicznie będzie, gdy do ograniczenia patentu dojdzie przed złożeniem ewentualnego wniosku o unieważnienie, gdyż ograniczenie patentu będzie wywoływało skutek od daty zgłoszenia wynalazku. Ograniczenie patentu będzie ujawniane w rejestrze patentów. Publikowany będzie również zmieniony opis patentowy. Należy zaznaczyć, że decyzja o ograniczeniu patentu będzie wydawana po złożeniu przez uprawnionego opisu wynalazku dostosowanego do zmienionych zastrzeżeń patentowych.

Rozwiązania przyjęte w zakresie unieważnienia oraz wygaśnięcia patentu są tożsame z aktualnie obowiązującymi.

Zgodnie z projektowanymi przepisami patent będzie mógł zostać unieważniony w całości albo części na wniosek każdego, kto wykaże, że:

- 1) nie zostały spełnione warunki wymagane do jego udzielenia;
- 2) wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić;
- 3) patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego;

- 4) zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wynalazku (art. 85 projektu).

Patent wygasa na skutek:

- 1) upływu okresu, na który został udzielony;
- 2) zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie;
- 3) nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej;
- 4) trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku biotechnologicznego z braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu, chyba że nowy depozyt zostanie dokonany zgodnie z art. 82.

Wygąśnięcie patentu, z wyjątkiem wygaśnięcia na skutek upływu okresu na jaki patent został udzielony, Urząd Patentowy potwierdzi decyzją stwierdzającą wygaśnięcie patentu (art. 86 projektu). Unieważnienie, wygaśnięcie oraz ograniczenie patentu odnotowuje się w rejestrze patentów. Wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie prawomocnej decyzji (z wyjątkiem przypadku, gdy patent wygaśnie z uwagi na upływ okresu, na jaki udzielono patentu) (art. 87 projektu).

Rozdział 8: Patent dodatkowy

W projekcie zachowano także możliwość ubiegania się przez uprawnionego z patentu o patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowane samoistnie (patent dodatkowy). W stosunku do aktualnie obowiązującej PWP, przepisy dotyczące patentu dodatkowego zgrupowano w odrębnym rozdziale.

W związku z rezygnacją z wydawania decyzji o udzieleniu ochrony, pod warunkiem wniesienia opłaty za ochronę, ubieganie się o udzieleniu patentu dodatkowego będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia opłaty za zgłoszenie wynalazku będącego przedmiotem patentu dodatkowego. Przedmiotowa opłata konsumuje dotychczasową opłatę, o której mowa w art. 224 ust. 5 PWP.

Zachowano obecną zasadę, że w przypadku gdy patent główny traci moc z przyczyny niemającej wpływu na wynalazek będący przedmiotem patentu dodatkowego, patent dodatkowy może zostać przekształcony w patent samoistny i zachować moc przez okres, na który został udzielony patent główny. Doprecyzowano natomiast, że wniosek w tym zakresie

może zostać złożony przez uprawnionego z patentu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o wygaśnięciu patentu głównego. W dotychczasowym stanie prawnym wprowadzono jedynie możliwość przekształcenia patentu dodatkowego w samoistny, nie wskazując przy tym trybu postępowania. Projekt uzupełnia tę lukę.

Dział II: Patent europejski

Przedmiotowy dział obejmuje tematykę patentów europejskich walidowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która obecnie jest regulowana odrębną ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowane rozwiązania stanowią odzwierciedlenie tych, które wynikają z ww. ustawy. W związku z powyższym w projekcie wskazano, iż do europejskiego zgłoszenia patentowego oraz patentu europejskiego, w których wyznaczono Rzeczpospolitą Polską jako kraj ochrony, stosuje się Konwencję o patencie europejskim oraz projektowaną ustawę.

W projekcie uregulowano kwestie związane ze złożeniem tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego. Wskazano także, że w przypadku, gdy europejskie zgłoszenie patentowe zostanie odrzucone, wycofane albo uznane za wycofane, może ono być, na warunkach określonych w Konwencji o patencie europejskim, uznane za zgłoszenie wynalazku albo wzoru użytkowego (art. 92 projektu).

W projekcie uregulowano procedurę walidacji patentu europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności doprecyzowano, że w przypadku uchybienia terminu do złożenia wniosku o walidację patentu europejskiego, Urząd Patentowy wyda postanowienie stwierdzające uchybienie terminu. Postanowienie będzie zaskarżalne (art. 93 ust. 5 projektu). Dodatkowo, w przypadku złożenia wniosku o walidację patentu europejskiego albo złożenia tłumaczenia patentu europejskiego, Urząd Patentowy w toku postępowania będzie miał możliwość wezwania uprawnionego do uzupełnienia wniosku albo wprowadzenia zmian (art. 96 projektu). Jednocześnie zawartą w art. 55 delegację do wydania rozporządzenia uzupełniono o wytyczne dotyczące walidacji patentu europejskiego.

Dział III: Dodatkowe Prawo Ochronne

Dodatkowe prawa ochronne na produkty lecznicze i dodatkowe prawa ochronne na środki ochrony roślin podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochronie na podstawie dwóch rozporządzeń Parlamentu Europejskiego:

- 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz. Urz. UE L 152, z 16.6.2009, str. 1; Dz. Urz. UE L 112 z 24.4.2012, str. 21; Dz. Urz. UE L 162 z 23.06.2017, str. 56 oraz Dz. Urz. UE L 153 z 11.6.2019, str. 1);
- 2) rozporządzenia (WE) nr 1610/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. dotyczącego stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 198 z 8.8.1996, str. 30; Dz. Urz. UE L 236, z 23.9.2003, str. 33; Dz. Urz. UE L 157 z 21.6.2005, str. 203 oraz Dz. Urz. UE L 112 z 24.4.2012, str. 21).

Z kolei na mocy rozporządzenia (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (Dz. Urz. UE L 378 z 27.12.2006, str. 1; Dz. Urz. UE L 378 z 27.12.2006, str. 20 oraz Dz. Urz. UE L 4 z 7.1.2019, str. 24), są przedłużane dodatkowe prawa ochronne na produkty lecznicze stosowane w pediatrii.

Przepisy powyższych rozporządzeń mają moc bezpośrednio obowiązującą na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i w związku z powyższym do projektu nie zostały przeniesione przepisy wprost wynikające z rozporządzeń. W projekcie ustawy znalazły się wyłącznie te kwestie, które nie zostały uregulowane w dwóch powyższych rozporządzeniach. W projekcie określono m.in. prawo do złożenia wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, wymogi wniosku i warunki wydania decyzji w sprawie dodatkowego prawa ochronnego.

Jednocześnie wskazano, że do postępowań wszczętych na podstawie wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego lub przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego, nie stosuje się przepisu art. 98 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), jeżeli od dnia złożenia wniosku o zawieszenie postępowania do wygaśnięcia patentu podstawowego na skutek upływu terminu, na który został udzielony, zostało nie więcej niż 4 lata. Dodanie proponowanego przepisu ma na celu ograniczenie możliwości zawieszenia postępowań o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego na podstawie art. 98 KPA. Przepis ten uprawnia do zawieszenia postępowania

administracyjnego na okres do 3 lat. Celem proponowanego przepisu jest zapobieganie przewlekłości postępowania i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia sytuacji, gdzie w dacie upływu 20 letniej ochrony patentu podstawowego nie będzie wiadomo, czy dodatkowe prawo ochronne zostanie udzielone, czy też nie. Za wprowadzeniem proponowanego rozwiązania bezspornie przemawia interes publiczny (art. 107 projektu).

Dział IV: Wzory użytkowe

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzanych w projekcie jest zmiana systemu rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych. Dotychczasowy system badawczy zostanie zastąpiony systemem rejestrowym. Proponowane rozwiązanie jest wzorowane na systemie niemieckim. Niemcy znajdują się w czołówce państw członkowskich Unii Europejskiej dokonujących największej liczby zgłoszeń rozwiązań technicznych, zaś gospodarkę tego kraju cechuje wysoki poziom innowacyjności. Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiązania pozwalającego na zdecydowanie szybsze rozpatrywanie zgłoszeń będzie sprzyjać zwiększonej liczbie zgłoszeń.

Rozdział 1: Wzór użytkowy

Projekt wprowadza zdecydowane uproszczenie definicji wzoru użytkowego. Zgodnie z projektem wzorem użytkowym podlegającym ochronie jest nowe i nadające się do przemysłowego stosowania rozwiązanie o charakterze technicznym (art. 109 projektu). W praktyce wprowadzone zmiany skutkują rozszerzeniem zakresu wytworów, które mogą być chronione jako wzory użytkowe.

Kategorie rozwiązań, których nie uważa się za wzory użytkowe, zostały wyliczone w art. 110 projektu. Zgodnie z projektowanym przepisem za wzory użytkowe nie uważa się w szczególności:

- 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
- 2) wytworów o charakterze wyłącznie estetycznym;
- 3) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej;
- 4) wytworów, których:
 - a) możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub
 - b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;

- 5) programów komputerowych;
- 6) przedstawienia informacji.

Wskazano także, że praw z rejestracji nie udziela się na:

- 1) wzory użytkowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
- 2) odmiany roślin lub rasy zwierząt;
- 3) sposoby;
- 4) zastosowania wytworów;
- 5) wynalazki biotechnologiczne, o których mowa w art. 76;
- 6) mieszaniny związków;
- 7) substancje lub mieszaniny do zastosowania w sposobach leczenia lub diagnostyki, o których mowa w art. 29 ust.4;
- 8) kompozycje farmaceutyczne;
- 9) żywność i środki spożywcze.

Niezmiennie w zakresie oceny nowości wzoru użytkowego i przemysłowej stosowalności znajdują zastosowanie przepisy dotyczące wynalazków (art. 112 projektu).

Rozdział 2: Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia wzoru użytkowego

Tak, jak w obecnie obowiązującej PWP, zgłoszenie wzoru użytkowego będzie obejmowało: podanie, opis wzoru użytkowego ujawniający jego istotę, zastrzeżenie albo zastrzeżenia ochronne, skrót opisu oraz rysunek albo rysunki. Niezmiennie zgłoszenie wzoru użytkowego będzie mogło obejmować tylko jedno rozwiązanie. Nadal zgłoszenie będzie mogło zawierać tylko jedno zastrzeżenie ochronne niezależne (art. 113 projektu). Wymogi dotyczące poszczególnych elementów zgłoszenia, w stosunku do obecnych, zostały jedynie nieznacznie zmodyfikowane celem doprecyzowania i wyeliminowania pojawiających się wątpliwości. (art. 115 projektu).

Uzupełnienia i poprawki będą mogły być wprowadzane do zgłoszenia wzoru użytkowego do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia prawa z rejestracji, przy czym będą mogły one dotyczyć jedynie oczywistych pomyłek i błędów językowych (art. 116 projektu). W przypadku wprowadzenia do zgłoszenia niedopuszczalnych zmian, Urząd Patentowy wyda postanowienie odmawiające ich uwzględnienia. Postanowienie będzie zaskarżalne (art. 124 projektu).

Tak jak wyżej zaznaczono, najistotniejsze są zmiany wprowadzane w zakresie rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych. Projekt zastępuje obecny system badawczy wzorów użytkowych systemem rejestrowym. Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie i przyspieszenie rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych.

Obecnie procedura rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych jest analogiczna do procedury rozpatrywania zgłoszeń wynalazków. Zgłoszenia wzorów użytkowych są publikowane po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa, a dla każdego zgłoszenia podlegającego ogłoszeniu jest sporządzane sprawozdanie o stanie techniki. Obecna procedura jest długotrwała. Średni czas rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych wynosi 25 miesięcy, co jest niekorzystne mając na uwadze, że czas trwania ochrony wzoru użytkowego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia. Proponowane rozwiązanie, wraz z wprowadzaną zasadą, iż decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego nie będzie wydawana pod warunkiem wniesienia opłaty za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego, zdecydowanie skróci czas rozpatrywania zgłoszeń.

Zgłoszenia wzorów użytkowych nie będą publikowane. Informacja o wzorze użytkowym będzie publikowana w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” dopiero po udzieleniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego.

Zgodnie z projektem Urząd Patentowy będzie sporządzał dla każdego zgłoszenia wzoru użytkowego sprawozdanie o stanie techniki obejmujące wykaz publikacji wskazujących najbliższy stan techniki lub podważających nowość zgłoszonego wzoru użytkowego (sprawozdanie podstawowe o stanie techniki). Sprawozdanie sporządzane będzie w oparciu o zastrzeżenia ochronne. Wraz ze sprawozdaniem o stanie techniki, Urząd Patentowy będzie sporządzał wstępną opinię dotyczącą warunku jednego rozwiązania, nowości oraz stosowalności przemysłowej. Sprawozdanie i wstępna opinia będą doręczane zgłaszającemu. Analogicznie jak w przypadku wynalazków, jeżeli dokumentacja zgłoszenia nie pozwoli na przeprowadzenie poszukiwań w stanie techniki, Urząd Patentowy nie sporządzi sprawozdania, a we wstępnej opinii poinformuje zgłaszającego o przyczynach jego niesporządzenia. W takim przypadku zgłaszający będzie miał możliwość wycofać zgłoszenie w terminie miesiąca od dnia doręczenia wstępnej opinii. Jeżeli tego nie zrobi we wskazanym terminie, wówczas Urząd Patentowy wyda decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji.

Istotnym jest wskazanie, że sprawozdanie podstawowe o stanie techniki oraz wstępna opinia przygotowywane będą w oparciu o dokumentację zgłoszenia oraz stan techniki obejmujący:

- 1) wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób,
- 2) informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie do dnia sporządzenia sposób określony w ustawie do dnia sporządzenia sprawozdania o stanie techniki oraz wstępnej opinii.

Jeżeli prawo z rejestracji zostanie udzielone, sprawozdanie podstawowe o stanie techniki zostanie podane do publicznej wiadomości.

Po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego każdy będzie mógł złożyć wniosek o sporządzenie uzupełniającego sprawozdania o stanie techniki. W stosunku do pierwszego sprawozdania, sprawozdanie uzupełniające obejmie dodatkowo informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie do dnia sporządzenia sprawozdania uzupełniającego (art. 120 projektu).

Wstępna opinia będzie zawierała m.in. informacje dotyczące spełnienia przez zgłoszone rozwiązanie wymogu jednego rozwiązania. Jeżeli Urząd stwierdzi, że zgłoszenie wzoru użytkowego zawiera więcej niż jedno rozwiązanie, wówczas wstępna opinia oraz sprawozdanie o stanie techniki, zostaną sporządzone dla rozwiązania określonego na pierwszym miejscu w zastrzeżeniu niezależnym (zgłoszenie pierwotne). Stosowna informacja zostanie zawarta we wstępnej opinii. W takim przypadku, zgłaszający w terminie miesiąca od dnia doręczenia wstępnej opinii będzie mógł złożyć wniosek o podział zgłoszenia (zgłoszenie podzielone).

Do wniosku o podział zgłoszenia konieczne będzie dołączenie dokumentacji zgłoszeniowej dla każdego zgłoszenia podzielonego oraz poprawionej dokumentacji dla zgłoszenia pierwotnego.

Dokumentacja zgłoszenia podzielonego będzie obejmowała:

- 1) podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wnioski o udzielenie prawa z rejestracji;
- 2) opis wzoru użytkowego ujawniający jego istotę;

- 3) zastrzeżenie albo zastrzeżenia ochronne;
- 4) rysunek albo rysunki przedstawiające istotne cechy techniczne wzoru;
- 5) skrót opisu.

W przypadku niespełnienia ww. warunku Urząd Patentowy wezwie do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku o podział zgłoszenia bez rozpoznania. Pozostawienie wniosku o podział zgłoszenia bez rozpoznania będzie skutkowało wydaniem decyzji o odmowie udzielenia prawa z rejestracji.

Wraz z wnioskiem o podział zgłoszenia, zgłaszający będzie zobowiązany złożyć dokumentację zgłoszeniową dotyczącą wzoru użytkowego objętego zgłoszeniem pierwotnym dostosowaną do zmienionego zgłoszenia. Niezłożenie poprawionej dokumentacji dotyczącej zgłoszenia pierwotnego będzie mogło skutkować umorzeniem postępowania (art. 118 projektu).

Jeżeli wniosek o podział zgłoszenia zostanie skutecznie złożony, wówczas Urząd Patentowy nada zgłoszeniu podzielonemu nowy numer zgłoszenia. Zgłoszenie pierwotne będzie procedowane pod dotychczasowym numerem zgłoszenia.

Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłoszenie podzielone nie dotyczy wzoru użytkowego ujawnionego w dacie zgłoszenia pierwotnego, wówczas odmówi, przyznania zgłoszeniu podzielonemu daty zgłoszenia pierwotnego. W takim przypadku Urząd Patentowy przyjmie, że zgłoszenie podzielone zostało dokonane w dniu, w którym wpłynęło do Urzędu Patentowego.

Dla zgłoszenia podzielonego zostanie sporządzone sprawozdanie o stanie techniki i wstępna opinia na zasadach określonych w art. 117 projektu. Jednocześnie należy zaznaczyć, że poszukiwania w stanie techniki nie będą ponownie przeprowadzane dla zgłoszenia pierwotnego, które będzie procedowane pod pierwotnym numerem.

Decyzja o odmowie udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego będzie wydawana jeżeli:

- 1) we wstępnej opinii Urząd Patentowy poinformuje zgłaszającego, że dokumentacja zgłoszenia nie pozwala na przeprowadzenie poszukiwań w stanie techniki i zgłaszający o w terminie miesiąca od dnia doręczenia wstępnej opinii nie wycofa zgłoszenia, albo
- 2) ze wstępnej opinii lub ze sprawozdania podstawowego o stanie techniki, o których wynikać będzie, że zgłoszony wzór nie spełnia warunków, o których mowa w art. 109

– 112 i zgłaszający w terminie miesiąca od dnia doręczenia wstępnej opinii lub sprawozdania podstawowego o stanie techniki nie wycofa zgłoszenia, albo

- 3) w przypadku niespełnienia warunku jednego rozwiązania, zgłaszający w terminie miesiąca od dnia doręczenia wstępnej opinii lub sprawozdania podstawowego o stanie techniki, nie dokona podziału zgłoszenia.

Projektowane rozwiązanie zakłada wydanie decyzji odmawiającej udzielania prawa z rejestracji w przypadku, gdy ze sporządzonego przez Urząd Patentowy sprawozdania o stanie techniki lub wstępnej opinii wynikać będzie, że np. zgłoszone rozwiązanie nie może zostać uznane za wzór użytkowy. Niemniej przewidziano możliwość wycofania takiego zgłoszenia. Biorąc pod uwagę, że zgłoszenia wzorów użytkowych nie będą publikowane, fakt zgłoszenia wzoru nie będzie skutkował utratą nowości. Możliwość wycofania zgłoszenia otwiera zgłaszającemu drogę do ponownego zgłoszenia tego rozwiązania po jego modyfikacji. Z kolei w przypadku zgłoszenia zawierającego więcej niż jedno rozwiązanie, decyzja o odmowie udzielenia prawa z rejestracji zostanie wydana wówczas, gdy w terminie miesiąca od dnia doręczenia zgłaszającemu sprawozdania o stanie techniki lub wstępnej opinii, nie zostanie skutecznie złożony wniosek o podział zgłoszenia. Zauważyć przy tym należy, że nowość i przemysłowa stosowalność wzoru użytkowego będą badane dopiero na etapie postępowania spornego.

Decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji będzie wydawana po sprawdzeniu, czy zgłoszenie spełnia wymogi formalne (art. 122 ust. 2 projektu).

Udzielone prawa z rejestracji będą ujawniane w rejestrze wzorów użytkowych.

Prawo z rejestracji wzoru użytkowego będzie mogło zostać unieważnione.

Dodatkowo, w celu ograniczenia nadużywania udzielonego prawa z rejestracji wzoru użytkowego wprowadzono rozwiązanie zobowiązujące powoda do dołączenia do wniosku o udzielenie zabezpieczenia oraz do pozwu o naruszenie prawa z rejestracji sprawozdania o stanie techniki (art. 454 ust. 2 projektu). Jednocześnie, w przypadku wystąpienia z powództwem o naruszenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego sąd wyznaczy pozwanemu termin na złożenie w Urzędzie Patentowym wniosku o unieważnienie tego prawa z rejestracji. W przypadku biernej postawy pozwanego (niepodjęcia kroków zmierzających do unieważnienia prawa z rejestracji stanowiącego podstawę pozwu), w sytuacji, kiedy to prawo wyłączne zostanie później unieważnione, pozwanemu nie będzie przysługiwało przeciwko

powodowi roszczenie o naprawienie szkody (art. 454 ust. 3 i 4 projektu). Proponuje się także wprowadzenie rozwiązania przewidującego możliwość zawieszenia postępowania o naruszenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego, w przypadku gdy po wytoczeniu powództwa o ochronę prawa z rejestracji zostanie złożony wniosek o unieważnienie tego prawa. W takim wypadku postępowanie przed sądem mogłoby zostać zawieszona do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Urzędem Patentowym (projektowany art. 479^[130] KPC – art. 533 projektu). Przedmiotowa propozycja ma na celu przeciwdziałanie nadużywaniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego przez wysuwanie roszczeń np. w przypadkach, gdy uprawniony jest świadomy, iż zarejestrowany na jego rzecz wzór użytkowy, nie jest rozwiązaniem nowym. Wysuwanie w takich przypadkach roszczeń, w połączeniu z ewentualnym zabezpieczeniem roszczenia, może mieć bardzo niekorzystne skutki dla pozwanego, łącznie z wyeliminowaniem z rynku. Przyjęcie proponowanego rozwiązania zabezpieczałoby uczestników rynku przed tego typu praktykami i jednocześnie wymuszałoby podjęcie szybkich działań zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego prawa z rejestracji wzoru użytkowego udzielonego na rozwiązanie nie spełniające ustawowych warunków.

Rozdział 3: Prawo z rejestracji wzoru użytkowego

Na wzór użytkowy będzie udzielane prawo z rejestracji wzoru użytkowego, którego czas trwania będzie wynosić 10 lat od daty dokonania zgłoszenia. Zakres przedmiotowy tego prawa będą określać zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym. Opis wzoru użytkowego i rysunki będą mogły służyć do wykładni zastrzeżeń ochronnych (art. 127 projektu).

Odnośnie zakresu prawa z rejestracji projekt utrzymuje dotychczasowe rozwiązania odsyłając do właściwych przepisów dotyczących wynalazków.

Rozdział 4: Ograniczenie, unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru użytkowego

Projekt utrzymuje możliwość ograniczenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego przez zmianę zastrzeżeń ochronnych. W takim przypadku uprawniony wnosząc o ograniczenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego wraz ze zmienionym zastrzeżeniem ochronnym powinien złożyć dostosowany do wprowadzanych zmian opis wzoru użytkowego i rysunki. Postępowanie w sprawie ograniczenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego nie będzie mogło zostać wszczęte w czasie, gdy toczy się postępowanie w sprawie o unieważnienie tego prawa

z rejestracji. W takim przypadku wniosek o ograniczenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego będzie pozostawiany bez rozpoznania. Zauważyć należy, że ograniczenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego będzie możliwe również w postępowaniu wszczętym na skutek wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru użytkowego (art. 129 art. i art. 371 projektu).

Przyczyny unieważnienia i wygaśnięcia prawa z rejestracji wzoru użytkowego są identyczne jak w przypadku wynalazków. Prawo z rejestracji wzoru użytkowego będzie mogło zostać unieważnione w całości lub części na wniosek każdego, kto wykaże, że: nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji; wzór użytkowy nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wzór urzeczywistnić; prawo z rejestracji zostało udzielone na wzór nieobjęty treścią zgłoszenia; zastrzeżenia ochronne nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wzoru użytkowego. Prawo z rejestracji będzie wygasało m.in. w przypadku: upływu okresu, na który zostało udzielone; zrzeczenia się prawa z rejestracji przez uprawnionego; nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej (art. 130 projektu).

Unieważnienie, wygaśnięcie, jak również ograniczenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego będzie odnotowywane w rejestrze wzorów użytkowych. Wzmianka o złożeniu wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru użytkowego oraz wynik postępowania wszczętego na skutek takiego wniosku również będzie wpisywana w rejestrze wzorów użytkowych (art. 130 projektu).

Dział V: Topografie układów scalonych

Przepisy dotyczące topografii układów scalonych co do zasady zostają przeniesione do nowej ustawy w prawie niezmienionej formie. Wprowadzone zmiany mają charakter redakcyjny i językowy tak, aby dostosować tę kategorię praw wyłącznych do całości projektowanej ustawy.

Definicja topografii układu scalonego została zaczerpnięta z Traktatu Waszyngtońskiego o własności intelektualnej w odniesieniu do układów scalonych (IPIC), który został przyjęty przez państwa członkowskie WIPO w 1989 r. Traktat waszyngtoński nie wszedł w życie, ale jego materialne postanowienia zostały w dużym stopniu włączone przez odniesienie do Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnych (TRIPS).

Zgodnie z treścią Traktatu Waszyngtońskiego kraje przystępujące do tego układu mają prawo zrealizować jego postanowienia odrębnym aktem prawnym o topografii, aktem prawnym o prawie autorskim, o patencie, czy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub jakimkolwiek innym aktem prawnym bądź połączeniem takich aktów prawnych. Tak więc międzynarodowe ramy prawne pozostawiają państwom członkowskim swobodę co do tego, którą formę prawną ochrony projektów układów scalonych wybrać. Ustawą z dnia 30 października 1992 r. o ochronie topografii układów scalonych (Dz. U. z 1992 r. poz. 498), wprowadzono do polskiego porządku prawnego regulację prawną odnoszącą się do topografii układów scalonych. Ustawa ta straciła moc wraz z wejściem w życie PWP, tj. w dniu 22 sierpnia 2001 r., która objęła swym zakresem przepisy dotyczące topografii układów scalonych. Do projektu przeniesiono dotychczasowe rozwiązania.

Dział VI: Wzory przemysłowe

Przepisy dotyczące wzorów przemysłowych zostały dostosowane do dyrektywy 2024/2823, w szczególności w zakresie definicji wzoru przemysłowego i warunków jego ochrony. Uporządkowano przepisy proceduralne, z jednej strony ujednolicając je w zakresie elementów wspólnych, z pozostałymi przedmiotami praw wyłącznych, z drugiej uwzględniając nowe przepisy proceduralne wprowadzane przez dyrektywę 2024/2823, która w znacznie szerszym niż dotychczas stopniu harmonizuje unijne prawo wzorów przemysłowych, zarówno w obszarze prawa materialnego, jak i proceduralnego.

Jednocześnie w zakresie uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego bezpośrednio będą stosowane przepisy Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. z 2009 r. poz. 1522). Jedynie w przypadkach nieuregulowanych w przepisach międzynarodowych, przepisy uzupełniono o regulację dopasowaną do specyfiki wzorów przemysłowych międzynarodowych. Ułatwia to porównanie wymogów obu procedur.

Rozdział 1: Wzór przemysłowy

Definicja wzoru została zharmonizowana z nową definicją zawartą w art. 2 dyrektywy 2024/2823. Dlatego też wyłączono z niej zbędne w tym miejscu ustawowe warunki ochrony (nowość i indywidualny charakter). Ponadto pojęcie „wytworu” zastąpiono określeniem „produkt”, którym posługuje się dyrektywa 2024/2823. Przede wszystkim jednak obecna

definicja uwzględnia, zgodnie z dyrektywą 2024/2823, pojawienie się nowych wzorów, które nie są zawarte w przedmiotach materialnych. Dotyczy to na przykład wzorów opartych na animacji. Jednocześnie w definicji produktu wskazano za dyrektywą 2024/2823 przykłady różnych produktów, w tym m.in. graficznych interfejsów użytkownika. W definicji zakresowej zawarta jest też definicja produktu złożonego.

Warunki ochrony wzoru przemysłowego w zakresie jego zdolności rejestrowej zostały zharmonizowane z dyrektywą 2024/2823 w zakresie oceny nowości i indywidualnego charakteru wzoru, z uwzględnieniem zakresu swobody twórcy. Ponadto pojęcie „zorientowanego użytkownika” zastąpiono pojęciem „poinformowanego użytkownika”, którym posługuje się dyrektywa 2024/2823. Zastąpiono również pojęcie „ogólnego wrażenia” pojęciem „całościowego wrażenia”, którym posługuje się dyrektywa 2024/2823. Doprecyzowano także kryteria oceny nowości i indywidualnego charakteru wzoru zawartego w części składowej produktu złożonego.

Uściślono także przepisy dotyczące ujawnienia wzoru, dostosowując je do przepisów dyrektywy 2024/2823.

Rozdział 2: Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia wzoru przemysłowego

W zakresie elementów zgłoszenia wzoru przemysłowego, przepisy uwzględniają założenia dyrektywy 2024/2823 co do wymogów dokonania zgłoszenia, z uwzględnieniem warunku dostatecznie wyraźnego przedstawienia wzoru przemysłowego pozwalającego na określenie przedmiotu żądanej ochrony. Implementowano też obligatoryjny przepis nakazujący przedstawienie cechy wzoru w sposób widoczny w zgłoszeniu wzoru do rejestracji. Dyrektywa 2024/2823 jasno określiła, że podstawowe znaczenie ma przedstawienie wzoru przemysłowego, a opis może służyć tylko wyjaśnieniu przedstawienia. Przedstawienie wzoru musi być dostatecznie jasne, aby możliwe było określenie zakresu żądanej ochrony.

Implementowano również przepisy dyrektywy 2024/2823 umożliwiające już nie tylko statyczne, ale także dynamiczne i animowane przedstawienie wzoru przemysłowego. Reprodukacja może być także wykonana za pomocą wszelkich odpowiednich środków, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, w tym rysunków, fotografii, filmów wideo, czy też obrazowania lub modelowania komputerowego. Wskazano także na rolę dysklamacji,

za pomocą których wizualnie wskazuje się na reprodukcji elementy w odniesieniu do których nie występuje się o ochronę.

W projekcie zrezygnowano z możliwości dokonywania zgłoszeń odmian wzoru przemysłowego, dopuszczono natomiast, zgodnie z dyrektywą 2024/2823, możliwość dokonywania zgłoszeń zbiorowych niezależnie od tego, czy należą one do tej samej klasy Międzynarodowej Klasyfikacji Wzorów Przemysłowych. Jednocześnie należy wskazać, że wszystkie wzory przemysłowe objęte zgłoszeniem zbiorowym muszą być dokonane przez tego samego zgłaszającego. Wskazano, że zgłoszenie zbiorowe musi obejmować podanie, w którym należy ujawnić przedmiot każdego ze wzorów objętych zgłoszeniem zbiorowym. Do zgłoszenia będzie konieczne dołączenie przedstawienia każdego ze wzorów objętych zgłoszeniem. Każdy ze wzorów objętych zgłoszeniem zbiorowym będzie rozpatrywany oddzielnie i będzie stanowić odrębny przedmiot ochrony. Podobne zasady rozpatrywania zgłoszeń zbiorowych wprowadza projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 224/2822 z dnia 23 października 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych i uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 2246/2002 (Dz. Urz. UE L 224/2822, z 18.11.2024 r., str. 1). Wprowadzane rozwiązanie ma na celu ułatwienie dokonywania zgłoszeń w przypadku, gdy zgłaszający chciałby dokonać zgłoszenia kilku wzorów. Wszystkie zgłoszenia wzorów przemysłowych objętych zgłoszeniem zbiorowym muszą być dokonane przez tego samego zgłaszającego. Jednocześnie z uwagi na ustalenie opłaty za zgłoszenie wzoru przemysłowego na bardzo niskim poziomie, nie zdecydowano się na uzależnienie wysokości opłaty od liczby wzorów objętych zgłoszeniem zbiorowym (art. 157 projektu).

W zakresie procedowania wzorów przemysłowych dodano regulację o szerokim zakresie zastosowania w odniesieniu do wymogów formalnych zgłoszenia. Dotychczas usuwanie wad formalnych zgłoszenia było dokonywane na podstawie różnych przepisów, w tym odsyłających do przepisów o wynalazkach. Odrębny przepis dostosowany do specyfiki procedowania wzorów przemysłowych uprości i przyspieszy ich rozpatrywanie (art. 158 projektu).

Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia okaże się, że w zgłoszeniu nie będącym zgłoszeniem zbiorowym, zawarto więcej niż jeden wzór przemysłowy, Urząd Patentowy zawiadomi o tym zgłaszającego i wezwie go do złożenia, w wyznaczonym terminie, oświadczenia potwierdzającego dokonanie zgłoszenia zbiorowego. W terminie wyznaczonym przez Urząd, zgłaszający zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia potwierdzającego

dokonanie zgłoszenia zbiorowego. Wraz z oświadczeniem konieczne będzie uzupełnienie brakującej opłaty. Jeżeli w wyznaczonym terminie oświadczenie nie zostanie złożone, wówczas Urząd Patentowy uzna, że zgłoszenie dotyczy wzoru przemysłowego określonego na pierwszym miejscu w zgłoszeniu, a pozostałe zgłoszenia zostały wycofane przez zgłaszającego. Natomiast w przypadku, gdy oświadczenie zostanie złożone, ale nie wpłynię opłata za zgłoszenie zbiorowe, wówczas Urząd wezwie zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia. W tym przypadku znajdzie zastosowanie art. 158 projektu (art. 159 projektu).

Przeredagowany został także przepis wskazujący przesłanki negatywne dla rejestracji wzoru przemysłowego – podstawy odmowy (art. 161 projektu). Dyrektywa 2024/2823 wylicza w sposób enumeratywny podstawy odmowy rejestracji wzoru, przy czym państwom członkowskim pozostawiono swobodę wprowadzenia szczególnych podstaw odmowy rejestracji dotyczących niewłaściwego użycia elementów innych niż elementy, o których mowa w art. 6 ter Konwencji paryskiej, czy też wykorzystania elementów dziedzictwa kulturowego, które są przedmiotem szczególnego interesu publicznego i narodowego w państwie członkowskim.

Przed wydaniem decyzji o odmowie udzielenia prawa z rejestracji zgłaszający będzie miał możliwość zajęcia stanowiska w sprawie. Jednocześnie wprost wskazano, że decyzja o odmowie uznania ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego jest doręczana na wniosek uprawnionego (art. 161 projektu). Informacja o prawomocnej decyzji o odmowie uznania ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego będzie przekazywana przez Urząd Patentowy do Biura Międzynarodowego.

Dodano przepis umożliwiający odroczenie publikacji informacji o udzieleniu prawa z rejestracji do 30 miesięcy, co odzwierciedla analogiczny przepis dyrektywy 2024/2823. Informacja o odroczeniu publikacji informacji o udzieleniu prawa z rejestracji będzie publikowana w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” (art. 164 projektu).

Rozdział 3: Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

W przedmiotowym rozdziale usystematyzowano przepisy dotyczące prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, uzupełniając je o regulacje z dyrektywy 2024/2823. Rozdział ten spójnie łączy istniejące w PWP przepisy dotyczące prawa z rejestracji, jego treści oraz wyłączeń z ochrony. Jednocześnie zrezygnowano z przepisu, iż prawo z rejestracji wzoru

przemysłowego ogranicza się do produktów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie – dyrektywa 2024/2823 nie zawiera takiego ograniczenia.

W projekcie wskazano, iż prawo z rejestracji obejmuje każdy wzór, który na poinformowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia. Czas trwania prawa z rejestracji wynosi 5 lat, z możliwością przedłużania na dalsze 5 letnie okresy ochrony, aż do 25 lat od daty zgłoszenia wzoru przemysłowego.

Za dyrektywą 2024/2823 wprowadzono symbol litery „D” w okręgu dla poinformowania o korzystaniu przez wzór przemysłowy z ochrony prawem z rejestracji.

Zgodnie z dyrektywą 2024/2823 rozszerzono przepis odnoszący się do działań, których uprawniony z wzoru przemysłowego może zakazać. W związku z rosnącym upowszechnieniem technologii drukowania przestrzennego w różnych gałęziach przemysłu, w tym za pomocą sztucznej inteligencji, oraz z wynikającymi z tego wyzwaniem dla uprawnionych z praw z rejestracji wiążącymi się ze skutecznym zapobieganiem nielegalnemu kopiowaniu chronionych wzorów obecnie przepisy umożliwiają egzekwowanie prawa z rejestracji w przypadkach tworzenia, pobierania, kopiowania i udostępniania wszelkich nośników lub oprogramowania komputerowego utrwalających wzór w celu odtworzenia produktu z naruszeniem chronionego wzoru.

Ponadto ściśle skorelowano z językiem przepisu dyrektywy 2024/2823 dotychczasową regulację zakresu ochrony wzorów przemysłowych, gdy ich cechy wynikają z funkcji technicznej lub służą mechanicznemu połączeniu produktów, z uwzględnieniem systemów modułowych.

Tym samym w ustawie wyraźnie wskazano, że nie przyznaje się ochrony wzorom, które obejmują wyłącznie cechy lub układ cech wynikające tylko z funkcji technicznej lub konieczne dla współdziałania produktów pod określonymi warunkami.

Jednocześnie implementowano przepis dyrektywy 2024/2823 jasno wskazujący, że prawo z rejestracji wzoru obejmuje tylko te cechy postaci wzoru, który w widoczny sposób zostały przedstawione w zgłoszeniu (art. 169 projektu).

Ponadto wprowadzono przepis, który tak jak w dyrektywie wprost wskazuje, iż prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje wzoru przemysłowego sprzecznego z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami (art. 170 projektu).

Dodano także przepisy odnoszące się do zakazu wprowadzania do obrotu wzorów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów, które nie zostały dopuszczone do swobodnego obrotu (art. 172 projektu).

Doprecyzowano przepisy dotyczące przypadków dozwolonego użycia wzoru, wymieniając sytuacje, w których wyłączne prawo wynikające z prawa z rejestracji podlega ograniczeniom. Przepisy te dostosowano do dyrektywy 2024/2823. Do przewidzianych przepisami sytuacji, w których uprawniony z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nie może zakazać osobie trzeciej korzystania z wzoru przemysłowego, dodano nowe przypadki wprowadzone przez dyrektywę 2024/2823: odniesienia do pochodzenia komercyjnego produktu, czy odtworzenia wzoru na potrzeby krytyki lub parodii.

Istniejąca w prawie polskim klauzula napraw produktu złożonego, odnosząca się do sytuacji, gdy wzór części składowej produktu złożonego jest używany na potrzeby naprawy produktu złożonego celem przywrócenia mu pierwotnej postaci, została dostosowana do przepisu regulującego tę klauzulę w dyrektywie 2024/2823. Dodano warunek zależności wzoru części składowej od postaci produktu złożonego, a także obowiązek informacyjny dla wytwórców lub sprzedawców części zamiennej w zakresie pochodzenia komercyjnego produktu, który ma być wykorzystany na potrzeby naprawy produktu złożonego. Istotnym jest, że przyjęta w dyrektywie 2024/2823 klauzula napraw ma węższy zakres niż ta obowiązująca obecnie na gruncie art. 106¹ PWP. Mając na uwadze powyższe oraz zasadę ochrony praw nabytych zaproponowano, żeby osoby, które dotychczas korzystały z klauzuli napraw na gruncie art. 106¹ PWP mogły nadal korzystać z wytworów w sposób określony w art. 106¹ ust. 2 PWP, ale nie dłużej niż przez 5 lat od wejścia projektowanej ustawy w życie (art. 174 i art. 565 ust. 2 projektu).

Istniejącą już w prawie polskim instytucję używacza uprzedniego dostosowano do nowego przepisu dyrektywy 2024/2823, która harmonizuje jej zakres w prawie unijnym. Osoba trzecia, która może wykazać, że przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru, rozpoczęła używanie w dobrej wierze w państwie członkowskim lub poczyniła poważne i skuteczne przygotowania do używania w państwie członkowskim wzoru objętego zakresem ochrony prawa z rejestracji, lecz który nie stanowi jego naśladownictwa, będzie uprawniona do ograniczonego wykorzystywania tego wzoru. Przepis implementowano z uwzględnieniem angielskiej wersji językowej dyrektywy 2024/2823, z uwagi na omyłkę w tłumaczeniu, dotyczącego przesłanki negatywnej naśladownictwa.

Ponadto, dodano przepis wyraźnie wskazujący, iż wzór przemysłowy może być chroniony nie tylko prawem z rejestracji, ale także prawem autorskim, na warunkach wskazanych w przepisach regulujących prawo autorskie.

Rozdział 4: Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Projektowane przepisy określają przesłanki unieważnienia prawa z rejestracji i uwzględniają przepisy dyrektywy 2024/2823 w tym względzie.

Dyrektywa 2024/2823 zawiera enumeratywne wyliczenie podstaw unieważnienia wzoru przemysłowego. Dotychczasowe podstawy unieważnienia, wskazane w dyrektywie 2024/2823 jako opcjonalne, obecnie dyrektywa 2024/2823 wskazuje jako obowiązkowe. Tym samym powstała konieczność uzupełnienia dotychczasowych podstaw unieważnienia wzoru o nowe przypadki, a także wskazania za dyrektywą 2024/2823 podmiotów uprawnionych do składania wniosków o unieważnienie w tym względzie. Jednocześnie analogiczne do ujęcia podstaw odmowy rejestracji wzoru dodano przepisy chroniące elementy należące do dziedzictwa kulturowego.

Wprowadzono także przepis określający przesłanki wygaśnięcia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Prawo to wygaśnie wówczas, gdy upłynie okres ochrony wzoru, albo gdy uprawniony zrzeknie się prawa, również wówczas, gdy nastąpi to przed upływem terminu odroczenia publikacji.

Dział VII: Znaki towarowe

Regulacja znaków towarowych została ograniczona do przepisów bezpośrednio regulujących zagadnienia znaków towarowych, z uwagi na ujednoczenie przepisów mające zastosowanie także do innych przedmiotów praw wyłącznych, tj. przepisów o pierwszeństwie i przejściu praw wyłącznych.

Jednocześnie uporządkowano przepisy mające charakter materialnoprawny i proceduralny.

Przedmiotowa ustawa powtarza rozwiązania prawne wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2015, poz. 1615) wraz z późniejszymi zmianami ustawy – Prawo własności przemysłowej, w tym ustawą z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. poz. 501) i dostosowane do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16

grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1, z późn. zm.), zwana dalej „dyrektywą 2015/2436” – m.in. definicję znaku towarowego, bezwzględne i względne przeszkody do udzielenia prawa ochronnego, instytucję wspólnego znaku towarowego i znaku towarowego gwarancyjnego.

Rozdział 1: Znak towarowy

Definicję znaku towarowego dostosowano do współczesnych regulacji podmiotów uprawnionych do znaków towarowych. Towary i usługi są wprowadzane do obrotu przez przedsiębiorców, lub podmioty przez nich upoważnione, i to przedsiębiorca odpowiada za jakość produktu, czy usług. Samo przedsiębiorstwo jest tylko zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 55¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a zatem nie powinno być ujmowane w sposób podmiotowy. Ma to tym większe znaczenie, iż obecnie towary mogą pochodzić z wielu przedsiębiorstw znajdujących się w różnych lokalizacjach na świecie – istotny jest za to podmiot uprawniony do znaku towarowego, wprowadzający te towary do obrotu. Jednocześnie projekt w art. 3 ust. 3 stanowi, iż przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorców stosuje się odpowiednio również do osób prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza. Z kolei „osobę” w art. 3 ust. 2 pkt 8 projektu definiuje się jako osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Takie rozwiązanie umożliwia zgłaszanie znaków towarowych także przez podmioty prowadzące inne działalności niż gospodarcza. Jednocześnie, mając na względzie przepisy dotyczące używania znaku towarowego – zgłaszający jest zobligowany do używania znaku towarowego dopiero po dniu udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy – to w chwili zgłoszenia, zgłaszający nie ma obowiązku prowadzenia żadnej działalności, w tym gospodarczej.

Usunięto kategorię prawa „wspólne prawo ochronne”. Należy podkreślić, iż dyrektywa 2015/2436 nie przewiduje takiej kategorii prawa. Należy wskazać, iż w przypadku znaku towarowego zgłoszonego wspólnie, pierwszeństwo powinny mieć ogólne przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych – w tym zakresie wprowadzono przepis art. 252 ust. 2 projektu, który odsyła w tym zakresie do przepisów Kodeksu cywilnego. Jednocześnie strony mogą zawrzeć umowę o wspólności praw, jednakże nie ma już wymogu

przedstawienia w Urzędzie Patentowym regulaminu używania znaku, co ułatwia i przyspiesza rejestrację znaku. Obecnie zgłaszający muszą przedstawić taki regulamin w sytuacji, gdy wzajemne stosunki, mogliby uregulować umową cywilną. W praktyce Urzędu Patentowego występują przypadki indywidualnych znaków towarowych, które są współwłasnością kilku osób – dzieje się tak przy dziedziczeniu praw do znaków towarowych. Ustawa nie musi regulować stosunków cywilnoprawnych, w obszarze, który jest już objęty przepisami Kodeksu cywilnego. Nie ma potrzeby, aby organ administracyjny wkraczał w obszar stosunków cywilnoprawnych między stronami, co jest zgodne z zasadą swobody umów.

W zakresie bezwzględnych i względnych przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy powtórzono regulację z dotychczasowej PWP. Przesłanki te były osadzone zarówno w tradycji systemu ochrony znaków towarowych w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i dostosowane do dyrektywy 2015/2436. Jediną zmianą jest rozdzielenie regulacji dotyczącej symboli państwowych od symboli organizacji społecznych – art. 185 ust. 1 pkt 9 i 10 projektu, a aktualnie art. 129¹ ust. 1 pkt 9 PWP. Jest to zmiana o charakterze redakcyjnym, poprawiająca przejrzystość regulacji.

Jednocześnie zmieniono systematykę ustawy, gdyż bezwzględne i względne przeszkody do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wyodrębniono w kolejne oddziały rozdziału „Znak towarowy” tj. art. 185 i art. 187 (odpowiednio oddziały 2 i 3). Jest to systematyka analogiczna do zawartej w dyrektywie 2015/2436 i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154, z 16.6.2017, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 2017/1001”. Znacząco poprawia to odbiór wskazanych instytucji prawa materialnego, gdyż pozwala od razu zapoznać się z kluczowymi przepisami w zakresie przeszkód udzielenia prawa ochronnego.

Rozdział 2: Wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny

W przypadku znaków: wspólnego i gwarancyjnego, zdecydowano o zgrupowaniu przepisów z nimi związanych w jeden rozdział. Do tej pory przepisy te znajdowały się w różnych częściach ustawy, co znacząco utrudniało zrozumienie charakteru praw ochronnych udzielonych na znak wspólny i gwarancyjny, gdzie zgodnie z dyrektywą 2015/2436, podstawową rolę odgrywa regulamin używania znaku. Skutkowało to usterkami w zgłoszeniach, gdyż zgłaszający uznawali regulację w rozdziale dotyczących tych znaków za wyczerpującą. Przyjęte rozwiązanie ułatwi zapoznanie się ze wszystkimi wymogami dotyczącymi zgłoszeń znaku wspólnego i gwarancyjnego.

Ponadto usunięto przepis wyłączający stosowanie przeszkody w postaci opisowości znaku towarowego w zakresie pochodzenia geograficznego dla znaków wspólnego i gwarancyjnego. Należy podkreślić, iż możliwość takiego wyłączenia dyrektywa 2015/2436 wprowadziła jedynie opcjonalnie, i nie występuje ona przy znaku towarowym unijnym. Takie wyłączenie powodowało dublowanie się ochrony z chronionymi oznaczeniami geograficznymi. Monopolizacja nazw geograficznych przez znaki towarowe w praktyce rodzi duże problemy w obrocie gospodarczym – znaki towarowe wyłączają bowiem z obrotu także oznaczenia podobne dla towarów podobnych. W przypadku rejestracji słownej nazwy geograficznej jako znaku towarowego na rzecz jednego podmiotu, pozostali przedsiębiorcy nie są pewni możliwości obrotu towarami podobnymi, gdzie nazwa geograficzna jedynie informuje o pochodzeniu geograficznym towaru, a więc jest używana w sposób jedynie opisowy. Zakłóca to swobodę konkurencji.

W zakresie znaków wspólnego znaku towarowego i znaku towarowego gwarancyjnego dodano przepis, zgodnie z którym zmiany regulaminu używania tych znaków stają się skuteczne z dniem dokonania wzmianki w rejestrze znaków towarowych, z uwagi na taką regulację zawartą w art. 33 ust. 3 dyrektywy 2015/2436 (art. 195 ust. 2 projektu).

Rozdział 3: Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego

Ujednolicono ogólne wymogi zgłoszenia znaku towarowego z wymogami dla pozostałych przedmiotów praw wyłącznych. Jednocześnie uporządkowano przepisy dotyczące zgłoszenia i rozpatrywania zgłoszenia znaku towarowego, uwidaczniając ciągłość procedury. W zakresie rodzajów wydawanych decyzji przepisy uzupełniono o decyzje wynikające ze stosowania przepisów dotyczących znaków towarowych międzynarodowych.

Zrezygnowano z regulowania w odrębnym rozdziale znaków międzynarodowych. Zasady procedowania tych znaków wynikają bezpośrednio z przepisów międzynarodowych, które ulegają zmianom – zastosowanie wprost tych przepisów oddala potrzebę każdorazowej nowelizacji przepisów krajowych. Jednocześnie w przypadkach nieuregulowanych w przepisach międzynarodowych, przepisy o znakach krajowych uzupełniono o regulację dopasowaną do specyfiki znaków międzynarodowych. Ułatwia to porównanie wymogów obu procedur.

Wprowadzono nowe regulacje dotyczące konwersji znaku towarowego. Przyjęto, iż datą wszczęcia postępowania w przypadku konwersji unijnego znaku towarowego jest data

złożenia wniosku o konwersję, co dotychczas było przedmiotem wykładni przepisów rozporządzenia 2017/1001 w odniesieniu do części procedury krajowej (art. 198 projektu). Następnie celem ułatwienia działalności przedsiębiorcom w ustawie wprost wskazano, iż unijne znaki towarowe nie mogą mieć daty pierwszeństwa wcześniejszej niż data przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej tj. 1 maja 2004 r. (art. 246 projektu). Wynika to z traktatu akcesyjnego, ale przedsiębiorcy nie widząc takiego uregulowania ani w PWP, ani w rozporządzeniu 2017/1001, zgłaszali liczne wątpliwości w tym względzie. Ponadto, usunięto odmienne naliczanie okresów ochrony dla znaków towarowych pochodzących z konwersji zgłoszeń unijnych znaków towarowych, od znaków pochodzących z konwersji następującej po rejestracji unijnego znaku towarowego. Zasadą jest, że 10 letnie okresy ochrony są naliczane od daty zgłoszenia i przedłużanie tak liczonych okresów skutkuje powstaniem obowiązku uiszczenia opłaty. Z kolei dotychczasowe regulacje (art. 147 ust. 3 PWP), w przypadku znaków towarowych pochodzących z konwersji zarejestrowanego unijnego znaku towarowego wiązała okresy ochrony – wymagalność opłat – z datą wniosku o konwersję. Powodowało to dużą niepewność w odniesieniu do faktycznego czasowego zakresu ochrony znaku towarowego i wątpliwości związanych ze zgodnością z dyrektywą 2015/2436, gdzie wskazano w art. 48, iż znak towarowy rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgłoszenia, przy czym rejestracja może być przedłużana na kolejne 10 letnie okresy. Obecnie kwestia została uregulowana w sposób jednolity (art. 244 projektu).

Uregulowano także wymogi dla wniosku o przekształcenie międzynarodowego znaku towarowego. Zgodnie projektem wniosek taki zawiera:

- 1) numer międzynarodowego znaku towarowego;
- 2) oryginał albo uwierzytelnioną kopię pisemnego oświadczenia Światowej Organizacji Własności Intelektualnej wskazującego znak towarowy oraz towary, na które została uznana ochrona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do czasu wykreślenia znaku z rejestru Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w rozumieniu Protokołu (Rejestru Międzynarodowego);
- 3) tłumaczenie dokumentów na język polski.

W przypadku braku tłumaczenia dokumentów na język polski Urząd Patentowy wezwie pod rygorem pominięcia, do złożenia tłumaczenia w wyznaczonym terminie. Jednocześnie należy wskazać, że w uzasadnionych przypadkach, pod rygorem obciążenia kosztami tłumaczenia, Urząd Patentowy będzie mógł wezwać do złożenia tłumaczenia poświadczonego dokonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych

prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Takie rozwiązanie będzie stosowane w szczególnych przypadkach np. gdy złożone tłumaczenie będzie niezrozumiałe (art. 199 projektu).

Z uwagi, iż zmieniony został moment uiszczania opłat za pierwszy okres ochrony (opłata wnoszona jest ze zgłoszeniem) wprowadzono przepis będący podstawą do wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku błędnej klasyfikacji towarów i usług przez zgłaszającego. Ponieważ opłata jest związana z liczbą klas towarów i usług, błędne umieszczenie przez zgłaszającego towarów, np. w jednej klasie klasyfikacji nicejskiej, zamiast (zgodnie z klasyfikacją) w trzech klasach, skutkuje uiszczeniem przez zgłaszającego zaniżonej opłaty. Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem, Urząd Patentowy będzie wzywać o uiszczenie opłaty w prawidłowej wysokości, pod rygorem uznania zgłoszenia w zakresie towarów i usług, których dotyczy reklasyfikacja, za wycofane (art. 200 projektu).

W odniesieniu do podziału zgłoszenia znaku towarowego dodano przepis wyłączający możliwość wydzielenia do nowego zgłoszenia towarów i usług, wobec których toczy się postępowanie w sprawie sprzeciwu. Ma to na celu przeciwdziałanie praktykom przedłużania postępowania w sprawie sprzeciwu. Wskazano także, że przypadku, gdy wniosek o podział zgłoszenia zostanie złożony po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku, którego dotyczy wniosek, Urząd Patentowy ogłosi w „Biuletynie Urzędu Patentowego” informację o wydzielonym zgłoszeniu znaku towarowego, ale ogłoszenie to nie rozpocznie biegu nowego terminu do wniesienia sprzeciwu. W sprawie podziału zgłoszenia Urząd Patentowy wyda postanowienie, na które przysługiwać będzie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zaskarżalne będzie zarówno postanowienie w sprawie podziału, odmowy podziału, jak i postanowienie o niedopuszczalności podziału (art. 205 projektu).

O zgłoszeniu znaku towarowego Urząd Patentowy ogłosi w Biuletynie Urzędu Patentowego (art. 210 projektu). Tak jak dotychczas, uregulowano także ujawnienie znaku towarowego (art. 206 ust. 1 projektu). Jednocześnie w przypadku międzynarodowego znaku towarowego Urząd Patentowy ogłosi w „Biuletynie Urzędu Patentowego” informację o wyznaczeniu tego znaku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż publikacja wyznaczenia w oficjalnym biuletynie przez Biuro Międzynarodowe zastępuje ujawnienie znaku (art. 206 i art. 207 projektu). Ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego rozpoczyna bieg terminu na wniesienie sprzeciwu (zob. następny rozdział).

W zakresie decyzji kończących postępowanie, analogicznie jak dotychczas, Urząd Patentowy udziela prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku bezskutecznego upływu terminu na wniesienie sprzeciwu (art. 210 projektu). Z kolei decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest wydawana w przypadku stwierdzenia przeszkód bezwzględnych do udzielenia tego prawa ochronnego, które mogą dotyczyć całości lub części towarów. W drugim z przypadków, dopiero po uprawomocnieniu się decyzji o odmowie w części udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, Urząd Patentowy ogłasza w „Biuletynie Urzędu Patentowego” informację o zgłoszeniu znaku towarowego (art. 214 projektu). Urząd Patentowy, także po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego, może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na ten znak, gdy stwierdzono istnienie przesłanek bezwzględnych odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, np. złą wiarę zgłaszającego (art. 213 ust. 2 projektu).

Przed wydaniem decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Urząd Patentowy informuje zgłaszającego o przeszkodach do udzielenia tego prawa ochronnego i wyznacza mu termin do zajęcia stanowiska (art. 213 projektu), z tym że w przypadku międzynarodowego znaku towarowego, termin ten biegnie od dnia wysłania do uprawnionego przez Biuro Międzynarodowe informacji o wstępnej odmowie uznania ochrony tego znaku towarowego. Takie rozwiązanie w przypadku międzynarodowych znaków towarowych eliminuje dotychczasowe problemy z uzyskaniem informacji o terminie doręczenia notyfikacji o wstępnej odmowie przez Biuro Międzynarodowe właściwym podmiotom i jest spójne z rozwiązaniem przyjętym na grupie roboczej w WIPO dotyczącej Systemu Madryckiego.

W przypadku złożenia sprzeciwu, powielono z dotychczasowej ustawy PWP przepis, iż po prawomocnym zakończeniu ostatniego z postępowań w sprawie sprzeciwu Urząd Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy albo odmawia uznania ochrony międzynarodowego znaku towarowego w zakresie, w którym sprzeciwu zostały uznane za zasadne, a w pozostałym zakresie udziela prawa ochronnego na znak towarowy albo uznaje ochronę międzynarodowego znaku towarowego (art. 215 projektu).

Rozdział 4: Sprzeciw

Przepisy projektowanej ustawy w zakresie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, uwzględniają dotychczasowe doświadczenia wynikające z wprowadzenia tej instytucji, do krajowego porządku prawnego. Przyjęty model postępowania jest zgodny

z założeniami dyrektywy 2015/2436, której przepisy nakładają na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenie procedury sprzeciwowej wobec znaku towarowego (art. 43 ust. 1). Model ten został ukształtowany na wzór postępowania sprzeciwowego wobec unijnego znaku towarowego.

Na skrócenie czasu udzielania praw ochronnych na znaki towarowe korzystnie wpłynie wprowadzenie rozwiązania polegającego na związaniu daty końcowej okresu na wniesienie sprzeciwu z datą jego wpływu do Urzędu Patentowego. W obecnym stanie prawnym, w którym decydująca jest data nadania sprzeciwu, faktyczny okres od daty publikacji do udzielenia prawa ochronnego zostaje wydłużony o czas oczekiwania na wpływ sprzeciwów do Urzędu Patentowego i wynosi około 3 tygodni. Sprzeciwy już teraz można składać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy pomocy przygotowanych przez Urząd Patentowy szablonów, co także w przyszłości ułatwi wniesienie sprzeciwu w terminie. Jednocześnie wprowadzenie daty wpływu skróci czas oczekiwania na wnioski przesyłane drogą pocztową.

Warto również wskazać, że początkowym terminem okresu na wniesienie sprzeciwu jest ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego.

Przyjęcie zaproponowanych rozwiązań wpłynie przede wszystkim na szybkość postępowania o udzielenie prawa ochronnego, ale co niemniej ważne, na pewność udzielonych praw wyłącznych. Temu ostatniemu ma również służyć brak możliwości przywrócenia terminu na wniesienie sprzeciwu.

Projektowane przepisy doprecyzowują zakres podmiotów uprawnionych do wniesienia sprzeciwu (art. 219 projektu). Sprzeciw będzie mógł zostać wniesiony przez uprawnionych z wcześniejszych praw osobistych lub majątkowych, uprawnionych do praw ochronnych z wcześniejszych znaków towarowych, licencjodawców upoważnionych przez uprawnionego, a także uprawnionych do wykonywania praw wynikających z rejestracji chronionej nazwy pochodzenia albo oznaczenia geograficznego. Na gruncie dotychczasowych przepisów PWP, wątpliwość budziło przyznanie takiego uprawnienia np. licencjodawcy. Uprawnienie takie licencjodawca posiadał natomiast na gruncie prawa unijnego, na mocy art. 46 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/1001. Projekt rozwiewa te wątpliwości.

Projektowane przepisy utrzymują większość zasad obowiązujących w dotychczasowych przepisach PWP, tj.: kontryktoryjność postępowania (stronami postępowania są zgłaszający znak towarowy i wnoszący sprzeciw), związanie granicami sprzeciwu i jego podstawą prawną, pisemność postępowania, jawność postępowania wobec stron (jawność pism procesowych – wymóg składania wszystkich pism i dokumentów z odpisem dla drugiej strony postępowania),

prekluzję dowodową oraz dwuinstancyjność postępowania. Nadal będzie możliwe złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu.

Wprowadzane zmiany dotyczące postępowania w sprawie sprzeciwu pozwalają natomiast wyeliminować istniejące obecnie wątpliwości interpretacyjne.

Po pierwsze zostały uporządkowane kwestie związane z brakami formalnymi sprzeciwu, które będą skutkować pozostawieniem sprzeciwu bez rozpoznania (art. 223 ust. 2 projektu). Określone zostały także minimalne wymogi sprzeciwu tj. wskazanie znaku, wobec którego sprzeciw jest wnoszony oraz podstawa prawna i faktyczna, których nie można uzupełnić po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. Pozostałe braki formalne (np. odpis, tłumaczenie dokumentów) mogą być uzupełnione w późniejszym czasie, jednak najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy (art. 223 ust. 3 projektu). Utrzymano także obowiązek przedstawienia tłumaczenia wszystkich dokumentów składanych w języku obcym na język polski, przy czym nie wskazano obowiązkowej formy takiego tłumaczenia. Zauważyć należy, że w przypadku braku tłumaczenia złożonych dokumentów, Urząd Patentowy będzie wzywał do uzupełnienia tego braku pod rygorem pominięcia takich dokumentów (art. 222 ust. 4 projektu).

Wprowadzono także przepisy regulujące kwestie związane z korespondencją elektroniczną. Nowe przepisy porządkują kwestie wynikające z różnych form korespondencji prowadzonej przez strony postępowania. Wskazano, że w przypadku sprzeciwu wniesionego w postaci elektronicznej nie ma konieczności dołączania odpisu w formie papierowej poza przypadkami, gdy zgłaszający znak towarowy nie stosuje środków komunikacji elektronicznej. Dopiero w takim przypadku Urząd Patentowy wzywa wnoszącego sprzeciw do złożenia odpisu w postaci papierowej. Jednocześnie, mając na uwadze ustawę o doręczeniach elektronicznych, wskazano, że wezwanie o doręczenie odpisu będzie wydawane jedynie w uzasadnionych przypadkach. Takimi przypadkami mogą być np. sytuacje określone w art. 6 ustawy o doręczeniach elektronicznych. Analogiczne rozwiązanie przyjęto w postępowaniu spornym (art. 223 ust. 3 projektu).

Jako jeden z wymogów w sprawach sprzeciwu składanych wobec międzynarodowych znaków towarowych, wprowadzono konieczność wskazania towarów, wobec których jest on wnoszony w języku właściwym dla międzynarodowego znaku towarowego wraz z jego tłumaczeniem na język polski. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na precyzyjne określenie zakresu sprzeciwu i wyeliminuje problemy związane z niedokładnym tłumaczeniem na język polski wykazu towarów, a nawet brakiem korelacji między wykazem towarów a jego tłumaczeniem (art. 223 ust. 5 projektu).

W projekcie uregulowano także przypadek przedwczesnego wniesienia sprzeciwu (art. 224 projektu). W takiej sytuacji sprzeciw będzie uznany za wniesiony skutecznie, z tym że za datę jego wniesienia zostanie uznany pierwszy dzień, w którym jego wniesienie stało się możliwe, tj. dzień ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego.

Projekt wprowadza także zmiany w samej procedurze sprzeciwowej. Nowe przepisy odchodzą od zasady przedstawienia wszystkich dowodów już w chwili wnoszenia sprzeciwu, wystarczające jest zwięzłe przedstawienie okoliczności faktycznych. Projektowane przepisy pozwalają bowiem uzupełnić sprzeciw na późniejszym etapie – już po okresie przeznaczonym na polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na polubowne rozwiązanie sporu, wnoszący sprzeciw będzie wzywany do przedstawienia wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów. W przypadku zawarcia porozumienia przez strony, pozwoli to uniknąć kosztów związanych z gromadzeniem dowodów w sytuacji, gdy spór może zostać rozwiązany już na wstępnym etapie.

Proceduralnie, po wniesieniu sprzeciwu, zgłaszający jest informowany o jej wpływie. Jednocześnie obu stronom jest wyznaczany termin na wystąpienie ze zgodnym wnioskiem o wyznaczenie im terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sporu, przy czym termin ten, na zgodny wniosek stron, będzie mógł zostać jednokrotnie przedłużony o 2 miesiące. Z drugiej zaś strony oświadczenie strony o odstąpieniu od ugodowego rozstrzygnięcia sporu będzie równoznaczne z upływem terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sporu. Oznacza to, że okres ugody będzie miał miejsce tylko w tych postępowaniach, w których obie strony widzą możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Pozwoli to na szybsze procedowanie.

Po okresie ugody Urząd Patentowy wyznaczy wnoszącemu sprzeciw termin na uzupełnienie sprzeciwu, tj. przedstawienie wszystkich okoliczności faktycznych oraz dowodów. W odpowiedzi na powyższe, zgłaszający będzie miał możliwość wypowiedzenia się co do zasadności sprzeciwu i przedstawionych dowodów.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku wycofania sprzeciwu albo zgłoszenia znaku towarowego w całości albo w części objętej sprzeciwem, do czasu wyznaczenia wnoszącemu sprzeciw terminu, o którym mowa w art. 225 ust. 4 projektu, tj. do czasu wezwania do przedstawienia wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów, opłata wniesiona od sprzeciwu zostanie zwrócona w całości, a Urząd Patentowy nie będzie orzekał o kosztach postępowania (art. 238 projektu).

W projekcie doprecyzowano także przepis regulujący zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego stanowiącego podstawę sprzeciwu. Możliwość podniesienia przez zgłaszającego znak towarowy zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w postępowaniu sprzeciwowym pozwala na nieuwzględnienie sprzeciwu, który oparty jest na znaku towarowym, który faktycznie jest nieobecny w obrocie. Zarzut ten, tak jak obecnie, będzie mógł zostać podniesiony jedynie w odpowiedzi na sprzeciw. Jednak z brzmienia nowych przepisów wyraźnie wynika, że uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego musi udowodnić używanie towarów, w odniesieniu, do których została mu udzielona ochrona i które wskazuje w sprzeciwie jako kolizyjne wobec towarów zgłaszającego. W przypadku braku wykazania rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego Urząd Patentowy oddali sprzeciw. W sytuacji, gdy wykazano rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego co do części towarów, dla których udzielono ochrony – do celu rozpatrywania sprzeciwu zostanie uznany za chroniony tylko dla tej części towarów. Wprowadzenie możliwości podniesienia zarzutu nieużywania znaku wcześniejszego jest również wynikiem dostosowania przepisów projektowanej ustawy do dyrektywy 2015/2436, a proponowana treść przepisu odpowiada art. 44 tej dyrektywy (art. 226 projektu). W odrębnym przepisie uregulowano kwestie podniesienia przez zgłaszającego zarzutu nieużywania wcześniejszego międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy art. 226 projektu, niemniej przyjęta konstrukcja jest bardziej przejrzysta dla użytkowników (art. 227 projektu).

Po otrzymaniu odpowiedzi na sprzeciw, jest ona przekazywana wnoszącemu sprzeciw, który w wyznaczonym terminie jest obowiązany do zajęcia stanowiska w sprawie zarzutów podniesionych przez zgłaszającego, w tym np. przedstawienia dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego. Następnie odpowiedź zostaje przekazana do zgłaszającego, który może odnieść się do kwestii (dowodów) w niej podniesionych. Co do zasady, stanowisko zgłaszającego jest ostatnim pismem składanym przez strony w postępowaniu.

Oczywiście, taki przebieg postępowania będzie miał miejsce wówczas, gdy strony będą zainteresowane prowadzeniem wymiany pism. Jeżeli, którakolwiek ze stron postępowania zrezygnuje z zajmowania stanowiska w odpowiedzi na stanowisko strony przeciwnej, wymiana pism zostanie zakończona. Tym samym w przypadku braku np. odpowiedzi na sprzeciw, postępowanie ograniczy się do pojedynczej wymiany korespondencji. Podobnie będzie w przypadku braku wniesienia odpowiedzi na odpowiedź na sprzeciw.

Przepis art. 228 projektu reguluje postępowanie w zakresie wymiany pism między zgłaszającym a wnoszącym sprzeciw w toku postępowania. Urząd Patentowy jest obowiązany przekazać wnoszącemu sprzeciw odpowiedź na sprzeciw i umożliwić zajęcia stanowiska, w tym także w zakresie przedstawienia dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego w sytuacji, gdy zgłaszający podniósł zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego. Następnie zgłaszający ma możliwość odniesienia się do stanowiska i dowodów, które zostaną przez wnoszącego sprzeciw wskazane. Celem zapewnienia elastyczności postępowania utrzymano możliwość składania przez strony dodatkowych wyjaśnień na wezwanie Urzędu Patentowego (art. 228 ust. 3 projektu). Przepis ten znajdzie zastosowanie w przypadku spraw, w których wystąpiły bardzo złożone kwestie, lub gdy zgłaszający lub wnoszący sprzeciw wskazał nowe twierdzenia lub dowody, które zostały dopuszczone w postępowaniu. Przepis art. 228 ust. 1 koresponduje z art. 226 i art. 227 projektu w ten sposób, że wskazuje m.in. że wnoszący sprzeciw odnosząc się do odpowiedzi na sprzeciw przedstawia dowody i, w przypadku gdy zostanie podniesiony zarzut nieużywania – może przedstawić dowody używania znaku będącego podstawą sprzeciwu.

Nowe przepisy, na wzór tych obecnie obowiązujących w PWP, przewidują również prekluzję dowodową (art. 231 projektu). Oznacza to, że Urząd Patentowy pominie okoliczności faktyczne i dowody niezgłoszone przez stronę w wyznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Przepisy zobowiązujące do wskazania okoliczności faktycznych i dowodów w określonym terminie wyrażają zasadę koncentracji materiału procesowego i zapobiegają celowemu przedłużaniu postępowania przez strony.

W toku postępowania w sprawie sprzeciwu Urząd Patentowy będzie wyznaczał stronie dla dokonania określonych czynności termin miesiąca. W uzasadnionym przypadku Urząd Patentowy wyznaczy dłuższy termin, lecz nie więcej niż o 2 miesiące. Powyższe przede wszystkim dotyczyć będzie sprzeciwów kierowanych wobec wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 232 projektu). W postępowaniu w sprawie sprzeciwu, ze względu na złożoność tego postępowania, zazwyczaj wymagającego dokonania oceny obszernego materiału dowodowego (np. wykazanie używania znaku, renomy, czy też wzmocnionego charakteru odróżniającego znaku) zostało także wyłączone stosowanie przepisów KPA o terminach załatwiania spraw.

W przypadku gdy zgłaszający zgodzi się w całości ze stanowiskiem wnoszącego sprzeciw, postępowanie w sprawie sprzeciwu zostanie umorzone (art. 233 projektu). Dodatkowym skutkiem uznania przez zgłaszającego sprzeciwu w całości jest także umorzenie postępowania w sprawie zgłoszenia znaku towarowego w zakresie wniesionego sprzeciwu. Przyjęte rozwiązanie pozwala na szybsze zakończenie postępowania w sprawie sprzeciwu zgodnie z wolą wnoszącego sprzeciw i jednocześnie, bez dodatkowych działań ze strony zgłaszającego, pozwala zakończyć postępowanie w sprawie zgłoszenia znaku towarowego. W obecnym stanie prawnym wycofanie zgłoszenia znaku towarowego przez zgłaszającego w całości lub części wymaga odpowiedniego wniosku i przedłuża obie procedury. Umorzenie postępowania w sprawie sprzeciwu jest bowiem możliwe dopiero po uprawomocnieniu się decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie zgłoszenia znaku (ponieważ dodatkowo należy uwzględnić dwa miesiące na uprawomocnienie się decyzji).

Tak, jak wyżej sygnalizowano, utrzymano zasadę, że Urząd Patentowy rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną w sprzeciwie (art. 230 projektu). Oznacza to, że Urząd Patentowy jest związany wnioskiem i podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw, co wyznacza zakres żądania strony.

W projekcie określono także katalog rozstrzygnięć wydawanych po rozpatrzeniu sprzeciwu – decyzja o uznaniu sprzeciwu za zasadny w całości lub części lub o jego oddaleniu (art. 234 projektu). Uzupełniająco należy wskazać, iż postępowanie może zostać także umorzone – podstawę prawną stanowią wówczas przepisy KPA

Projektowane przepisy zawierają także normy kolizyjne mające zastosowanie w przypadku wniesienia kilku sprzeciwów wobec jednego zgłoszenia znaku towarowego. Po pierwsze, dopuszczono możliwość łącznego rozpatrzenia takich sprzeciwów, np. w przypadku jednoczesnego wniesienia sprzeciwu przez uprawnionego do wcześniejszego znaku i jego licencjobiorcę. (art. 236 projektu).

Projektowana ustawa utrzymuje rozwiązanie polegające na tym, że w zakresie kosztów postępowania stosuje się odpowiednio właściwe przepisy ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 468 i 473), dalej powoływane jako „KPC” oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Analogiczne rozwiązanie przyjęto na gruncie postępowania spornego. Zauważyć jednak należy, że

w przypadku wycofania sprzeciwu albo zgłoszenia znaku towarowego w całości albo w części objętej sprzeciwem, do czasu wyznaczenia sprzeciwu terminu, o którym mowa w art. 225 ust. 4 projektu, tj. do czasu wezwania do przedstawienia wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów, opłata wniesiona od sprzeciwu zostanie zwrócona w całości, a Urząd Patentowy nie będzie orzekał o kosztach postępowania. Natomiast w przypadku umorzenia postępowania po wyznaczeniu ww. terminu, koszty postępowania znosi się między stronami. Z kolei w przypadku pozostawienia sprzeciwu bez rozpoznania albo umorzenia postępowania z uwagi na uznanie sprzeciwu za zasadny, w przypadkach o których mowa w art. 215 i 233 projektu zostanie zwrócona zwrot opłata za sprzeciw (art. 238 projektu).

Jednocześnie celem wyeliminowania wątpliwości, wskazano które przepisy tytułu III Przepisy ogólne o postępowaniu przed Urzędem Patentowym, nie mają zastosowania w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, w pozostałym zakresie przepisy te będą stosowane. Nie będą miały zastosowania art. 350 i art. 352 projektu. W związku z powyższym zastosowanie znajdą m.in. przepisy dotyczące pełnomocników oraz zasad wykazywania umocowania (art. 239 projektu).

Projektowane przepisy regulują także postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa jako zasadę wprowadza odpowiednie stosowanie przepisów odnoszących się do znaków zgłoszonych w trybie krajowym. Dodatkowo jednak uwzględniono różnice, które wynikają z przepisów Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków. Odmiennego uregulowania wymagały przede wszystkim kwestie związane z doręczeniem sprzeciwu uprawnionemu do międzynarodowego znaku towarowego. W projekcie wskazano, że w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec międzynarodowego znaku towarowego do Biura Międzynarodowego jest wysyłana notyfikacja o odmowie wstępnej uznania ochrony wraz z informacją, iż uprawniony do znaku międzynarodowego jest obowiązany, pod rygorem pozostawienia pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, do ustanowienia pełnomocnika do doręczeń. Termin ten będzie biegł od dnia wysłania do uprawnionego przez Biuro Międzynarodowe informacji o wstępnej odmowie uznania ochrony tego znaku. Uprawniony mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli nie wyznaczył pełnomocnika, będzie wskazywał adres do doręczeń.

Dopiero po ustanowieniu pełnomocnika lub wskazaniu adresu do doręczeń, uprawnionemu do znaku międzynarodowego, jest przekazywany odpis sprzeciwu i strony mogą wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie terminu do ugodowego załatwienia sporu (art. 240 i art. 241 projektu).

W zakresie znaków międzynarodowych wprowadzono regulację szczególną w zakresie oznaczenia daty zakończenia procedury rejestracji znaku towarowego, istotnej dla liczenia 5-letniego okresu rzeczywistego używania znaku. Dla znaków towarowych krajowych okres ten wiąże się z datą wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy (art. 260 ust. 1 pkt 1 projektu). W przypadku znaków międzynarodowych przyjęto rozwiązanie wzorowane na rozwiązaniu inkorporowanym w rozporządzeniu 2017/1001. Zgodnie z art. 203 tego rozporządzenia, dla celów stosowania przepisów odnoszących się do warunku używania znaku towarowego, data publikacji znaku międzynarodowego wyznaczonego na Unię Europejską zastępuje datę rejestracji do celów określenia daty, z którą znak podlegający rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię musi wejść do faktycznego użycia w Unii. Natomiast zgodnie z art. 190 ust. 2 tego rozporządzenia, w braku notyfikacji odmowy ochrony rejestracji międzynarodowej fakt ten jest publikowany łącznie z numerem rejestracji. Analogicznie w projekcie wskazano, iż termin 5 letni, z którym są związane skutki, w przypadku braku używania znaku towarowego, biegnie od dnia publikacji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” o uznaniu jego ochrony. Taką konwergencję przepisów należy uznać za duże ułatwienie dla przedsiębiorców, gdyż niezależnie od tego, czy międzynarodowy znak ma ochronę w Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na wyznaczenie go jako unijny znak towarowy, czy też jako znak krajowy, w obu przypadkach okres na rozpoczęcie jego używania jest wiązany analogicznie z datą publikacji o tym fakcie. Tym samym zostało usunięte niejasne rozwiązanie z dotychczasowej ustawy PWP, które datę początkową przedmiotowego 5-letniego okresu wiązało z szeregiem okoliczności, w sposób całkowicie odmienny niż ukształtowany w rozporządzeniu 2017/1001. Utrudniało to obrót gospodarczy, gdyż mimo faktu uzyskania ochrony w tym samym trybie międzynarodowym, okres na używanie znaku liczono odmiennie, w zależności od tego, czy było to wyznaczenie na Unię Europejską jako unijnego znaku towarowego, czy też na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym nowe rozwiązanie z art. 240 projektu, a także art. 266 projektu, należy uznać za korzystne dla przedsiębiorców.

Rozdział 5: Prawo ochronne na znak towarowy

Przepisy w zakresie używania znaku towarowego zostały powtórzone z obecnej PWP, podobnie uprawnienia zakazowe uprawnionego z prawa ochronnego (art. 247 i art. 248 projektu). Mając na uwadze konieczność precyzyjnego implementowania art. 10 ust 2 dyrektywy 2015/2436, wskazano, iż uprawniony z prawa ochronnego ze wcześniejszym pierwszeństwem może zakazać osobom trzecim bezprawnego używania w obrocie gospodarczym „oznaczenia”, a nie jak wskazywano dotychczas w art. 296 ust. 2 PWP „znaku”. Usunięto również odniesienie do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, ponieważ właściwą regulacją w tym zakresie są przepisy o oznaczeniach geograficznych. Do projektu nie przeniesiono również odpowiednika art. 157 zd. 2 PWP, tj. przepisu uprawniającego pozwanego w sprawie o naruszenie znaku towarowego do żądania przedstawienia przez uprawnionego z prawa ochronnego dowodu używania znaku. W świetle uprawnienia do wniesienia powództwa wzajemnego, o którym mowa w art. 479¹²² KPC, taki przepis wydaje się zbędny.

Uporządkowano również przepisy dotyczące możliwości uprawnionego w zakresie zakazania osobom trzecim bezprawnego używania w obrocie w ramach działalności gospodarczej znaku identycznego albo znaku podobnego (art. 248 projektu). Jednocześnie przeniesiono przepisy o naruszeniu prawa ochronnego znaku towarowego do rozdziału regulującego naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, w efekcie czego występuje spójność regulacji i poprawa systematyki ustawy (art. 460 i art. 461 projektu).

W przypadku kwestii dotyczącej informacji, w jakim zakresie uprawniony nie może zakazywać używania swojego znaku towarowego przez osoby trzecie, powtórzono regulację dotychczasowej PWP, doprecyzowując, iż prawo ochronne nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby zarejestrowanego znaku towarowego do celów wskazania albo odniesienia się do towarów jako pochodzących od uprawnionego do danego zarejestrowanego znaku towarowego. W szczególności dotyczy to przypadku, gdy jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne lub akcesoria (art. 250 ust. 1 pkt 3 projektu), gdyż obecna regulacja pełniej oddaje charakter art. 14 ust. 1 pkt c dyrektywy 2015/2436. Jednocześnie pozostawiono regulację dotyczącą sposobów używania znaku towarowego (art. 247 projektu). Nie jest to wyliczenie enumeratywne, ale przykładowe. Jego funkcjonowanie od dwudziestu lat w PWP należy ocenić jako korzystne – uwidacznia on zakres ochrony prawa na znaku towarowym w obszarach, które nieraz budzą wątpliwości u przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Dzięki tej regulacji przedsiębiorcy od razu mogą dostrzec uprawnienia pozytywne wynikające z prawa ochronnego na znak towarowy dotyczące obrotu i reklamy towarów i usług.

Urząd odwołuje się do tego przepisu odpowiadając na zapytania przedsiębiorców dotyczące zakresu prawa na znak towarowy, a także rozpatrując sprawy na podstawie przesłanki negatywnej dla udzielenia prawa ochronnego – zgłoszenia znaku towarowego, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Przepis art. 243 projektu reguluje procedurę przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy i zasadniczo nie odbiega od przepisów obecnie obowiązującej PWP. Warunkiem przedłużenia prawa ochronnego na dalszy 10 letni okres ochrony jest wniesienie w terminie opłaty okresowej za ochronę. Projekt przewiduje możliwość prowadzenia przez Urząd Patentowy postępowania wyjaśniającego w sprawie przedłużenia ochrony znaku towarowego. W ramach tego postępowania wyjaśniane mogą być wątpliwości co do wysokości i uprawnienia do wniesienia opłat oraz, wątpliwości co do zakresu ochrony podlegającej przedłużeniu. Potrzeba wprowadzenia tej dodatkowej przesłanki jest związana z faktem, że prawo ochronne na znak towarowy może być przedłużone w całości lub w części, w zależności od woli uprawnionego. Wnosząc opłatę za kolejny 10 letni okres ochrony uprawniony powinien w tytule przelewu wskazać numer prawa ochronnego i zakres żądanego przedłużenia z podaniem klas towarowych lub określonych towarów, dla których ochrona ma zostać przedłużona. W praktyce zdarza się jednak, że informacje te nie są przez uprawnionych podawane i w rezultacie zakres żądanego przedłużenia nie jest jasny. Celem proponowanego przepisu jest zlikwidowanie luki w dotychczasowych przepisach i umożliwienie Urzędowi Patentowemu prowadzenia postępowania wyjaśniającego w takich sytuacjach, tj. kiedy zakres żądanego przedłużenia nie jest jednoznaczny. Ustępy 4 i 5 omawianego przepisu regulują kwestię wpisu informacji o przedłużeniu prawa ochronnego do rejestru znaku towarowego oraz wykreślenia z tego rejestru błędnego wpisu. Projekt jest powtórzeniem dotychczasowych regulacji w tym zakresie.

Rozdział 6: Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy

Przepisy o unieważnieniu i stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy przeniesiono z dotychczasowej PWP.

Analogicznie jak w PWP uregulowano przesłanki wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, wskazując zarówno przesłanki uzasadniające wystąpienie z takim wnioskiem, jak i sytuacje, w których z takim wnioskiem nie można wystąpić (art. 255 i art. 256 projektu).

W projekcie uregulowano także możliwość wystąpienia przez uprawnionego do znaku towarowego z zarzutem braku używania wcześniejszego znaku towarowego w toku postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy i unieważnienia uznania ochrony międzynarodowego znaku towarowego (art. 257 i 258 projektu).

W projekcie, podobnie jak jest w PWP, uregulowano także przesłanki wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy oraz postępowanie o stwierdzenie wygaśnięcia takiego prawa (art. 259–263 projektu).

Dział VIII: Oznaczenia geograficzne produktów rzemieślniczych i przemysłowych

Do 2023 roku nie istniała jednolita i zharmonizowana ochrona oznaczeń geograficznych na produkty rzemieślnicze i przemysłowe. Na poziomie unijnym zapewniona była jedynie jednolita ochrona oznaczenia geograficznego w przypadku win, win aromatyzowanych, napojów spirytusowych oraz produktów rolnych i środków spożywczych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2411 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) 2017/1001 i (UE) 2019/1753 (Dz. Urz. UE L 2023/2411 z 27.10.2023 r., str. 1, dalej powoływane jako „rozporządzenie 2023/2411”), ustanowiło na poziomie UE zharmonizowaną, jednolitą ochronę oznaczeń geograficznych w odniesieniu do produktów rzemieślniczych i przemysłowych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem postępowanie dotyczące rejestracji oznaczeń geograficznych na produkty rzemieślnicze i przemysłowe odbywa się na poziomie unijnym, jednak zostało ono podzielone na dwa etapy, w tym etap krajowy. W projekcie uregulowano etap krajowy procedury badania wniosków o rejestrację, wniosków o zmianę specyfikacji produktu, czy wniosków o unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych. Uregulowano także zasady wydawania przez organy Inspekcji Handlowej poświadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego oraz kontroli produktów dostępnych na rynku, monitorowania stosowania oznaczeń geograficznych na rynku, w tym w handlu elektronicznym.

W projekcie powielono rozwiązania zaproponowane w procedowanym obecnie projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej i ustawy o Inspekcji Handlowej (UC143). Zmiany wprowadzone w przedmiotowym projekcie będą odzwierciedlane w przedkładanym projekcie UC81.

Dział VIII „Oznaczenia geograficzne produktów rzemieślniczych i przemysłowych” obejmuje 7 rozdziałów:

- 1) Rozpatrywanie wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych;
- 2) Krajowy sprzeciw;
- 3) Tymczasowa ochrona krajowa oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych;
- 4) Zmiana specyfikacji produktu oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych;
- 5) Unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych;
- 6) Kontrola oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych;
- 7) Rada do spraw Oznaczeń Geograficznych Produktów Rzemieślniczych i Przemysłowych.

Rozdział 1 Rozpatrywanie wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych

W przedmiotowym rozdziale określono postępowanie w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych na etapie krajowym procedury rejestracji oznaczeń geograficznych, o którym mowa w rozdziale 2 rozporządzenia 2023/2411. Projektowane przepisy mają na celu określenie krajowej procedury oceny wniosków o rejestrację oraz określenie organów i instytucji właściwych w procesie oceny tych wniosków. Zadania związane z oceną wniosków o rejestrację oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych powierzono Urzędowi Patentowemu (art. 12 rozporządzenia 2023/2411) oraz Radzie do Spraw Rejestracji Oznaczeń Geograficznych Produktów Rzemieślniczych i Przemysłowych (dalej powoływana jako „Rada”), która będzie organem opiniodawczo-doradczym Urzędu Patentowego.

Rozpatrywanie wniosków o rejestrację oznaczenia geograficznego będzie należało do ekspertów.

Wnioski o rejestrację oznaczenia geograficznego będą składane do Urzędu Patentowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego. W praktyce będzie to

Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP), gdzie zostaną udostępnione formularze dostosowane do potrzeb rejestracji oznaczeń geograficznych.

Projektowane przepisy precyzują warunki formalne wniosku o rejestrację oraz regulują postępowanie w przypadku braków formalnych takiego wniosku.

Warunki formalne wniosku określa art. 13 ust. 2 rozporządzenia 2023/2411. Zgodnie ze wskazanym przepisem wniosek o rejestrację oznaczenia geograficznego zawiera:

- specyfikację produktu, o której mowa w art. 9 rozporządzenia 2023/2411;
- jednolity dokument, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia 2023/2411; oraz
- dokumentację towarzyszącą, o której mowa w art. 11 rozporządzenia 2023/2411.

Do wniosku będą mogły zostać dołączone również wzory etykiet produktu, o ile wnioskodawca wskaże w specyfikacji produktu lub jednolitym dokumencie, że w odniesieniu do danego produktu będzie stosowana etykieta.

W przypadku braków formalnych wniosku, Urząd Patentowy wezwie do jego uzupełnienia, pod rygorem umorzenia postępowania. W postanowieniu wzywającym do uzupełnienia braków, usunięcia stwierdzonych usterek, Urząd Patentowy wyznaczy wnioskodawcy termin.

Wniosek będzie mógł zostać złożony przez podmioty określone w art. 8 rozporządzenia 2023/2411 tj. grupę producentów oraz, w określonych przypadkach, przez pojedynczego producenta, wojewodę lub organ jednostki samorządu terytorialnego, właściwy ze względu na teren, do którego odnosi się dane oznaczenie geograficzne. Wojewoda lub organ jednostki samorządu terytorialnego będzie mógł udzielić pomocy w przygotowaniu wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego, przygotowaniu wniosku o zmianę specyfikacji produktu, w postępowaniu w sprawie krajowego sprzeciwu wobec wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego, czy też w przygotowaniu zawiadomienia zawierającego uwagi, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia 2023/2411 (art. 269 projektu)

Urząd Patentowy po stwierdzeniu, że wniosek o rejestrację oznaczenia geograficznego spełnia wymogi określone w art. 8 i art. 13 ust. 2 rozporządzenia 2023/2411, przekaże wniosek o rejestrację oznaczenia geograficznego Radzie. Rada w terminie trzech miesięcy będzie zobowiązana wydać opinię o spełnieniu przez wniosek wymogów, określonych w art. 6 rozporządzenia 2023/2411.

Po uzyskaniu opinii Rady, Urząd Patentowy ogłosi w „Biuletynie Urzędu Patentowego” informacje o nazwie oznaczenia geograficznego wskazanego we wniosku o rejestrację, dacie wpływu tego wniosku, wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa, miejsce zamieszkania lub siedziba) oraz specyfikacji produktu. Specyfikacja produktu będzie podawana do publicznej wiadomości. W praktyce specyfikacja produktu będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Patentowego – e-wyszukiwarka (art. 271 projektu).

W przypadku stwierdzenia, że wniosek spełnia wymagania wynikające art. 6, 8 i 13 ust. 2 rozporządzenia 2023/2411, Urząd Patentowy wyda decyzję stwierdzającą spełnienie przez wniosek o rejestrację oznaczenia geograficznego wymagań wynikających z przepisów Unii Europejskiej, jeżeli:

- upłynie bezskutecznie termin na wniesienie krajowego sprzeciwu wobec wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych,
- krajowy sprzeciw zostanie oddalony.

Po uprawomocnieniu się ww. decyzji stwierdzającej spełnienie przez wniosek o rejestrację oznaczenia geograficznego wymagań wynikających z przepisów Unii Europejskiej, Urząd przekaże wniosek o rejestrację do Urzędu Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej – zwanego dalej „EUIPO”.

Jeżeli natomiast wniosek nie spełni ww. wymagań wynikających z rozporządzenia 2023/2411 lub po prawomocnym wydaniu decyzji o uwzględnieniu krajowego sprzeciwu wobec wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego, Urząd wyda decyzję stwierdzającą niespełnienie przez wniosek o rejestrację oznaczenia geograficznego wymagań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej.

Informacje, o każdej z ww. decyzji Urzędu, zostaną opublikowane w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”. W przypadku wydania decyzji stwierdzającej spełnienie przez wniosek wymagań wynikających z przepisów unijnych, specyfikacja produktu będzie udostępniana na stronie internetowej Urzędu Patentowego (art. 272 projektu).

Po przekazaniu wniosku do EUIPO, wniosek ten będzie dalej rozpatrywany przez EUIPO. EUIPO zbada, czy:

- wniosek nie zawiera oczywistych błędów;
- informacje dostarczone na podstawie art. 22 ust. 1, 2 lub 3 rozporządzenia 2023/2411, w zależności od przypadku, są kompletne; oraz

- jednolity dokument jest precyzyjny i ma charakter techniczny zgodnie z art. 10 rozporządzenia 2023/2411.

EUIPO, rozpatrując wniosek, uwzględni wynik krajowego etapu procedury rejestracji. Ponadto, EUIPO jest uprawnione do zwrócenia się do Urzędu Patentowego o informacje uzupełniające albo w przypadku, gdy wniosek okaże się niekompletny lub niedokładny, do jego uzupełnienia lub poprawienia. W takim przypadku, Urząd Patentowy będzie zobowiązany do przekazania EUIPO wnioskowanych informacji. Nie można wykluczyć, że wykonanie wezwania EUIPO będzie wymagało przedłożenia przez wnioskodawcę stosownych wyjaśnień, stąd przewidziano możliwość wezwania wnioskodawcy, postanowieniem, do przekazania stosownych informacji w wyznaczonym terminie. Zauważyć należy, że brak przekazania informacji EUIPO może skutkować odrzuceniem wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego przez EUIPO.

W przypadku, gdy w wyniku ww. wymiany korespondencji, w specyfikacji produktu zostaną wprowadzone zmiany, Urząd Patentowy zaktualizuje jednolity dokument, ogłosi w „Biuletynie Urzędu Patentowego” informację o wprowadzonych zmianach i udostępni zmienioną specyfikację produktu na stronie internetowej Urzędu Patentowego. Jeżeli zmiany te będą istotne, wówczas zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia 2025/1956, Urząd Patentowy będzie uprawniony do przeprowadzenia ponownej procedury krajowego sprzeciwu. Wówczas Urząd Patentowy ogłosi w „Biuletynie Urzędu Patentowego” informację o wprowadzonych zmianach i udostępni zmienioną specyfikację produktu na stronie internetowej Urzędu Patentowego. Publikacja ta otworzy ponowną drogę do złożenia krajowego sprzeciwu przez zainteresowane podmioty (art. 273 projektu).

Rozdział 2: Krajowy sprzeciw

W terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o złożeniu wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego osoba, o której mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2023/2411, będzie mogła wnieść sprzeciw wobec tego wniosku, zwany dalej „krajowym sprzeciwem”. Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2023/2411 krajowy sprzeciw może wnieść każda osoba mająca uzasadniony interes i siedzibę lub miejsce pobytu w państwie członkowskim odpowiedzialnym za krajowy etap rejestracji lub w państwach członkowskich, z których pochodzi dany produkt.

Podstawę krajowego sprzeciwu będą mogły stanowić przesłanki wskazane w art. 15 ust. 3 rozporządzenia 2023/2411 tj.:

- oznaczenie geograficzne nie spełnia wymogów dla objęcia ochroną określonych w rozporządzeniu 2023/2411,
- rejestracja oznaczenia geograficznego byłaby sprzeczna z art. 42 lub 43 lub art. 44 ust. 2 rozporządzenia 2023/2411; lub
- rejestracja oznaczenia geograficznego zagrażałaby istnieniu identycznej lub podobnej nazwy wykorzystywanej w handlu lub znaku towarowego, lub istnieniu produktów, które znajdowały się w obrocie zgodnie z prawem przez co najmniej pięć lat poprzedzających datę ogłoszenia o złożeniu wniosku o rejestrację (art. 274 projektu).

Postępowanie w sprawie krajowego sprzeciwu zostało uregulowane w taki sposób, by były spełnione warunki określone w rozporządzeniu 2023/2411 i jednocześnie procedura ta była jak najbardziej zbliżona do instytucji sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, przy zachowaniu odmienności obu tych przedmiotów własności przemysłowej.

Projektowane przepisy określają więc warunki formalne, jakie spełniać ma krajowy sprzeciw, a także dalsze postępowanie w przypadku stwierdzenia braków.

Krajowy sprzeciw zawiera:

- oznaczenie stron;
- wskazanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, wobec którego krajowy sprzeciw jest wnoszony;
- wskazanie podstawy prawnej i zwięzłe przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów na ich poparcie, w tym wskazanie uzasadnionego interesu wnoszącego krajowy sprzeciw;
- określenie zakresu krajowego sprzeciwu;
- podpis wnoszącego krajowy sprzeciw albo pełnomocnika.

Konieczne będzie także dołączenie pełnomocnictwa, jeżeli wnoszący krajowy sprzeciw ustanowi pełnomocnika oraz dowodu uiszczenia opłaty od krajowego sprzeciwu.

Do rozpatrzenia krajowego sprzeciwu Prezes Urzędu Patentowego wyznaczy eksperta.

W przypadku braków krajowego sprzeciwu, Urząd wezwie do ich uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, krajowy sprzeciw pozostawia się bez rozpoznania. Informacja o wniesieniu krajowego sprzeciwu będzie ogłaszana w „Biuletynie Urzędu Patentowego”.

Krajowy sprzeciw zostanie uznany za wniesiony w dniu, w którym wpłynie do Urzędu. Krajowy sprzeciw wniesiony po terminie, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (art. 274 – 278 projektu).

Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę o wniesieniu krajowego sprzeciwu i wezwie strony do ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Termin na ugodowe rozstrzygnięcie sporu może zostać jednokrotnie przedłużony o kolejne trzy miesiące, na zgodny wniosek stron. Po upływie terminu do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, Urząd Patentowy wezwie wnioskodawcę do udzielenia, w wyznaczonym terminie, odpowiedzi na krajowy sprzeciw. Brak udzielenia odpowiedzi na sprzeciw w ww. terminie będzie skutkował uznaniem krajowego sprzeciwu za zasadny.

Złożone krajowe sprzeciwy (wraz z odpowiedzią na sprzeciw), podobnie jak wnioski o rejestrację, będą przekazywane Radzie do zaopiniowania (art. 280 projektu).

Projektowane przepisy wskazują na rodzaje decyzji wydawanych po rozpatrzeniu krajowego sprzeciwu. Urząd Patentowy, po uzyskaniu opinii Rady, będzie mógł wydać decyzję o uznaniu krajowego sprzeciwu za zasadny, o jego oddaleniu, lub - gdy z opinii Rady będzie wynikać, że wniosek o rejestrację oznaczenia geograficznego i krajowy sprzeciw są zasadne - wezwie wnioskodawcę i wnoszącego krajowy sprzeciw do złożenia wspólnego wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych. W przypadku niezłożenia uzgodnionego wniosku o rejestrację w wyznaczonym terminie, postępowanie w sprawie krajowego sprzeciwu zostanie umorzone i zostanie wydana decyzja stwierdzająca niespełnianie przez wniosek o rejestrację wymagań zawartych przepisach Unii Europejskiej. Analogicznie, jak to ma miejsce w przypadku postępowania sprzeciwowego i spornego, do kosztów postępowania będą odpowiednio stosowane przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym (art. 281 projektu).

Ponadto, zgodnie z art. 25 rozporządzenia 2023/2411, podmiotem wnoszącym sprzeciw na etapie unijnym może być również państwo członkowskie. Zgodnie z projektem uprawnienie to będzie przysługiwało Urzędowi Patentowemu. Sprzeciw będzie mógł zostać wniesiony przez

Urząd Patentowy w odniesieniu do każdego opublikowanego przez EUIPO oznaczenia geograficznego.

Również zawiadomienie zawierające uwagi, o którym mowa art. 27 rozporządzenia 2023/2411, będzie mógł złożyć przez Urząd Patentowy (art. 282 projektu).

Rozdział 3: Tymczasowa ochrona krajowa oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych

W projektowanej ustawie przewidziano możliwość przyznania tymczasowej ochrony krajowej oznaczeniom geograficznym produktów rzemieślniczych i przemysłowych, zgodnie z uprawnieniem przyznanym państwom członkowskim Unii Europejskiej w art. 18 rozporządzenia 2023/2411. Tymczasowa ochrona krajowa będzie przyznawana wskazanym we wniosku oznaczeniom geograficznym, w odniesieniu do których wnioski o rejestrację zostaną przekazane do EUIPO. Tymczasowa ochrona krajowa będzie przyznawana do czasu podjęcia przez EUIPO decyzji w sprawie rejestracji danego oznaczenia geograficznego (o rejestracji oznaczenia geograficznego lub odrzuceniu wniosku). Tymczasowa ochrona ustanie również w przypadku wycofania wniosku (art. 285 projektu).

Oznaczenia geograficzne produktów rzemieślniczych i przemysłowych objęte tymczasową ochroną krajową będą chronione w zakresie wynikającym z art. 40 rozporządzenia 2023/2411. Producentowi będzie przysługiwało prawo używania oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych objętego tymczasową ochroną krajową, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji tego produktu (art. 286 i 287 projektu).

W przypadku objęcia oznaczenia geograficznego tymczasową ochroną krajową uprawniony będzie miał możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia nawet wówczas, gdy ostatecznie oznaczenie geograficzne nie zostanie zarejestrowane. Roszczenia te będą mogły być dochodzone za okres, w którym trwała tymczasowa ochrona krajowa (art. 468 projektu).

Rozdział 4: Zmiana specyfikacji produktu oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych

W projekcie wprowadzono regulacje dotyczące zmian specyfikacji produktu, uwzględniające wynikający z przepisów rozporządzenia 2023/2411 podział tych zmian na zmiany:

- unijne – w rozumieniu art. 31 ust. 3 rozporządzenia 2023/2411,
- standardowe – w rozumieniu art. 31 ust. 5 rozporządzenia 2023/2411,
- tymczasowe – w rozumieniu art. 31 ust. 6 rozporządzenia 2023/2411.

Wnioski o ww. zmiany mogą być składane przez podmioty określone w art. art. 31 ust. 1 rozporządzenia 2023/2411 tj. wnioskodawcę, w imieniu którego zarejestrowano oznaczenie geograficzne, lub producenta używającego oznaczenia geograficznego.

Zmianę uznaje się za unijną, w przypadku, gdy wymaga modyfikacji jednolitego dokumentu i gdy spełniono co najmniej jeden z poniższych warunków:

- zmiana polega na zmianie w nazwie chronionej jako oznaczenie geograficzne lub w stosowaniu tej nazwy;
- istnieje ryzyko, że zmiana osłabiłaby związek między obszarem geograficznym a produktem, o którym mowa w jednolitym dokumencie; lub
- zmiana wiąże się z ograniczeniami dotyczącymi wprowadzania produktu do obrotu.

Zmiany te rozpatrywane będą przez Urząd Patentowy w zakresie określonym w art. 31 ust. 4 rozporządzenia 2023/2411 tj. zostaną przeprowadzone kroki etapu krajowego.

Każdą zmianę w specyfikacji produktu zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, inną niż wyżej opisana zmiana unijna, uznaje się za zmianę standardową i wchodzi ona w zakres kompetencji państwa członkowskiego. Urząd Patentowy będzie zatwierdzał te zmiany i informował o nich EUIPO.

Zmianę standardową uznaje się za zmianę tymczasową, w przypadku, gdy dotyczy zmiany tymczasowej w specyfikacji produktu wynikającej z nałożenia obowiązkowych środków sanitarnych przez organy publiczne, z klęski żywiołowej lub niekorzystnych warunków pogodowych formalnie uznanych przez właściwe organy lub z katastrofy spowodowanej przez człowieka, takiej jak wojna, zagrożenie wojną lub atak terrorystyczny.

Urząd Patentowy będzie rozpatrywał wnioski o zmianę standardową lub zmianę tymczasową specyfikacji produktu oznaczenia geograficznego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia 2025/1956, tj. oznaczeń geograficznych, których obszar geograficzny obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek musi spełniać wymogi zawarte w art. 19 ust. 3 rozporządzenia 2025/1956 tj. konieczne jest przedstawienie opisu zmian standardowych i streszczenie powodów, dla których wnioskuje się o zmiany, a także powodów, dla których proponowane zmiany są zmianą standardową zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/2411. W przypadku braków formalnych wniosku, Urząd wezwie, w drodze postanowienia, pod rygorem umorzenia postępowania, do usunięcia w wyznaczonym terminie, stwierdzonych usterek lub braków. Od wniosku będzie pobierana opłata (art. 290 i 291 projektu).

Urząd Patentowy ogłosi w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o złożeniu wniosku o zmianę unijną, zmianę standardową lub zmianę tymczasową specyfikacji produktu. Ogłoszenie to otworzy drogę do przeprowadzenia procedury sprzeciwu od wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji produktu. W odniesieniu do tej procedury znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące krajowego sprzeciwu. Wnioski o zmianę specyfikacji produktu i sprzeciwu od wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji produktu będą opiniowane przez Radę (art. 292 projektu).

Po uzyskaniu opinii Rady, w przypadku zmiany unijnej specyfikacji produktu, Urząd Patentowy wyda decyzję o uznaniu wniosku za zasadny albo o oddaleniu tego wniosku. Analogicznie jak to ma miejsce w przypadku wniosków o rejestrację oznaczenia geograficznego, po uprawomocnieniu się decyzji o uznaniu wniosku za zasadny, Urząd Patentowy przekaże ten wniosek EUIPO. Zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia 2025/1956, Urząd Patentowy zaktualizuje także specyfikację produktu (art. 293 projektu).

Natomiast w przypadku zmian standardowych lub tymczasowych, Urząd Patentowy, po uzyskaniu opinii Rady, wyda decyzję o zatwierdzeniu zmiany standardowej lub tymczasowej specyfikacji produktu albo o odmowie zatwierdzenia zmiany standardowej lub tymczasowej specyfikacji produktu. W przypadku zmiany tymczasowej specyfikacji produktu Urząd Patentowy określi dodatkowo czas jej obowiązywania. Urząd Patentowy ogłosi w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informację o zatwierdzeniu zmiany standardowej lub tymczasowej specyfikacji produktu. Po zatwierdzeniu zmian w specyfikacji, Urząd Patentowy zaktualizuje specyfikację produktu, opublikuje w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informację o zatwierdzeniu zmiany standardowej lub tymczasowej specyfikacji

produktu i poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Urzędu Patentowego, zmienioną specyfikację produktu. Jednocześnie, Urząd Patentowy powiadomi EUIPO o zatwierdzonej zmianie standardowej lub tymczasowej produktu, w sposób określony odpowiednio w art. 23 lub art. 24 rozporządzenia 2025/1956 (art. 294 projektu).

Rozdział 5: Unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych

Zgodnie z projektem, Urząd Patentowy będzie rozpatrywał wnioski o unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych w zakresie, o którym mowa w art. 32 rozporządzenia 2023/2411 (art. 295 projektu).

Wniosek o unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego w Urzędzie Patentowym będzie mogła złożyć osoba wskazana w art. 25 ust. 8 rozporządzenia 2025/1956 tj. każda osoba fizyczna lub prawna, która ma uzasadniony interes i siedzibę lub miejsce pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Od wniosku o unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych będzie pobierana opłata (art. 296 projektu).

Wniosek musi być zgodny z wymogami zawartymi w art. 25 ust. 1 rozporządzenia 2025/1956. Jeżeli wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych, Urząd Patentowy wezwie wnioskodawcę, w drodze postanowienia, pod rygorem umorzenia postępowania, do usunięcia w wyznaczonym terminie, stwierdzonych usterek lub braków (art. 297 i 298 projektu).

Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę w imieniu, którego zarejestrowano oznaczenie geograficzne o wniosku o unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych. Do rozpatrywania wniosku o unieważnienie znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące krajowego sprzeciwu tj.

- wniosek będzie rozpatrywany przez wskazanego przez Prezesa Urzędu eksperta;
- zostanie wyznaczony termin na ugodowe rozstrzygnięcie sporu, a po jego upływie zostanie skierowane do uprawnionego wezwanie o udzielenie odpowiedzi na wniosek;
- wniosek o unieważnienie i odpowiedź na wniosek będą opiniowane przez Radę;
- do kosztów postępowania znajdują zastosowanie przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym.

Urząd Patentowy, po uzyskaniu opinii Rady wyda decyzję o uznaniu wniosku o unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych za zasadny albo decyzję o oddaleniu wniosku o unieważnienie. Po uprawomocnieniu się decyzji o uznaniu wniosku o unieważnienie za zasadny, Urząd Patentowy przekaże wniosek EUIPO, które będzie odpowiedzialne za przeprowadzenie unijnego etapu procedury (art. 299 projektu).

Przewidziano także, że w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2023/2411 wniosek o unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego może także złożyć Prezes Urzędu Patentowego tj., gdy:

- oznaczenie geograficzne zarejestrowano z naruszeniem art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 1 lub 2 lub art. 44 ust. 2 rozporządzenia 2023/2411,
- nie jest już możliwe zapewnienie zgodności produktu ze specyfikacją produktu,
- żaden produkt z tym oznaczeniem geograficznym nie został wprowadzony do obrotu przez co najmniej pięć kolejnych lat (art. 300 projektu).

W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 9 rozporządzenia 2025/1956 tj. gdy wniosek o unieważnienie opierać się będzie na podstawie, o której mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2023/2411, a wskazana podstawa ma zastosowanie wyłącznie poza obszarem właściwości terytorialnej Urzędu Patentowego, lub w przypadku gdy oznaczenie geograficzne, w odniesieniu do którego wnioskuje się o unieważnienie, pochodzi z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie, w którym osoba składająca wniosek ma siedzibę lub miejsce pobytu, lub z państwa trzeciego, nie przeprowadza się krajowej procedury sprzeciwu. Urząd Patentowy po stwierdzeniu, że wniosek o unieważnienie spełnia wymogi określone w art. 25 ust. 1 rozporządzenia 2025/1956, przekaże go niezwłocznie EUIPO. Jeżeli wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych, Urząd Patentowy wezwie wnioskodawcę, w drodze postanowienia, pod rygorem umorzenia postępowania, do usunięcia w wyznaczonym terminie, stwierdzonych usterek lub braków (art. 301 projektu).

Rozdział 6: Kontrola oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych

Rozporządzenie 2023/2411 zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia organu odpowiedzialnego za kontrole przewidziane w tym rozporządzeniu. Konieczne jest

uregulowanie zarówno kwestii związanych z właściwością organów odpowiedzialnych za czynności kontrolne, procedury wydawania poświadczeń zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, jak i postępowania kontrolnego. Przepisy te ujęto w 3 oddziałach:

- 1) Organ kontroli;
- 2) Wydawanie poświadczeń zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych;
- 3) Postępowanie kontrolne.

Oddział 1: Organ kontroli

Zgodnie z projektowanymi przepisami organem właściwym w sprawie kontroli oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych, o której mowa w art. 49 rozporządzenia 2023/2411, będzie Inspekcja Handlowa, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 656).

W projekcie wskazano, że Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, będzie odpowiedzialny za:

- przyjmowanie oświadczeń własnych producentów, o których mowa w art. 51 ust. 2 rozporządzenia 2023/2411 i wydawanie decyzji w sprawie poświadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych;
- przeprowadzanie kontroli zgodności produktu objętego oznaczeniem geograficznym produktów rzemieślniczych i przemysłowych, którego dotyczy oświadczenie własne producenta, ze specyfikacją produktu, na podstawie art. 51 ust. 5 rozporządzenia 2023/2411;
- monitorowanie używania oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych w zakresie wnikającym z art. 54 rozporządzenia 2023/2411, w tym będzie prowadził rozeznanie rynku i przeprowadzał kontrole produktów objętych oznaczeniem geograficznym produktów rzemieślniczych i przemysłowych oferowanych do sprzedaży.

Jednocześnie zadania związane z rozpatrywaniem wniosków o udzielenie wzajemnej pomocy, o których mowa w art. 62 rozporządzenia 2023/2411, w zakresie dotyczącym czynności wykonywanych przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej, powierzono Prezesowi UOKIK. Prezes UOKIK będzie także właściwy do wyrażenia zgody, o której mowa

w art. 33 ust. 7 rozporządzenia 2025/1956, na udział organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej w kontroli.

Zgodnie rozporządzeniem 2025/1956 właściwe organy państw członkowskich przekazują sobie, na wniosek, istotne informacje na temat kontroli przeprowadzonych na podstawie tytułu IV rozporządzenia 2023/2411. Informacje te mogą obejmować:

- wynik kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 51 ust. 5 rozporządzenia 2023/2411 i na podstawie art. 54 ust. 2 tego rozporządzenia;
- oświadczenia własne, o których mowa w art. 51 rozporządzenia 2023/2411;
- poświadczenie zezwolenia na stosowanie, o którym mowa w art. 52 ust. 2 rozporządzenia 2023/2411 oraz w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;
- środki podejmowane w celu naprawienia niezgodności, o których mowa w art. 52 ust. 4 rozporządzenia 2023/2411;
- środki, o których mowa w art. 54 ust. 2 rozporządzenia 2023/2411.

Ponadto, w stosownych przypadkach, pomoc może obejmować udział właściwych organów państwa członkowskiego w kontrolach urzędowych przeprowadzanych przez właściwe organy innego państwa członkowskiego. W art. 34 rozporządzenia 2025/1956 określono zarówno sposób procedowania wniosków o udzielenie pomocy, jak i zasady udziału w kontrolach przeprowadzanych w innych państwach członkowskich.

Prezes UOKIK będzie także zobowiązany do wykonywania, we wskazanym wyżej zakresie, czynności sprawozdawczych wskazanych w art. 71 ust. 1 rozporządzenia 2023/2411. Powierzenie tych zadań Prezesowi UOKIK jest naturalne w świetle kompetencji Prezesa UOKIK wynikających z ustawy o Inspekcji Handlowej. W tym kontekście warto wskazać w szczególności na art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 9 ustawy o Inspekcji Handlowej. Przepisy te przyznają Prezesowi UOKIK zadania związane z organizowaniem i koordynowaniem kontroli o charakterze krajowym, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem zadań przez wojewódzkich inspektorów, wydawanie wytycznych i zaleceń mających na celu utrzymanie jednolitości postępowania Inspekcji Handlowej i wreszcie, zadania związane ze współpracą z zagranicznymi służbami kontrolnymi o podobnym charakterze. Z kolei art. 71 rozporządzenia 2023/2411 zobowiązuje Państwa członkowskie do składania Komisji sprawozdań m.in. w zakresie:

- strategii i wyników kontroli przeprowadzonych w celu zweryfikowania zgodności z wymogami związanymi z systemem ochrony oznaczeń geograficznych produktów

rzemieślniczych i przemysłowych ustanowionym niniejszym rozporządzeniem, o czym mowa w tytule IV rozporządzenia 2023/2411,

- weryfikacji zgodności na podstawie oświadczenia własnego, o czym mowa w art. 51 rozporządzenia 2023/2411,
- monitorowania stosowania oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych na rynku, o czym mowa w art. 54 rozporządzenia 2023/2411.

Mając na uwadze, że zadania te będą wykonywane przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej właściwym jest, aby obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie zostały powierzone Prezesowi UOKiK, który sprawuje kontrolę nad wykonywaniem zadań przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej.

Oddział 2: Wydawanie poświadczeń zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych

Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej będzie przyjmował oświadczenia własne producentów, o których mowa w art. 51 ust. 2 rozporządzenia 2023/2411 oraz wydawał poświadczenie zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego danego produktu albo odnawiał istniejące poświadczenia.

Oświadczenie własne składane będą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na siedzibę, miejsce prowadzenia działalności albo miejsce zamieszkania producenta. W przypadku niemożliwości ustalenia właściwości miejscowej, oświadczenie własne składane będzie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (art. 303 projektu).

Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej będzie weryfikował:

- kompletność i spójność informacji zawartych w oświadczeniu własnym;
- zgodność informacji zawartych w oświadczeniu własnym ze specyfikacją produktu.

Przewidziano także możliwość wystąpienia przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej do Urzędu Patentowego z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie zasadności wydania poświadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych. Urząd Patentowy przed zajęciem stanowiska będzie mógł zasięgnąć opinii Rady. Wprowadzenie takiej możliwości jest w pełni uzasadnione, gdyż niejednokrotnie wydanie rozstrzygnięcia w sprawie poświadczenia zezwolenia na stosowanie

oznaczenia geograficznego danego produktu może wymagać wiadomości specjalnych, którymi dysponować będzie Rada (art. 304 projektu).

Do czasu wydania przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej decyzji w sprawie poświadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, producent będzie mógł wprowadzić poprawki w oświadczeniu własnym w celu usunięcia oczywistych pomyłek lub niespójności. Obowiązek wprowadzenia takiego uprawnienia wynika wprost z art. 51 ust. 3 zdanie 3 rozporządzenia 2023/2411 (art. 305 projektu).

Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej wyda decyzje o poświadczeniu zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, jeżeli:

- informacje w zawarte w oświadczeniu własnym są kompletne i spójne, oraz
- informacje w zawarte w oświadczeniu własnym są zgodne ze specyfikacją produktu.

Poświadczenie zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych będzie wydawane na okres trzech lat. Po upływie tego terminu, producent chcący nadal stosować oznaczenie geograficzne, będzie zobowiązany do ponownego złożenia oświadczenia własnego. W takim przypadku, w celu potwierdzenia dalszej zgodności produktu ze specyfikacją produktu, zostanie przeprowadzona procedura analogiczna jak w przypadku złożenia oświadczenia własnego przed wprowadzeniem produktu do obrotu (art. 308 i 309).

Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej wyda decyzję o odmowie wydania poświadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego danego produktu albo odnowienia istniejącego poświadczenia, jeżeli:

- informacje zawarte w oświadczeniu własnym producenta okażą się niekompletne lub niespójne;
- informacje zawarte w oświadczeniu własnym nie będą zgodne ze specyfikacją produktu lub
- stanowisko Urzędu Patentowego będzie negatywne (art. 305 projektu).

Poświadczenie zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, oprócz elementów decyzji określonych w art. 107 § 1 KPA, będzie zawierać także:

- oznaczenie identyfikujące oświadczenie własne;

- nazwę chronioną jako oznaczenie geograficzne produktów rzemieślniczych i przemysłowych;
- numer i datę rejestracji oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych;
- rodzaj produktu;
- termin ważności poświadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych (art. 310 projektu).

W przypadku stwierdzenia w toku kontroli, że produkt nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji produktu, właściwy wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej wyda decyzję o cofnięciu poświadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych (art. 311 projektu).

Od decyzji w sprawie poświadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych będzie przysługiwało odwołanie do Prezesa UOKIK.

Prezes UOKIK będzie podawał do publicznej wiadomości informacje o poświadczeniach zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, obejmujące:

- imię i nazwisko lub nazwę producenta;
- miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta (miejscowość);
- oznaczenie identyfikujące oświadczenie własne;
- nazwę chronioną jako oznaczenie geograficzne produktów rzemieślniczych i przemysłowych;
- numer i datę rejestracji oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych;
- rodzaj produktu;
- termin ważności poświadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych;
- informację o ważności poświadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych.

W celu realizacji zadań związanych z udostępnianiem informacji o poświadczeniach zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, Prezes UOKIK będzie administratorem tych danych (art. 314 projektu).

W zakresie nieuregulowanym, do postępowania w sprawach dotyczących poświadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych będą stosowane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Oddział 3: Postępowanie kontrolne

Organ kontroli będzie odpowiedzialny również za monitorowanie używania oznaczeń geograficznych na rynku (art. 54 rozporządzenia 2023/2411), w związku z powyższym wprowadza się procedury kontrolne dedykowane oznaczeniom geograficznym produktów rzemieślniczych i przemysłowych.

Kontrole będą odnosić się do dwóch grup podmiotów tj. producentów w rozumieniu art. 4 pkt 2 rozporządzenia 2023/2411 tj. podmiotów zaangażowanych w produkcję produktów rzemieślniczych i przemysłowych oraz sprzedawców tj. podmiotów oferujących produkty w handlu detalicznym, hurtowym, czy handlu elektronicznym. Co ważne wśród każdej z tych grup podmiotów będą zarówno przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, z późn. zm.), jak i podmioty, które wymykają się tej definicji, ale prowadzą działalność zarobkową jako producenci lub sprzedawcy, która nie będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Mając powyższe na uwadze konieczne było takie ukształtowanie regulacji, aby uwzględniała zarówno przedsiębiorców, jak i podmioty nie będące przedsiębiorcami. Stąd też nie było możliwe wprowadzenie ogólnego odesłania do przepisów o Inspekcji Handlowej, w związku z powyższym celem uniknięcia powtarzania regulacji zawartych w ustawie o Inspekcji Handlowej, zdecydowano się na wskazanie wprost przepisów, które będą miały zastosowanie do postępowania kontrolnego prowadzonego w sprawach dotyczących oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych. W postępowaniu tym znajdują zastosowanie art. 13 ust. 2 i 3, art. 15, art. 16 ust. 1-3 i ust. 5, art. 17, art. 20-art. 22a, art. 26a, art. 27 ust. 2-4, art. 28 - art. 30 ustawy o Inspekcji Handlowej oraz przepisy rozporządzenia, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej tj. rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej.

Określono także precyzyjnie zakres odesłania do ustawy – Prawo przedsiębiorców. W sprawach nieuregulowanych w przedkładanym projekcie, do kontroli przeprowadzanych u sprzedawcy lub producenta będącego przedsiębiorcą znajdą zastosowanie przepisy rozdziału 5 tej ustawy, z wyjątkiem art. 48 (uprzednie powiadomienie przedsiębiorcy o kontroli). Natomiast, do kontroli przeprowadzanych u sprzedawcy lub producenta nie będącego przedsiębiorcą będą stosowane przepisy rozdziału 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców dotyczące mikroprzedsiębiorców, z wyłączeniem art. 51 (miejsce kontroli), art. 55a (kontrola planowa), art. 57 (obowiązek prowadzenia książki kontroli) i art. 60 (decyzja nakazująca wstrzymanie wykonywania działalności). Jednocześnie wskazano, że kontrola lub poszczególne czynności kontrolne u sprzedawcy lub producenta nie będącego przedsiębiorcą mogą być przeprowadzane za pośrednictwem operatora pocztowego, lub jeśli kontrolowany wyrazi zgodę – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Dopuszczono także, w przypadku producentów posiadających poświadczenie zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego i jeżeli jest to konieczne do ustalenia zgodności produktu ze specyfikacją produktu, przeprowadzenie czynności kontrolnych w miejscu produkcji, w tym także miejscu będącym miejscem zamieszkania producenta. Takie czynności będą mogły być przeprowadzone po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia czynności kontrolnych w miejscu produkcji oraz w obecności funkcjonariusza Policji. Natomiast w przypadku nieobecności producenta lub jego przedstawiciela w czasie przeprowadzenia czynności kontrolnych w miejscu produkcji, czynności przeprowadzane będą w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. Przyjęte w tym zakresie rozwiązanie musi z jednej strony uwzględniać szczególną sytuację producenta nie będącego przedsiębiorcą, z koniecznością zapewnienia skuteczności kontroli. Niezbędne jest takie skonstruowanie przepisów, by zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji, w których producent poprzez swoją nieusprawiedliwioną nieobecność będzie mógł w sposób nieuzasadniony unikać kontroli (art. 334 projektu).

Szczególnym rozwiązaniem proponowanym na gruncie projektowanej ustawy jest rozeznanie rynku. Jest to narzędzie pozwalające na właściwe realizowanie wynikającego z art. 54 rozporządzenia 2023/2411 obowiązku monitorowania rynku, w tym w zakresie produktów oferowanych w sprzedaży detalicznej lub hurtowej, w tym w handlu elektronicznym. Działania prowadzone w ramach rozeznania rynku będą prowadzone przed

wszczęciem ewentualnej kontroli, natomiast ustalenia z nich wynikające będą mogły stanowić podstawę do wszczęcia kontroli.

Zgodnie z projektowanymi przepisami wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej będzie mógł prowadzić rozeznanie rynku w celu zebrania informacji niezbędnych do dokonania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa lub wszczęcia kontroli, w szczególności informacji dotyczących produktu, sprzedawcy lub producenta. Rozeznanie rynku będzie mogło być prowadzone także w związku z wnioskiem właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o udzielenie wzajemnej pomocy wystosowanego zgodnie z przepisami sekcji 10 rozporządzenia 2025/1956. Czynności w ramach rozeznania rynku będzie przeprowadzał inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie legitymacji służbowej oraz upoważnienia, okazywanych na żądanie producenta albo sprzedawcy objętych tymi czynnościami. Czynności te będą mogły być przeprowadzane przy pomocy narzędzi teleinformatycznych lub utrwalane w postaci zdjęć, a ich przebieg i ustalenia wynikające z ich przeprowadzenia będą dokumentowane w formie notatki służbowej (art. 316 projektu).

Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej będzie przeprowadzał kontrole u sprzedawców i producentów, jeżeli na podstawie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa uzna za zasadne podjęcie działań w zakresie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych. Celem przeprowadzanych kontroli będzie ustalenie, czy:

- producent posiada poświadczenie zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego;
- produkt, jest zgodny ze specyfikacją tego produktu;
- doszło do naruszenia ochrony oznaczenia geograficznego, o której mowa w art. 40 rozporządzenia 2023/2411.

Kontrole będą mogły być prowadzone jako kontrole planowe i nieplanowane, a także w związku z wnioskiem właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o udzielenie wzajemnej pomocy, o którym mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2025/1956 (art. 317 projektu).

Kontrolę prowadzić będzie inspektor Inspekcji Handlowej po okazaniu kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Treść upoważnienia określa art. 13 ustawy o Inspekcji Handlowej.

Z kolei w przypadku wydania przez Prezesa UOKIK zgody na udział organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej w kontroli, upoważnienie do udziału w kontroli wyda wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. Zakres upoważnienia zostanie określony zgodnie z art. 34 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2025/1956 tj. z uwzględnieniem, że pracownicy właściwych organów wnioskujących:

- w każdej chwili muszą być w stanie przedstawić pisemne upoważnienie określające ich tożsamość i funkcje urzędowe;
- otrzymują od podmiotu dostęp – poprzez swoich pośredników i jedynie do celów przeprowadzanego administracyjnego postępowania wyjaśniającego – do tych samych obiektów i dokumentów, do których mają dostęp pracownicy właściwych organów, do których kierowany jest wniosek; oraz
- nie wykonują z własnej inicjatywy żadnych czynności w ramach postępowań wyjaśniających powierzonych urzędnikom właściwych organów, do których kierowany jest wniosek.

Projektowane przepisy przewidują także możliwość zwrócenia się przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia czynności kontrolnych komendanta Policji o udzielenie pomocy, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w toku czynności kontrolnych inspektor Inspekcji Handlowej natrafi na opór, który utrudni lub uniemożliwi mu wykonywanie tych czynności. Uregulowano zarówno zasady wnioskowania o udzielanie pomocy, jak i sposób rozliczania kosztów jej udzielenia. Zaproponowane rozwiązanie jest wzorowane na przepisach już funkcjonujących np. na gruncie ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Z pisemnym wnioskiem o udzielenie pomocy wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej wystąpi do komendanta Policji, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W pilnych przypadkach, wniosek będzie mógł zostać złożony ustnie, bez zachowania określonego 7 dniowego terminu, po okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacji służbowej kontrolującego. W takim przypadku, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych, będzie zobowiązany do przekazania na piśmie potwierdzenia złożonego ustnie wniosku.

Pomoc udzielana przez komendanta Policji polegać będzie na umożliwieniu przeprowadzenia kontroli, w szczególności przez zapewnienie porządku w miejscu jej przeprowadzania oraz osobistego bezpieczeństwa osób obecnych w miejscu jej

przeprowadzania, a także ustalenie tożsamości osób. Koszty poniesione przez Policję z tytułu udzielonej pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych ponosi wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. Koszty te ustalane będą na wniosek komendanta Policji, w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za poprzedni miesiąc, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz U. z 2026 r. poz. 38 z późn. zm.), za każdy przypadek udzielenia pomocy (art. 320 projektu).

Do określenia miejsca i sposobu kontroli oraz zakresu uprawnień inspektora Inspekcji Handlowej znajdą zastosowanie art. 15 i art. 16 ustawy o Inspekcji Handlowej.

Oznacza to, że kontrola będzie przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności przez kontrolowanego. Kontrola przeprowadzana będzie w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, a w przypadku nieobecności tych osób w obecności innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. W tym miejscu warto ponownie zwrócić uwagę na szczególną regulację odnoszącą się do producentów posiadających poświadczenie zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego. Jak wyżej wskazano, jeżeli będzie to konieczne do ustalenia zgodności produktu ze specyfikacją produktu, dopuszczalne będzie przeprowadzenie czynności kontrolnych w miejscu produkcji, w tym także miejscu będącym miejscem zamieszkania producenta. Takie czynności będą mogły być przeprowadzone po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia czynności kontrolnych w miejscu produkcji oraz w obecności funkcjonariusza Policji. Natomiast w przypadku nieobecności producenta lub jego przedstawiciela w czasie przeprowadzenia czynności kontrolnych w miejscu produkcji, czynności przeprowadzane będą w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

Zakres uprawnień inspektora Inspekcji Handlowej określa art. 16 ustawy o Inspekcji Handlowej. Tym samym inspektor Inspekcji Handlowej będzie mógł m.in.:

- badać akta, dokumenty, ewidencje i informacje w zakresie objętym kontrolą oraz żądać od kontrolowanego lub jego przedstawiciela sporządzenia niezbędnych kopii oraz urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym;
- dokonywać oględzin terenów, obiektów, pomieszczeń, produktów i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą;
- badać przebieg określonych czynności;
- legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
- żądać od kontrolowanego oraz jego przedstawiciela udzielenia w wyznaczonym terminie pisemnych i ustnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli;
- przesłuchiwać osoby w charakterze strony, świadka lub biegłego, jeżeli jest to niezbędne dla wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy;
- zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
- zabezpieczać produkty;
- pobierać nieodpłatnie próbki produktów do badań.

Projekt wprowadza szczególne rozwiązanie jakim jest możliwość wystąpienia w toku kontroli do Urzędu Patentowego z wnioskiem o zajęcie stanowiska. Urząd Patentowy, przed zajęciem stanowiska, będzie mógł zasięgnąć opinii Rady. Jest to rozwiązanie analogiczne do uprawnienia przewidzianego w ramach procedury wydawania poświadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych (art. 319 projektu).

Zgodnie z projektowanymi przepisami producent lub sprzedawca będący w posiadaniu produktów lub dokumentów objętych zakresem kontroli przeprowadzanej u kontrolowanego będzie obowiązany, na żądanie inspektora Inspekcji Handlowej, do ich udostępnienia. Ustalenia kontroli będą dokumentowane w protokole zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 20 ustawy o Inspekcji Handlowej, a w przypadku zabezpieczenia produktów, pobrania próbek, dokonania oględzin będzie sporządzany odrębny protokół, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 21 ustawy o Inspekcji Handlowej. W toku kontroli będą mogły być pobierane próbki w celu ustalenia czy produkt jest zgodny ze specyfikacją tego produktu. Próbki będą pobierane nieodpłatnie. Natomiast szczegółowe zasady pobierania próbek,

sporządzania sprawozdań z przeprowadzonych badań czy zabezpieczenia próbki kontrolnej, będą przeprowadzane na zasadach określonych w ustawie o Inspekcji Handlowej. W tym zakresie znajdują również zastosowanie przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej. Koszty przeprowadzonych badań również będą rozliczane na zasadach wynikających z art. 30 ustawy o Inspekcji Handlowej tj. jeżeli badania wykażą, że produkt nie jest zgodny ze specyfikacją tego produktu, kontrolowany będzie obowiązany do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań.

Mając na uwadze, że rozporządzenie 2023/2411 wprowadza obowiązek kontroli również w zakresie sprzedaży w handlu elektronicznym przewidziano możliwość przeprowadzania czynności kontrolnych w sposób zdalny. W tym zakresie zaproponowana regulacja jest wzorowana na rozwiązaniu funkcjonującym w Ustawie o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów.

W projekcie określono m.in. zasady okazywania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz przypadki, w których z różnych względów, nie ma możliwości wypełnienia obowiązku okazania legitymacji i upoważnienia do kontroli. Zgodnie z projektowanym przepisem, jeżeli co najmniej dwie próby nawiązania kontaktu z kontrolowanym za pomocą środków komunikacji elektronicznej okażą się nieskuteczne albo z innych powodów nie ma możliwości wypełnienia ww. obowiązku za pomocą tych środków, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w sposób zdalny doręcza się za pośrednictwem operatora pocztowego wraz z informacją, że legitymacja zostanie okazana kontrolowanemu, na jego żądanie, w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej (art. 323 projektu).

Projekt wprowadza także uprawnienie wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej do żądania od kontrolowanego, który oferuje produkt w handlu elektronicznym, nieodpłatnego dostarczenia tego produktu, w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia badań w celu ustalenia czy produkt jest zgodny ze specyfikacją tego produktu. Jednocześnie na kontrolowanego nałożono obowiązek dołożenia należytych starań, aby zabezpieczyć produkt na czas transportu w sposób uniemożliwiający zmianę jakości lub cech charakterystycznych produktu (art. 324 projektu).

Uregulowano także sposób dokonywania zakupu kontrolnego produktu oferowanego do sprzedaży w handlu elektronicznym. Jeżeli kontrola prowadzona w sposób zdalny obejmie dokonanie zakupu kontrolnego, czynność ta rozpocznie kontrolę. Jeżeli produkt pozyskany w ramach zakupu kontrolnego zostanie zakwalifikowany jako próbka będzie poddawany

badaniom organoleptycznym lub laboratoryjnym. Kontrolowanemu będzie doręczany protokół oględzin, a jeżeli produkt zostanie zakwalifikowany jako próbka, także sprawozdanie z badań organoleptycznych albo sprawozdanie z badań laboratoryjnych.

W projekcie określono zasady dokonywania zakupu kontrolnego, w tym przepisy zapewniające zachowanie anonimowości inspektora Inspekcji Handlowej. W tym celu inspektor będzie uprawniony do posługiwania się innym imieniem i nazwiskiem niż rzeczywiste imię i nazwisko oraz innym adresem zamieszkania niż rzeczywisty adres zamieszkania, a także innym adresem poczty elektronicznej niż służbowy adres poczty elektronicznej, którego login nie ujawnia tożsamości inspektora Inspekcji Handlowej. Przebieg zakupu kontrolnego będzie utrwalany za pośrednictwem urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk w zależności od formy dokonania sprzedaży w handlu elektronicznym. Zapis ten będzie stanowił załącznik do protokołu kontroli. Projekt określa również zakres danych gromadzonych w celu identyfikacji kontrolowanego (nazwa lub firma albo imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności i adres siedziby, adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej – w przypadku, gdy zakup kontrolny będzie dokonywany za pośrednictwem tej strony, numer telefonu – w przypadku, gdy zakup kontrolny będzie dokonywany za pośrednictwem tego urządzenia, identyfikator kontrolowanego w innych środkach komunikacji na odległość, za których pośrednictwem jest dokonywany zakup kontrolny).

Zgodnie z projektowanymi przepisami, produkt pozyskany podczas kontroli prowadzonej w sposób zdalny w pierwszej kolejności będzie poddawany oględzinom i kwalifikowany jako próbka. Jeżeli produkt nie spełni warunków pozwalających na zakwalifikowanie go jako próbki, wówczas wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej ponownie zwróci się do kontrolowanego z żądaniem nieodpłatnego dostarczenia produktu albo zakończy kontrolę, jeżeli produkt został pozyskany w ramach zakupu kontrolnego. Z oględzin i kwalifikacji próbki produktu sporządzany będzie protokół oględzin, którego treść określono w projektowanych przepisach. Zgodnie z projektowanymi przepisami protokół będzie zawierał m.in. dane identyfikujące inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzającego oględziny, informacje dotyczące upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, dane dotyczące żądania przekazania przez kontrolowanego produktu i datę jego dostarczenia, informacje odnoszące się do zakupu produktu. W protokole znajdują się również informacje identyfikujące produkt, informacje dotyczące kwalifikacji go jako próbki, a także uwagi inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzającego oględziny. Jeżeli próbka będzie poddawana badaniom

organoleptycznym albo laboratoryjnym, wówczas z badań tych zostanie sporządzane sprawozdanie.

Produkt pozyskany w ramach zakupu kontrolnego będzie podlegał zwrotowi po zakończeniu kontroli (jeżeli będzie możliwy do użytku zgodnego z przeznaczeniem) albo w przypadku, gdy produkt pozyskany w ramach zakupu kontrolnego, nie zostanie zakwalifikowany jako próbka. Producent lub sprzedawca, od którego nabyto produkt w ramach zakupu kontrolnego, będzie obowiązany do przyjęcia zwracanego produktu oraz zwrotu zapłaty za zwracany produkt. O obowiązku przyjęcia zwracanego produktu oraz zwrotu zapłaty za zwracany produkt Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej rozstrzygać będzie w drodze postanowienia (postanowienie zaskarżalne). W przypadku odmowy przyjęcia zwracanego produktu podlegać on będzie utylizacji albo będzie mógł być przedmiotem nieodpłatnego przekazania lub darowizny na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, fundacji czy organizacji pożytku publicznego. W przypadku utylizacji produktu, koszty jej przeprowadzenia poniesie producent lub sprzedawca, jeżeli przeprowadzone badania wykażą, że produkt jest niezgodny ze specyfikacją tego produktu, albo budżet państwa, jeżeli badania potwierdzą zgodność produktu ze specyfikacją (art. 325 – 331 projektu).

Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeżeli w toku kontroli zostaną ustalone okoliczności wskazujące na popełnienie przestępstwa określonego w art. 472 tj. podrobienia zarejestrowanego oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej niezwłocznie wyda postanowienie o zabezpieczeniu (postanowienie zaskarżalne), poinformuje właściwe organy ścigania oraz ustali sposób postępowania z pobranymi próbkami lub produktami zakwalifikowanymi jako próbki. Postanowienie będzie wydawane na okres 60 dni. Postanowienie o zabezpieczeniu wygaśnie z dniem otrzymania przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej informacji o zabezpieczeniu produktów przez organy ścigania albo dla celu dochodzenia roszczeń, o których mowa w art. 466 tj. roszczeń z tytułu naruszenia prawa do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych w postępowaniu cywilnym.

W projekcie przewidziano także możliwość przekazania przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, na wniosek osób uprawnionych do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, informacji o wynikach kontroli. Informacje te będą mogły obejmować:

- dane identyfikujące kontrolowanego;
- dane identyfikujące producenta;
- dane identyfikujące produkt;
- miejsce (adres) przeprowadzonej kontroli;
- ustalenia kontroli.

Wykluczono przy tym możliwość przekazania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i innych informacji podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów (art. 333 projektu).

Rozdział 7: Rada do Spraw Oznaczeń Geograficznych Produktów Rzemieślniczych i Przemysłowych

Rada do Spraw Rejestracji Oznaczeń Geograficznych Produktów Rzemieślniczych i Przemysłowych będzie organem opiniodawczo-doradczym Urzędu Patentowego w sprawach rejestracji oznaczeń geograficznych. W skład Rady, obok przewodniczącego – Prezesa Urzędu Patentowego albo upoważnionej przez Prezesa Urzędu osoby, wejdzie 6 członków wyróżniających się wiedzą w zakresie spraw związanych z produktami regionalnymi tradycyjnymi, tradycją i kulturą polską oraz etnografią, prawem własności przemysłowej. Członków Rady będzie powoływał Prezes Urzędu Patentowego. Rada została ukształtowana na wzór Rady do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, która działa w segmencie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win i napojów spirytusowych na podstawie przepisów ustawy z 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 588).

Rada będzie opiniować:

- wnioski o rejestrację oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych oraz krajowe sprzeciwy;
- wnioski o zmianę specyfikacji produktu i sprzeciwy od wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji produktu;
- wnioski o unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego;

- wnioski o zajęcie stanowiska w sprawie zasadności wydania poświadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, w przypadkach, o których mowa w art. 304 ust. 2;
- wnioski, o których mowa w art. 319 tj. wnioski inspektora Inspekcji Handlowej składane do Urzędu Patentowego w toku kontroli.

Na podstawie opinii wydanej przez Radę, Urząd Patentowy będzie wydawać decyzję w sprawie spełnienia przez wniosek o rejestrację wymagań zawartych w przepisach prawa Unii Europejskiej, w sprawie krajowego sprzeciwu, wniosku o zmianę specyfikacji produktu, czy wniosku o unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych. Opinia Rady będzie również stanowiła podstawę do zajęcia stanowiska w przypadku wskazanych wyżej wniosków wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

Członkom Rady, innym niż Prezes Urzędu Patentowego lub upoważniona przez niego osoba, przysługiwać będzie ryczałtowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady w wysokości 0,15 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym odbyło się posiedzenie Rady. Przyjęte rozwiązanie jest analogiczne do obowiązującego na gruncie ww. ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych.

Projekt wprowadza również przepis przejściowy zgodnie z którym dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, Rada do Spraw Oznaczeń Geograficznych Produktów Rzemieślniczych i Przemysłowych, o której mowa w 195^[67] PWP, staje się Radą do Spraw Oznaczeń Geograficznych Produktów Rzemieślniczych i Przemysłowych, w rozumieniu projektowanej ustawy. Obecni członkowie Rady staną się, na dotychczasowych warunkach, członkami Rady powołanej na mocy projektowanej ustawy (art. 581 projektu).

3. Tytuł III Przepisy ogólne o postępowaniu przed Urzędem Patentowym

W zasadniczym zakresie projektowane przepisy są powtórzeniem obecnego tytułu VI PWP.

Projekt określa, że stroną postępowania przed Urzędem Patentowym w sprawie o udzielenie prawa wyłącznego jest zgłaszający oraz, w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, wnioskodawca, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia 2023/2411 tj. grupa producentów, pojedynczy producent lub podmiot prawa publicznego realizujący zadania publiczne na poziomie lokalnym lub regionalnym państwa członkowskiego, z którego pochodzi grupa producentów lub pojedynczy producent (art. 337 projektu).

Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach dotyczących dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych, środków ochrony roślin, wzorów użytkowych lub topografii, może być rzecznik patentowy oraz osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 778). Z kolei w przypadku spraw dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych, pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być również adwokat lub radca prawny. Rozszerzono zakres uprawnień adwokatów i radców prawnych o sprawy związane z utrzymywaniem ochrony i z postępowaniem rejestrowym. W tym zakresie pełnomocnicy ci będą mogli działać w postępowaniu dotyczącym wszystkich przedmiotów własności przemysłowej. Doprecyzowano także, że w przypadku wniesienia pisma lub opłaty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, która nie ustanowiła pełnomocnika, Urząd Patentowy wzywa ją, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania albo zaniechania żądanej czynności, do ustanowienia pełnomocnika w wyznaczonym terminie. Powyższy przepis jest doprecyzowaniem przepisu będącego odpowiednikiem obecnego art. 236 ust. 3 PWP, zobowiązującego osoby niemające miejsca zamieszkania albo siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, do działania za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika (art. 338 projektu).

Art. 339 projektu jest odpowiednikiem obecnego art. 237 PWP. Wprowadzono natomiast istotne ułatwienia dla zgłaszających i ich pełnomocników.

Wprowadzono przepis wskazujący, iż złożenie dokumentu wykazującego umocowanie, innego niż pełnomocnictwo lub jego uwierzytelnionego odpisu, nie jest wymagane, jeżeli

stwierdzenie umocowania jest możliwe na podstawie, prowadzonego w języku polskim, rejestru publicznego, do którego Urząd Patentowy ma dostęp. Celem wprowadzonego przepisu jest odstąpienie od konieczności przedkładania np.: odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, gdyż aktualnie jest możliwe sprawdzenie zasad reprezentacji danego podmiotu w rejestrze dostępnym w postaci elektronicznej.

W przypadku osób zagranicznych umocowanie może zostać potwierdzone przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub osobę świadczącą usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych przez złożenie oświadczenia o reprezentowaniu zgodnym z przepisami obowiązującymi w miejscu sporządzenia dokumentu pełnomocnictwa. Przepis ten opiera się na zaufaniu wobec przedstawicieli zawodów zaufania publicznego i ewentualnej odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy. Jednocześnie wprowadzenie projektowanego przepisu pozwoli na uniknięcie wielomiesięcznego oczekiwania na złożenie dokumentów potwierdzających, że pełnomocnictwo zostało udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu.

Projekt rezygnuje również z konieczności wzywania przez Urząd Patentowy do złożenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Projektowane art. 340 art. 341 i art. 343 stanowią powtórzenie dotychczasowych regulacji zawartych w art. 238, art. 239 i art. 241 PWP.

Projekt modyfikuje dotychczasowe zasady udzielania substytucji. Aktualnie pełnomocnik niebędący profesjonalnym pełnomocnikiem nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa. Projekt wprowadza możliwość udzielenia substytucji, ale wyłącznie profesjonalnemu pełnomocnikowi (art. 342 projektu).

Wzorując się na regulacji przyjętej na gruncie KPC – art. 125¹ – art. 125³ proponuje się zobowiązanie profesjonalnych pełnomocników tj. rzeczników patentowych, adwokatów, radców prawnych i osoby świadczące usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, do wnoszenia korespondencji w drodze elektronicznej tj. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego albo na zasadach określonych w ustawie o doręczeniach elektronicznych. Propozycja ta jest kolejnym krokiem w zakresie elektronicznej postępowania prowadzonych przed Urzędem Patentowym. Już obecnie znaczna część profesjonalnych pełnomocników działa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego albo z wykorzystaniem adresu do doręczeń elektronicznych. Zauważyć należy, że ustawa z dnia 20 listopada 2020 r. o doręczeniach

elektronicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 3) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2025 r. zobowiązuje adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Z kolei na gruncie KPC rozwiązanie zobowiązujące do wnoszenia określonego rodzaju pism za pośrednictwem portalu informacyjnego jest fakultatywnie stosowane o 1 marca 2026 r., natomiast będzie obowiązkowe od 1 marca 2027 r. Stąd też zasadnym jest utrzymanie spójności w tym zakresie również w przypadku postępowań prowadzonych przed Urzędem Patentowym.

Wzorem regulacji przyjętych w KPC korespondencja wniesiona w inny sposób niż w postaci elektronicznej nie wywoła skutków prawnych, jakie przepisy prawa wiążą z jej wniesieniem, o czym Urząd Patentowy zawiadamia pełnomocnika. Niemniej dopuszcza się możliwość złożenia korespondencji w innej formie, jeżeli z uwagi na jej właściwości, nie jest możliwe przekazanie jej w postaci elektronicznej. W takim przypadku konieczne będzie uprawdopodobnienie okoliczności, z powodu których przekazanie korespondencji w postaci elektronicznej nie było możliwe. Analogicznie jak to przyjęto na gruncie KPC, jeżeli w dniu, w którym upływać będzie termin do wniesienia korespondencji wystąpią ograniczenia w dostępności systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego leżące po stronie Urzędu, uniemożliwiające wniesienie tej korespondencji, korespondencję będzie mogła być skutecznie wniesiona w następnym dniu po dniu, w którym przywrócono dostępność systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego, niebędącym dniem wolnym od pracy ani sobotą. Jeżeli w terminie wystąpią ponownie ograniczenia w dostępności systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego leżące po stronie Urzędu, wówczas termin na wniesienie pisma znów zostanie przedłużony do momentu, aż zostanie przywrócona dostępność systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego. Informacja o ograniczeniach systemu teleinformatycznego Urzędu będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Patentowego (art. 344-345 projektu).

Zgodnie z projektowanym art. 346 korespondencję w postępowaniu przed Urzędem Patentowym wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej. Wskazany przepis odnosi się do każdego postępowania prowadzonego przed Urzędem Patentowym tj. zarówno postępowania zgłoszeniowego, rejestrowego, jak i postępowania spornego. Tym samym przepis ten znajdzie zastosowanie do korespondencji związanej z postępowaniem w sprawie uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, a także utrzymywania tych praw w mocy, sprzeciwu, krajowego sprzeciwu, sprzeciwu od wniosku o zatwierdzenie specyfikacji produktu, wniosku o unieważnienie rejestracji oznaczenia

geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych. Wyjątkiem jest korespondencja w sprawie wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, którą wnosi się w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego.

Projekt, zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych przewiduje, że korespondencję w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jednocześnie projekt przewiduje możliwość wnoszenia korespondencji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego, przy użyciu formularzy elektronicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Patentowego. Możliwe będzie także, za zgodą strony, doręczanie korespondencji wyłącznie przez system teleinformatyczny Urzędu Patentowego. Wyrażenie albo wycofanie zgody będzie dokonywane przez system teleinformatyczny Urzędu Patentowego. Zgoda będzie wywoływała skutki prawne tylko w sprawie, w której została złożona. Z kolei wycofanie zgody będzie wywoływało skutki z upływem dnia roboczego następującego po dniu, w którym zgoda została wycofana. Powyższe jest zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w nowelizacji PWP wprowadzonej ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185).

Korespondencja wniesiona przez system teleinformatyczny Urzędu Patentowego będzie uznawana za skutecznie doręczoną w dniu wpłynięcia korespondencji do systemu, wskazanym w dowodzie wysłania. Dowód wysłania będzie wystawiany automatycznie przez system teleinformatyczny w momencie wpłynięcia dokumentu w postaci elektronicznej do systemu.

W przypadku doręczania korespondencji przez system teleinformatyczny Urzędu Patentowego pismo będzie uznawane za doręczone w dniu wskazanym w urzędowym poświadczeniu odbioru, a w przypadku jego braku – po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu Patentowego.

Możliwość wyboru opcji doręczania korespondencji elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego pozwoli na prowadzenie korespondencji w sprawach własności przemysłowej w ramach indywidualnych kont, dedykowanych użytkownikom systemu praw własności przemysłowej w Rzeczypospolitej Polskiej. Proponowana regulacja zapewni klientom Urzędu Patentowego pełny dostęp do korespondencji, zarówno wychodzącej przygotowywanej za pomocą zaawansowanych formularzy z poziomu systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego, jak i przychodzącej, stanowiącej dalszy ciąg komunikacji w danej sprawie, a także statusu wnoszonych za pomocą tego systemu opłat. Umożliwienie komunikacji elektronicznej za pomocą jednego, wybranego przez klienta kanału,

w przypadku systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego, pozwoli na przechowywanie pełnej korespondencji w jednym miejscu, z podziałem na sprawy, co jest szczególnie istotnie dla właściwej oceny statusu jej realizacji.

Dla usprawnienia prowadzenia korespondencji z Urzędem Patentowym, wzorem art. 126 KPC, proponuje się wprowadzenie zobowiązania do wskazywania w pismach kierowanych do Urzędu:

- miejsca zamieszkania lub siedziby strony będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego – adres do doręczeń wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym albo w przypadku osoby zagranicznej, adres do doręczeń wpisany w innym właściwym rejestrze albo ewidencji, jeżeli dotyczy;
- numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w przypadku osoby zagranicznej, numeru w innym właściwym rejestrze albo ewidencji, jeżeli dotyczy.

Dodatkowo wprowadzono rozwiązanie, że korespondencję w postaci papierowej dla:

- przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej doręcza się na adres do doręczeń udostępniony w tej ewidencji, chyba że przedsiębiorca wskazał inny adres do doręczeń;
- przedsiębiorcy wpisanego do rejestru sądowego doręcza się na adres udostępniony w tym rejestrze, chyba że przedsiębiorca wskazał inny adres do doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze;
- osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu doręcza się na adres do doręczeń wskazany zgodnie z przepisami art. 19a ust. 5-5b i 5d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 979 i 1864);
- osoby zagranicznej wpisanej do rejestru albo ewidencji doręcza się na adres do doręczeń udostępniony w tym rejestrze albo ewidencji, o ile odpis z rejestru lub ewidencji został przedłożony do akt sprawy, chyba że przedsiębiorca wskazał inny

adres do doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze albo ewidencji.

W przypadku braku możliwości doręczenia korespondencji na adres ustalony we wskazanym wyżej sposób, zostanie ona pozostawiona w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Uznanie doręczenia nastąpi w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego informacji o braku możliwości doręczenia korespondencji. Stosowna informacja zostanie odnotowana w aktach sprawy.

Proponowane rozwiązanie odnosi się jedynie do sytuacji, w której korespondencja prowadzona jest w postaci papierowej i znajdzie ono zastosowanie jedynie wówczas, gdy strona nie wskazała innego adresu do doręczeń. Rozwiązanie to jest wzorowane na art. 133 KPC, a jego wprowadzenie pozwoli na wyeliminowanie sytuacji, w których prowadzenie postępowania nie jest możliwe z uwagi na to, że strona nie odbiera korespondencji i nie aktualizuje danych adresowych. W praktyce proponowane rozwiązanie będzie miało szczególne znaczenie w postępowaniach spornych, gdzie z uwagi na brak kontaktu z uprawnionym skuteczne doręczenie wniosku i rozpoczęcie postępowania mocno utrudnione (art. 348 projektu).

Projekt przenosi również dotychczasowe regulacje w zakresie wniosku o przetłumaczenie dokumentów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa wyłącznego, jak również zasad powoływania w postępowaniu przed Urzędem Patentowym dowodu z opinii biegłego (art. 350 i art. 351 projektu).

Projekt modyfikuje regulacje dotyczące terminów wyznaczanych w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Przede wszystkim projekt rezygnuje z uzależniania długości terminu od miejsca zamieszkania albo siedziby strony. Jako zasadę wprowadzono jednolity termin miesiąca. Urząd Patentowy, co do zasady, będzie wyznaczał stronie termin miesiąca na dokonanie określonych czynności. Możliwe będzie także wyznaczenie przez Urząd Patentowy dłuższego terminu – nie więcej niż o 2 miesiące. Zachowano także zasadę, iż czynność może być dokonana w terminie 2 miesięcy po upływie terminu wyznaczonego, jeżeli przed jego upływem strona zawiadomi Urząd Patentowy o braku możliwości dotrzymania wyznaczonego terminu. Zauważyć należy, że zrezygnowano z konieczności wskazywania przez stronę przyczyn niedotrzymania terminu (art. 352 projektu).

Zachowano także obecny art. 243 ust. 5 PWP, zgodnie z którym w przypadku, gdy termin dokonania zgłoszenia w celu zachowania uprzedniego pierwszeństwa lub termin złożenia dokumentu przypada na dzień, w którym Urząd Patentowy jest nieczynny dla interesantów, doręczenie zgłoszenia lub dokumentu w pierwszym dniu otwarcia Urzędu Patentowego traktuje się jako dokonane w terminie. Konieczność utrzymania przedmiotowego rozwiązania wynika z art. 4c Konwencji paryskiej (art. 353 projektu).

Uproszczone także regulacje dotyczące przywrócenia terminu. Zgodnie z projektem Urząd Patentowy może przywrócić uchybiony termin na wniosek strony. Strona jest obowiązana uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jej winy oraz dokonać czynności, dla której wyznaczony był termin. Projektowany przepis wprowadza jako zasadę możliwość przywrócenia terminu, poza przypadkami wyłączonymi przez ustawę.

Również w tym przypadku projekt rezygnuje z rozróżniania terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu w zależności od przedmiotu własności przemysłowej, którego termin dotyczył. Przyjęto jednolitą regulację, że wniosek składa się w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do dokonania określonej czynności. Niezmiennie, przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu będzie niedopuszczalne.

W sprawach o przywrócenie terminu Urząd Patentowy będzie wydawał postanowienia, przy czym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie przysługiwał od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie ostateczne.

Przewidziano również, że w przypadku, gdy już została wydana decyzja kończąca postępowanie na skutek uchybienia przez stronę terminu, okoliczności związane z uchybieniem terminu podnosi się wyłącznie we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 354 projektu).

Jednocześnie zachowano zasadę, że do terminów, które nie mogą zostać przywrócone, uchybionych z powodu nadzwyczajnych okoliczności, stosuje się odpowiednio art. 121 pkt 4 KC. W tych sprawach Urząd Patentowy będzie wydawał postanowienia, po przedstawieniu przez zainteresowanego odpowiednich dowodów. Postanowienie będzie zaskarżalne (art. 355 projektu).

Powielono również obecne rozwiązanie, zgodnie z którym w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy KPA. Tak jak jest to obecnie wyłączone natomiast stosowanie przepisów KPA o terminach załatwiania spraw. Przepisy te nie będą stosowane w sprawach związanych

z rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymaniem ochrony przedmiotów własności przemysłowej, w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, krajowego sprzeciwu, sprzeciwu od wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji produktu, wniosku o unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych i w postępowaniu spornym. Nie będą również stosowane przepisy o wznowieniu postępowania i stwierdzeniu nieważności decyzji w zakresie, w jakim okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania albo stwierdzenie nieważności decyzji mogą być podniesione w postępowaniu o unieważnienie udzielonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji albo w postępowaniu w sprawie sprzeciwu (art. 356 i art. 357 projektu).

4. Tytuł IV Środki zaskarżenia

Rozdział 1: Ponowne rozpatrzenie sprawy

Utrzymano zasadę, iż od decyzji Urzędu Patentowego stronom przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Niezmiennie wniosek ten będzie wymagał uzasadnienia. Wprowadzono przy tym zmiany w zakresie terminu na złożenie wniosku. Zgodnie z projektem termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wyniesie miesiąc od doręczenia stronie decyzji. Jednakże uzasadnienie wniosku będzie mogło zostać złożone w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku niezłożenia uzasadnienia w ww. terminie, Urząd Patentowy wezwie, w drodze postanowienia, do jego złożenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Proponowane rozwiązanie pozwoli na przyspieszenie rozpatrywania spraw z jednoczesnym zachowaniem dotychczasowych uprawnień stron (art. 358 i art. 359 projektu).

Nowym rozwiązaniem jest możliwość uchylenia decyzji o umorzeniu postępowania na skutek uchybienia terminu do dokonania czynności, jeżeli strona złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. We wniosku strona będzie obowiązana do uprawdopodobnienia, że uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy i jednoczesnego dokonania czynności, dla której wyznaczony był termin.

Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie możliwości uchylenia decyzji o umorzeniu postępowania z powodu nieuiszczenia opłaty za zgłoszenie. Uchylenie się od skutków uchybienia terminu do uiszczenia ww. opłaty będzie możliwe w drodze wniosku o ponowne

rozpatrzenie sprawy od decyzji umarzającej postępowanie, w którym strona może usprawiedliwić przyczyny tego uchybienia. Wraz z wnioskiem konieczne będzie uiszczenia zaległej opłaty powiększonej o 50%.

Kolejnym, nowym i bardzo korzystnym dla stron, rozwiązaniem jest możliwość uchylenia decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa wyłącznego z powodu nieuiszczenia opłaty okresowej za ochronę. Uchylenie się od skutków uchybienia terminu do uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony będzie możliwe w drodze wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa, w którym strona może usprawiedliwić przyczyny tego uchybienia. Nowa regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości uprawnionych z praw wyłącznych, którzy obecnie bezpowrotnie tracą swe prawa z powodu uchybienia terminu do uiszczenia opłaty okresowej z przyczyn przez nich niezawinionych. Uchylenie decyzji – na skutek uwzględnienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – będzie prowadzić do usunięcia z obrotu prawnego niekorzystnej dla strony decyzji o wygaśnięciu prawa, zaliczenia zaległej opłaty za ochronę powiększonej o 50 % opłaty należnej w terminie wynikającym z ustawy i przedłużenia ochrony prawa na dalszy okres ochrony. Dotychczasowe doświadczenia z obsługą przez Urząd Patentowy opłat za ochronę wynalazków i wzorów pokazują, że uprawnieni najczęściej dowiadują się o uchybieniu terminu płatności dopiero z decyzji stwierdzających wygaśnięcie praw. Zasadne jest zatem przyjęcie regulacji, która nie przewiduje stosowania przepisów o przywróceniu terminu, a jedynie możliwość uchylenia się od skutków jego niedotrzymania. (art. 361 projektu).

Rozszerzono katalog rozstrzygnięć jakie mogą zapaść w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy. W przypadku uchylenia decyzji w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie zawsze możliwe jest równoczesne orzeczenie co do istoty. Wynika to wprost z przepisów ustawy lub ze specyfiki postępowania przed Urzędem. Do rozstrzygnięć w ramach wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wprowadzono możliwość wydania decyzji o uchyleniu w całości lub w części decyzji o odmowie udzielenia prawa wyłącznego w części. W takim przypadku dopiero po uprawomocnieniu się decyzji odmawiającej w części udzielenia prawa wyłącznego dla części wynalazków czy towarów lub usług możliwe jest wydanie decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego. Podkreślił to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2016 r., sygn. II GSK 2590/14 dotyczącym decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego dla części towarów i usług. W tym przypadku sprawa jest w istocie załatwiana dwoma decyzjami częściowymi, z których pierwsza odmawia udzielania prawa na znak dla określonych towarów lub usług, z uwagi na niespełnienie określonych prawem warunków, a druga rozstrzyga co do pozostałej części towarów lub usług, po prawomocnym zakończeniu

postępowania w sprawie odmowy udzielenia ochrony. Analogiczne rozwiązanie wynika z art. 53 projektu tj. w pierwszej kolejności wydawana jest decyzja o odmowie udzielenia patentu odnośnie tych wynalazków, które nie spełniają ustawowych warunków, a dopiero w dalszej kolejności decyzja o udzieleniu patentu w pozostałym zakresie. Decyzja o udzieleniu patentu wydawana jest po uprawomocnieniu się decyzji o odmowie udzielenia patentu i po przerehabilitowaniu zgłoszenia. Jednakże, gdy strona złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy decyzja dotyczyła odmowy udzielenia prawa wyłącznego w części, w przypadku jej uchylecia w całości lub w części, Urząd Patentowy nie może rozstrzygnąć o udzieleniu prawa, gdyż przedmiotem decyzji jest jedynie część zgłoszenia. Gdyby zatem dopuścić w tym przypadku orzeczenie co do istoty, orzeczenie to dotyczyłoby jedynie tej części zgłoszenia, która objęta jest zaskarżoną decyzją. I w konsekwencji Urząd Patentowy musiałby wydać dwie decyzje o udzieleniu prawa wyłącznego (jedna w ramach wniosku o ponowne rozpatrzenie, drugą po uprawomocnieniu się tej pierwszej), co jest niedopuszczalne. Z kolei wydanie w ramach wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji o uchyleniu decyzji częściowej i udzielenie prawa wyłącznego na całość (tj. na część zgłoszenia objętą zaskarżoną decyzją i na część, która dotychczas nie była przedmiotem żadnej decyzji) wiązałoby się z naruszeniem zasady dwuinstancyjności postępowania, co stanowi rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 KPA).

Proponowany ust. 2 odnosi się do sytuacji, gdy przedmiotem ponownego rozpatrzenia jest decyzja o odmowie udzielania patentu na więcej niż jeden wynalazek albo decyzja odmawiająca udzielania prawa ochronnego na znak towarowy w odniesieniu do więcej niż jednego towaru lub usługi. W przypadku uchylecia takiej decyzji w całości nie ma przeszkód do równoczesnego orzeczenia co do istoty o udzielenia prawa wyłącznego. Jednak w przypadku, gdy decyzja uchylana jest jedynie w odniesieniu do niektórych wynalazków ujętych w zgłoszeniu albo towarów lub usług ujętych w zgłoszeniu znaku towarowego równoczesne wydanie decyzji o udzieleniu prawa jest przedwczesne. Złożenie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji, zatem po orzeczeniu co do istoty w odniesieniu do części zgłoszenia, Urząd powinien dokonać wpisu do rejestru i wydać dokument potwierdzający udzielenie prawa w odniesieniu do tej części, oraz pobierać opłaty za ochronę. Natomiast w przypadku uchylecia decyzji przez sąd administracyjny w części dotyczącej utrzymania decyzji w mocy, Urząd Patentowy obowiązany byłby rozpatrzyć zgłoszenie w tej części i ewentualnie udzielić prawa na część nie objętą dotychczas decyzją o udzieleniu prawa. Wiazałoby się to z koniecznością wydania drugiej decyzji o udzielaniu prawa w stosunku do tego samego zgłoszenia, a co za tym idzie również kolejnego wpisu do rejestru i wydania kolejnego dokumentu potwierdzającego udzielenie prawa. Istnienie dwóch dokumentów

patentowych czy świadectw ochronnych do tego samego prawa jest, jak już wskazywano wyżej, niedopuszczalne. Proponowany przepis pozwala na uniknięcie opisanych wyżej problemów, wskazując wprost, że w takiej sytuacji decyzja o udzielaniu prawa wydawana jest dopiero po uprawomocnieniu się decyzji o uchyleniu decyzji o odmowie udzielenia prawa wyłącznego w części. Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku znaków towarowych Urząd Patentowy dopiero po uprawomocnieniu się decyzji o odmowie w części udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy przekazuje znak towarowy do ogłoszenia i od tego terminu zaczyna biec termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Tym samym, ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego dotyczy tych towarów, które nie zostały objęte decyzją o odmowie udzielenia prawa ochronnego i tych towarów, w stosunku do których ta decyzja została uchylona. Stąd też konieczne jest uwzględnienie w ust. 2 regulacji wynikających z art. 214 i art. 215 ust. 1 projektu (art. 361 projektu).

Jednocześnie wprost wskazano, że postanowienia Urzędu Patentowego są zaskarżalne, jeżeli ustawa tak stanowi. W przypadku postanowień, od których przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy art. 358 ust. 2–4 i 6, art. 359 i art. 361 (art. 362 projektu).

Rozdział 2: Skarga do sądu administracyjnego

W projekcie utrzymano zasadę, że na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego, od których przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Do rozpatrzenia zasadności skargi, Prezes Urzędu Patentowego będzie wyznaczał eksperta (art. 363 projektu).

Utrzymano także możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej, przy czym podmiotami uprawnionymi do jej wniesienia będą Prezes Urzędu Patentowego, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (art. 364 projektu).

5. Tytuł V Postępowanie sporne

Rozdział 1: Postępowanie sporne

W projekcie zawarto kompleksową regulację dotyczącą postępowania spornego. Projekt odmiennie niż dotychczas kształtuje postępowanie sporne. Poniżej zostanie przedstawiona

szczególowa procedura rozpatrywania spraw w trybie postępowania spornego. Na wstępie należy zauważyć, że wprowadzane zmiany mają na celu koncentrację materiału dowodowego, a co za tym idzie, przyspieszenie postępowania spornego. Jednocześnie, zagwarantowanie możliwości przedkładania dodatkowych dowodów w reakcji na stanowisko strony przeciwnej wraz z elastycznym podejściem do wyznaczania rozpraw w toku postępowania, powoduje, iż pomimo zmian proceduralnych nie ograniczono dotychczasowych praw stron.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zakres spraw przekazanych do rozstrzygnięcia w trybie postępowania spornego jest analogiczny do aktualnie obowiązującego. Nadal w tym postępowaniu będą rozstrzygane sprawy o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych, uchylenie przedłużenia obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego, czy też udzielenie lub zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej. W katalogu spraw nie ujęto rozstrzygania w sprawie ograniczenia patentu lub prawa z rejestracji wzoru użytkowego w trakcie postępowania o unieważnienie prawa wyłącznego. Powyższe wynika z faktu, że żądanie ograniczenia patentu lub prawa z rejestracji wzoru użytkowego będzie mogło zostać podniesione w toku postępowania w sprawie o unieważnienie prawa wyłącznego (najpóźniej w terminie wyznaczonym uprawnionemu do udzielenia odpowiedzi na odpowiedź na wniosek o unieważnienie). Kwestia ograniczenia prawa wyłącznego będzie rozstrzygana w ramach tego samego postępowania spornego, co wniosek o unieważnienie. Proponowane rozwiązanie uwzględnia zarówno postulowaną przez uprawnionych możliwość modyfikowania zakresu ochrony w toku postępowania spornego, jak również postulat szybkości i efektywności postępowania (art. 365 projektu).

Niezmiennie postępowanie sporne będzie wszczynane na wniosek. W projekcie określone minimalne wymogi wniosku, tj.:

- 1) oznaczenie stron i ich adresów;
- 2) określenie żądania;
- 3) wskazanie podstawy prawnej i wszystkich okoliczności faktycznych oraz dowodów wraz z uzasadnieniem;
- 4) podpis wnioskodawcy albo pełnomocnika;
- 5) dowód uiszczenia opłaty od wniosku.

Zarówno wniosek, jak i inne pisma w postępowaniu będą wnoszone na piśmie wraz z odpisami dla strony przeciwnej. Analogicznie jak w przypadku sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, w przypadku wniosku wniesionego w postaci elektronicznej odpis będzie dołączany na wezwanie Urzędu Patentowego, gdy druga strona nie będzie stosowała środków

komunikacji elektronicznej do odbioru pism. Analogicznie, jak w przypadku sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, w uzasadnionych przypadkach Urząd wezwie do przedłożenia odpisu w postaci papierowej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym wnosi się wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W przypadku braku tłumaczenia tych dokumentów Urząd Patentowy wezwie do jego złożenia pod rygorem pominięcia nieprzetłumaczonego dokumentu. Zaproponowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla stron, gdyż brak złożenia tłumaczenia nie będzie skutkowało pozostawieniem sprzeciwu bez rozpoznania (art. 367 projektu).

Po wpływie wniosku w trybie postępowania spornego, Urząd Patentowy doręczy uprawnionemu odpis wniosku wzywając do udzielenia odpowiedzi i przedstawienia wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów. Następnie odpis odpowiedzi na wniosek będzie doręczany wnioskodawcy, celem umożliwienia zajęcia stanowiska i odniesienia się do podniesionych okoliczności faktycznych i dowodów. Do zajętego przez wnioskodawcę stanowiska, uprawniony będzie mógł odnieść się w wyznaczonym terminie. Co do zasady, stanowiska te będą ostatnimi pismami składanymi przez strony w postępowaniu. Niemniej, wprowadzono możliwość składania przez strony dodatkowych wyjaśnień na wezwanie Urzędu Patentowego. Przepis ten znajdzie zastosowanie w przypadku spraw, w których wystąpiły złożone kwestie lub przedstawiono nowe okoliczności faktyczne albo dowody, które zostały dopuszczone w postępowaniu. Przed wydaniem decyzji w postępowaniu spornym Urząd Patentowy będzie informował strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie. Analogicznie, jak w przypadku pozostałych postępowań kontradiktoryjnych regulowanych w projekcie, liczba wymienianych w toku postępowania pism będzie uzależniona od woli stron. Jeżeli, którakolwiek ze stron postępowania zrezygnuje z zajmowania stanowiska w odpowiedzi na stanowisko strony przeciwnej, wymiana pism zostanie zakończona. Tym samym w przypadku braku np.: odpowiedzi na wniosek postępowanie ograniczy się do pojedynczej wymiany korespondencji (art. 368 projektu).

W postępowaniu dotyczącym znaku towarowego, w terminie wyznaczonym na udzielenie odpowiedzi na wniosek, uprawniony będzie miał możliwość podniesienia zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 258 projektu. W takim przypadku wnioskodawca będzie miał możliwość zajęcia stanowiska i przedstawienia dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego. Uprawniony również będzie mógł odnieść się do przedłożonego przez drugą stronę materiału (art. 369 projektu). W tym samym terminie możliwe będzie podniesienie zarzutu wskazującego na zaistnienie przeszkód

uniemożliwiających unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, o których mowa w art. 256 projektu. W takim przypadku wnioskodawca oczywiście będzie miał możliwość zajęcia stanowiska i odniesienia się do podniesionych przez uprawnionego argumentów. Wskazana regulacja jest analogiczna do obecnie obowiązującej, przesłanki określone w art. 256 (obecnie art. 165 PWP) badane są w toku postępowania spornego jedynie na wniosek strony. Określenie terminu zgłoszenia zarzutu podyktowane jest realizacją zasady koncentracji materiału dowodowego. Jak wielokrotnie podkreślano celem regulacji jest wprowadzenie bardziej efektywnego postępowania spornego (art. 370 projektu).

W postępowaniu o unieważnienie patentu lub prawa z rejestracji wzoru użytkowego, w terminie wyznaczonym uprawnionemu do udzielenia odpowiedzi na odpowiedź na wniosek o unieważnienie, uprawniony będzie miał możliwość ubiegania się o ograniczenie zakresu ochrony wynalazku albo wzoru użytkowego przez zmianę zastrzeżeń. Umożliwienie złożenia wniosku na późniejszym etapie postępowania, nie tylko w odpowiedzi na wniosek, w większym stopniu realizuje cel jakemu służy ograniczenie prawa wyłącznego tj. możliwości utrzymania ochrony w węższym zakresie. Zaproponowane rozwiązanie jest korzystne zarówno dla stron postępowania, jak i pozwala na utrzymanie efektywności regulacji.

Żądanie zgłoszone po upływie terminu będzie pozostawiane bez rozpoznania. W takim przypadku wraz ze zmienionymi zastrzeżeniami należy złożyć dostosowane do wprowadzonych zmian wynalazku albo wzoru użytkowego, opis i rysunki, które są obowiązkowe wyłącznie w przypadku wzorów użytkowych. W toku postępowania dopuszczalne będzie złożenie kolejnej wersji zastrzeżeń. W takim przypadku złożenie kolejnej wersji zmienionych zastrzeżeń będzie równoznaczne z wycofaniem wersji wcześniejszej. W przypadku złożenia wniosku o ograniczenie zakresu ochrony wnioskodawca będzie miał możliwość zajęcia stanowiska w sprawie oraz przedstawienia dowodów w zakresie zmiany zakresu ochrony. Następnie, uprawniony będzie mógł odnieść się do tego stanowiska i dowodów. Ograniczenie zakresu ochrony będzie ujawniane we właściwym rejestrze. Informacja o zmianie zakresu ochrony, a także zmieniony opis patentowy albo ochronny będą podlegały publikacji. Ograniczenie zakresu ochrony wynalazku albo wzoru użytkowego będzie wywoływało skutek od daty zgłoszenia. Tak ograniczony wynalazek albo wzór użytkowy będzie przedmiotem postępowania z wniosku o unieważnienie odpowiednio patentu albo prawa z rejestracji wzoru użytkowego. Wprowadzane regulacje mają na celu umożliwienie utrzymania ochrony wynalazku albo wzoru użytkowego przynajmniej w ograniczonym zakresie. Jednocześnie wykluczono możliwość jednoczesnego toczenia się postępowania

o ograniczenie patentu lub prawa z rejestracji w trybie art. 84 albo art. 129 i postępowania z wniosku o unieważnienie (art. 371 projektu).

Projekt przewiduje również prekluzję dowodową. Urząd Patentowy pominię okoliczności faktyczne i dowody niezgłoszone przez stronę w wyznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Przepisy zobowiązujące do wskazania okoliczności faktycznych i dowodów w określonym terminie wyrażają zasadę koncentracji materiału procesowego i zapobiegają przedłużaniu postępowania przez strony.

Uregulowano również przypadek, gdy wniosek o unieważnienie został złożony po wytoczeniu powództwa, o którym mowa w art. 479¹²² KPC. W takim przypadku postępowanie zawiesza się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed sądem. Zauważyć należy, że Urząd zawiesi postępowanie, w przypadku, gdy o toczącym się przed sądem postępowaniu zostanie zawiadomiony przez sąd w trybie art. 411 ust. 3 projektu albo przez stronę (art. 379 projektu).

W postępowaniu spornym, Urząd Patentowy będzie wyznaczał stronie postępowania dla dokonania określonych czynności termin miesiąca, przy czym czynność będzie mogła zostać dokonana w terminie miesiąca po upływie terminu wyznaczonego, jeżeli przed jego upływem, strona zawiadomi Urząd Patentowy na piśmie o braku możliwości dotrzymania wyznaczonego terminu. W postępowaniu w sprawie sprzeciwu wyłączono stosowanie przepisów KPA o terminach załatwiania spraw.

Projekt odstępuje od zasady rozpatrywania spraw spornych na rozprawach. Zgodnie z projektowaną procedurą sprawy sporne będą rozpatrywane na posiedzeniach niejawnych. Niemniej możliwe będzie wyznaczenie w toku rozpatrywania sprawy rozprawy, gdy będzie to celowe, przyczyni się do przyspieszenia postępowania lub wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy. Wyznaczenie rozprawy będzie możliwe z urzędu albo na wniosek strony. Przy czym, w przypadku dopuszczenia dowodu z zeznań świadka, świadek co do zasady, będzie składał zeznanie ustnie na rozprawie. Jedynie w uzasadnionych przypadkach świadek złoży zeznanie na piśmie. Wówczas świadek będzie zobowiązany złożyć tekst zeznania w Urzędzie Patentowym w wyznaczonym terminie (art. 373 i 377 projektu).

Projektowane rozwiązanie jest wzorowane na procedurze stosowanej z powodzeniem przez EUIPO, gdzie postępowanie ustne jest przeprowadzane wówczas, gdy urząd uzna to za wskazane (art. 96 rozporządzenia 2017/1001). W praktyce EUIPO przeprowadzenie postępowania ustnego należy do rzadkości. Rozprawy przeprowadzane są w wyjątkowych

przypadkach, a we wniosku o przeprowadzenie postępowania ustnego wnioskodawca musi wyjaśnić, dlaczego np. zeznania ustne byłyby bardziej odpowiednie do potwierdzenia prawdziwości zarzucanych faktów lub dlaczego nie jest możliwe przedstawienie tych zeznań na piśmie lub w jakiegokolwiek innej formie (wyrok z dnia 18 stycznia 2018 r., T-178/17, HYALSTYLE, EU:T:2018:18, pkt 15–24). Analogicznie kwestia ustnej części postępowania została uregulowana w postępowaniu przed Sądem Pierwszej Instancji (por. art. 106 Regulaminu postępowania przed Sądem z dnia 4 marca 2015 r. (Dz. Urz. UE L 105 z 23.04.2015, str. 1)).

Oczywiście należy pamiętać o tym, że tradycja Urzędu Patentowego w tym zakresie jest zdecydowanie odmienna, w związku z powyższym należy spodziewać się, że w postępowaniu spornym rozprawy będą przeprowadzane zdecydowanie częściej niż w przypadku EUIPO, czy Sądu. W związku z powyższym w projekcie wprowadzono elastyczną regulację, która pozwala na wyznaczanie rozpraw w tych przypadkach, gdy sprzyja to prawidłowemu wyjaśnieniu sprawy lub przemawia za tym ekonomika postępowania. Obecnie obowiązek wyznaczenia rozprawy dotyczy każdej sprawy, co nie jest korzystne. W praktyce bardzo często rozprawa sprowadza się do tego, że strony powtarzają stanowiska zawarte w pismach procesowych lub też składają pisma na rozprawie, a drugiej stronie jest zakreślany termin na zajęcie stanowiska. Nie ulega wątpliwości, iż tego rodzaju sytuacje niepotrzebnie wydłużają postępowanie i utrzymywanie takiego stanu rzeczy nie jest uzasadnione. W związku z powyższym racjonalne jest przyjęcie projektowanego rozwiązania, gdzie rozprawa jest wyznaczana wówczas, gdy może przyczynić się do prawidłowego lub szybszego rozpatrzenia sprawy (art. 373 ust. 1–4 projektu).

Wyjaśnić należy, że w sprawie, gdzie rozprawa zostanie wyznaczona, będzie ona, co do zasady, jawna. Wyjątkiem będą przypadki, gdy postępowanie dotyczy wynalazku albo wzoru użytkowego niejawnego. Jawność rozprawy będzie mogła zostać wyłączona również wówczas, gdy konieczne będzie powołanie się przez strony na informacje prawnie chronione (art. 373 ust. 5 i 6 projektu).

W projekcie przewidziano również szereg rozwiązań usprawniających przeprowadzanie rozpraw. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż rozprawa będzie mogła odbyć się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość. Rozwiązanie to zostało wprowadzone do PWP ww. nowelizacją z dnia 7 października 2022 r. Niemniej, w projekcie odstąpiono od zasady, że rozprawa zdalna może się odbyć wyłącznie za zgodą obu stron. Projekt, wzorem art. 151 KPC, przyjmuje, że to przewodniczący kolegium,

z urzędu lub na wniosek strony (wniosek nie będzie wiążący), może zarządzić przeprowadzenie rozprawy zdalnie, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na charakter czynności, które mają być dokonane na rozprawie, a przeprowadzenie rozprawy zdalnej zagwarantuje pełną ochronę praw procesowych stron i prawidłowy tok postępowania. Przewidziano, że wniosek o przeprowadzenie rozprawy zdalnej składa się nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy, przy czym we wniosku wskazuje się adres poczty elektronicznej. Z kolei strona chcąc uczestniczyć w rozprawie w sposób zdalny, będzie zobowiązana do zgłoszenia takiego zamiaru najpóźniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem rozprawy. Osoba, która nie zgłosi skutecznie wniosku o przeprowadzenie rozprawy zdalnej albo nie zgłosi zamiaru zdalnego udziału w rozprawie, będzie zobowiązana do stawienia się na rozprawie w budynku Urzędu Patentowego bez dodatkowego wezwania. Zauważyć należy, że projekt zakłada prowadzenie rozpraw zdalnych, gdzie wszyscy uczestnicy przebywają poza siedzibą Urzędu, jak i w tzw. trybie hybrydowym, gdzie część uczestników przebywa w siedzibie Urzędu, a część uczestniczy w rozprawie zdalnie.

Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie mniej sformalizowanej ścieżki informowania o treści zarządzeń przewodniczącego kolegium, w szczególności o przeprowadzeniu rozprawy zdalnej, o przeprowadzeniu dowodu w sposób zdalny, o odmowie uwzględnienia wniosku o przeprowadzenie rozprawy zdalnej lub o zmianie zarządzeń w tym przedmiocie. Z uwagi na to, że zarządzenia te mogą być wydawane w niedługim czasie przed wyznaczonym terminem rozprawy, możliwe będzie informowanie o tym w sposób, który Urząd Patentowy uzna za najbardziej celowy. Doręczenie dokonane w ten sposób będzie uznane za skuteczne, jeżeli jest niewątpliwe, że doszło do wiadomości adresata. W tym zakresie nie będzie stosowany przepis zobowiązujący Urząd do doręczenia zawiadomienia albo wezwania z co najmniej na 7 dniowym wyprzedzeniem (art. 374 projektu).

Nowym rozwiązaniem jest sporządzanie zapisu dźwięku i obrazu z rozprawy, obok pisemnego protokołu. Protokół na piśmie w pełnym zakresie będzie sporządzany wówczas, gdy z przyczyn technicznych sporządzenie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku nie będzie możliwe. Strona, na wniosek, będzie mogła otrzymać z przebiegu rozprawy zapis dźwięku albo zapis dźwięku i obrazu. Przyjęte rozwiązania są wzorowane na KPC (art. 375 i art. 376 projektu).

W przypadku dopuszczenia dowodu z zeznań świadka będzie on, co do zasady, przeprowadzany na rozprawie. Niemniej, przewidziano możliwość złożenia zeznań na piśmie

Jednocześnie wyłączono stosowanie art. 69 KPA (art. 377 projektu). W sprawach nieuregulowanych, na podstawie ogólnej reguły, znajdą zastosowanie przepisy KPA, tym samym co do zasady do postępowania dowodowego będą stosowane przepisy KPA. Takie rozwiązanie funkcjonuje obecnie (art. 356 projektu).

Niezmiennie, po przeprowadzeniu rozprawy będzie wydawana decyzja kończąca postępowanie, która będzie ostateczna. Decyzja ta będzie zapadała zwykłą większością głosów członków kolegium. Sentencja decyzji będzie podpisywana przez wszystkich członków kolegium, a uzasadnienie przez przewodniczącego kolegium i tzw. referenta, czyli tego członka składu orzekającego, który sporządził uzasadnienie. W projekcie uregulowano także zasady złożenia zdania odrębnego przez członka kolegium orzekającego (art. 380 projektu).

W zakresie treści decyzji, w projekcie odstąpiono od powtarzania przepisów KPA. W związku z powyższym, w projekcie wskazano jedynie te elementy decyzji, które nie zostały określone w KPA, tj. wskazano, że w decyzji rozstrzyga się co do kosztów postępowania. Jednocześnie wskazano, że w przypadku, gdy złożono wnioski o ograniczenie ochrony wynalazku lub wzoru użytkowego, Urząd Patentowy dodatkowo rozstrzygnie o ograniczeniu ochrony wynalazku lub wzoru użytkowego. Zachowano dotychczasowe zasady zwrotu kosztów postępowania tj. do kosztów postępowania znajdą zastosowanie przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym (art. 380 projektu).

W projekcie utrzymano dotychczasowe zasady zaskarżania rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego. Decyzja wydana po przeprowadzeniu postępowania spornego jest ostateczna i przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego.

Celem wyeliminowania wątpliwości, wskazano które przepisy tytułu III tj. postępowania ogólnego o postępowaniu przed Urzędem Patentowym, nie mają zastosowania w postępowaniu spornym. W związku z powyższym nie będą stosowane przepisy: art. 338 ust. 1–4, art. 339 ust. 1, art. 340, art. 350 i art. 352.

W sprawach spornych, tak jak jest to obecnie, pełnomocnikiem będzie mógł być zarówno profesjonalny pełnomocnik: rzecznik patentowy, adwokat albo radca prawny, a w przypadku nieprofesjonalnych pełnomocników, osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 KPA).

Rozdział 2: Kolegia orzekające do spraw spornych

W projekcie, co do zasady, utrzymano dotychczasowe regulacje dotyczące kolegiów orzekających do spraw spornych. Nadal sprawy będą rozpatrywane w 3 albo 5-osobowych składach, przy czym wprost wskazano, że członkiem kolegium może być również asesor (art. 383 projektu).

Nieznacznie zmodyfikowano przepisy określające wymagania wobec przewodniczącego kolegium. Z uwagi na to, że przewodniczącym może być wyłącznie ekspert, wskazano jedynie szczególne warunki jakie musi spełnić przewodniczący kolegium, przy czym nowością jest wskazanie ukończenia aplikacji rzecznikowskiej jako uprawniającej do ubiegania się o bycie przewodniczącym kolegium. Jednocześnie w projekcie wprost wskazano, że przewodniczący kolegium może wydawać zarządzenia w sprawach niewymagających decyzji albo postanowienia. Doprecyzowano także, że w toku rozprawy, przewodniczący kolegium otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia, udziela głosu, zadaje pytania, upoważnia do zadawania pytań i ogłasza rozstrzygnięcia. Przewodniczący kolegium może także odebrać głos, gdy przemawiający go nadużywa, jak również uchylić pytanie, jeżeli uzna je za niewłaściwe lub zbyteczne. Takie rozwiązanie ma na celu maksymalne usprawnienie postępowania spornego (art. 384 i art. 385 projektu).

W projekcie uregulowano także wyłączenie przewodzącego kolegium lub członka kolegium orzekającego. Wskazano, że wniosek o wyłączenie przewodzącego kolegium lub członka kolegium strona wnosi na piśmie albo ustnie do protokołu, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Jednocześnie naółożono na członków kolegium obowiązek zawiadomienia kolegium o zachodzącej podstawie swojego wyłączenia (art. 386 i art. 387 projektu).

Utrzymano zasadę, że o wyłączeniu członka kolegium rozstrzyga przewodniczący kolegium, w przypadku gdy wniosek dotyczy tego przewodniczącego kolegium albo całego składu orzekającego kolegium – kolegium w innym składzie. Co do zasady, postanowienie będzie wydawane po złożeniu wyjaśnienia przez członka kolegium (art. 388 projektu).

Doprecyzowano także, że niedopuszczalny jest ponowny wniosek o wyłączenie przewodniczącego kolegium lub członka kolegium z powołaniem tych samych okoliczności. Taki wniosek będzie pozostawiany bez rozpoznania (art. 389 projektu).

6. Tytuł VI: Opłaty, dokumenty potwierdzające udzielenie praw, rejestry i publikacje urzędowe

Dział I: Opłaty

Przedmiotowy dział reguluje kwestie związane z opłatami pobieranymi przez Urząd Patentowy w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie udzielania praw na przedmioty własności przemysłowej oraz utrzymywania ich w mocy. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa i nie podlegają zwrotowi, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Czynności podlegające opłacie i ich wysokość zostaną określone w akcie wykonawczym, wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 390 ust. 4 projektu.

Utrzymana zostaje zasada, że opłaty wnoszone do Urzędu Patentowego uiszczane są z góry, czyli wraz ze złożeniem przez stronę wniosku, czy oświadczenia podlegającego opłacie, o ile ustawa nie przewiduje ich uiszczenia na wezwanie Urzędu Patentowego. Jeżeli strona nie dopełni obowiązku i nie wniesie opłaty, która powinna zostać uiszczona z góry, Urząd Patentowy wzywa do jej uiszczenia w terminie miesiąca. Niewykonanie wezwania Urzędu Patentowego spowoduje zastosowanie jednej spośród trzech sankcji, tj.:

- 1) pozostawienie wniosku bez rozpoznania, np.: w przypadku nieuiszczenia opłaty od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym, opłaty od wniosku o przekształcenie zgłoszenia wynalazku w zgłoszenie wzoru użytkowego, opłaty od wniosku o przywrócenie terminu, opłaty od wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, opłaty od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, opłaty od wniosku o ograniczenie patentu albo prawa z rejestracji wzoru użytkowego;
- 2) umorzenie postępowania wszczętego w wyniku zgłoszenia lub złożenia wniosku, np.: w przypadku nieuiszczenia opłaty za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, topografii układu scalonego lub opłaty od wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego;
- 3) zaniechanie czynności uzależnionej od opłaty, np.: w przypadku nieuiszczenia opłaty za wydanie decyzji o zmianie decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego.

O tym, która z powyższych sankcji znajdzie zastosowanie w konkretnym przypadku, zdecyduje rodzaj wniosku podlegającego opłacie lub innego pisma, z którego treści będzie wynikać żądanie strony. Najczęściej konsekwencją nieuiszczenia należnej opłaty w terminie

wskazany w wezwaniu będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania, ewentualnie zaniechanie czynności uzależnionej od opłaty.

W przypadku nieuiszczenia na wezwanie Urzędu Patentowego opłaty za zgłoszenie przedmiotu własności przemysłowej oraz za wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, postępowanie zostanie umorzone. Zasadne jest, z uwagi na dotkliwe dla strony skutki w postaci zakończenia postępowania zgłoszeniowego na etapie wstępnej oceny formalnej wniosku i zamknięcia drogi do uzyskania prawa wyłącznego, zakończenie tego postępowania w formie zaskarżalnej decyzji. Umożliwi to stronie wystąpienie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy i zakwestionowanie zasadności zakończenia postępowania zgłoszeniowego (art. 360 projektu). Jednocześnie, w przypadku opłaty za zgłoszenie przedmiotu własności przemysłowej przewidziano dodatkowe rozwiązanie tj. możliwość uiszczenia opłaty w ciągu miesiąca po upływie terminu wskazanego w wezwaniu Urzędu Patentowego. W takim przypadku opłatę powiększa się o 50% (art. 392 projektu).

Projekt określa zasady i terminy wnoszenia opłat okresowych za ochronę. Uregulowanie zawarte w tym przepisie nie dotyczy opłaty za pierwszy okres ochrony (wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego i topografii). Opłaty te wejdą w skład opłaty za zgłoszenie i będą wnoszone wraz z podaniem o udzielenie prawa wyłącznego. Przyjmą więc charakter opłaty jednorazowej i nie będą już zaliczane do opłat okresowych za ochronę.

Opłaty okresowe również uiszczane są z góry, nie później niż w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony. Opłaty te mogą być wnoszone również w ciągu roku przed upływem tego terminu. W tym zakresie przyjęte rozwiązanie nie odbiega od dotychczasowego.

Projekt przewiduje także dodatkowy 6 miesięczny termin na uiszczenie opłaty okresowej, powiększonej o 30% (art. 393 projektu ustawy).

Zniwelowanie skutków upływu terminu na uiszczenie opłaty okresowej za dalszy okres ochrony było dotychczas możliwe jedynie w drodze postanowienia stwierdzającego zawieszenie biegu terminu na uiszczenie takiej opłaty (art. 243 ust. 6 PWP). Wymagało to wykazywania przez uprawnionych wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, w zasadzie noszących znamiona siły wyższej, a jeżeli została wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa z powodu nieuiszczenia opłaty okresowej w przewidzianym terminie, wiązało się to z koniecznością złożenia dwóch, podlegających odrębnym opłatom wniosków: wniosku o stwierdzenie zawieszenia biegu terminu na uiszczenie opłaty okresowej oraz wniosku

o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa wyłącznego. Rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa było możliwe po zakończeniu postępowania w sprawie z wniosku o stwierdzenie zawieszenia terminu na uiszczenie opłaty, co dla strony oznaczało dłuższy czas oczekiwania na ostateczne rozstrzygnięcie o przysługujących jej prawach, a dla osób trzecich wiązało się z wydłużeniem stanu niepewności co do statusu udzielonych praw wyłącznych. Projekt wprowadza zdecydowane ułatwienie w tym zakresie. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu wzruszenie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa wyłącznego z powodu nieuiszczenia opłaty okresowej w przewidzianym terminie nie będzie wymagało już złożenia dwóch odrębnych wniosków i udowadniania przez stronę wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności. Wystarczające będzie złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa, w którym strona uprawdopodobni brak winy w uchybieniu terminu i jednocześnie uiszczy zaległą opłatę powiększoną o 50%. Wysokość opłaty w tym przypadku to opłata należna w terminie podstawowym powiększona o 50%.

Uchylenie się od skutków uchybienia terminu do uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony będzie możliwe w drodze wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa, w którym strona może usprawiedliwić przyczyny tego uchybienia. Nowa regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości uprawnionych z praw wyłącznych, którzy obecnie bezpowrotnie tracą swe prawa z powodu uchybienia terminu do uiszczenia opłaty okresowej z przyczyn przez nich niezawinionych. Uchylenie decyzji – na skutek uwzględnienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – będzie prowadzić do usunięcia z obrotu prawnego niekorzystnej dla strony decyzji o wygaśnięciu prawa, zaliczenia zaległej opłaty za ochronę powiększonej o 50 % opłaty należnej w terminie wynikającym z ustawy i przedłużenia ochrony prawa na dalszy okres ochrony. Dotychczasowe doświadczenia z obsługą przez Urząd Patentowy opłat za ochronę wynalazków i wzorów pokazują, że uprawnieni najczęściej dowiadują się o uchybieniu terminu płatności dopiero z decyzji stwierdzających wygaśnięcie praw. Zasadne jest zatem przyjęcie regulacji, która nie przewiduje stosowania przepisów o przywróceniu terminu, a jedynie możliwość uchylenia się od skutków jego niedotrzymania. (art. 360 ust. 3 projektu).

Proponowane rozwiązanie jest zgodne z postanowieniami Konwencji paryskiej, która w art. 5bis ust. 1 obliguje państwa – członków do przyznania dodatkowego, co najmniej 6 miesięcznego terminu na uiszczenie opłat przewidzianych dla utrzymania w mocy praw własności przemysłowej, a w ust. 2 tego przepisu pozostawia w gestii tych państw decyzję o możliwości przywrócenia patentów na wynalazki, które wygasły wskutek nieuiszczenia opłat.

Projekt reguluje również sytuację szczególną, kiedy termin na uiszczenie opłaty okresowej za ochronę przypada przed doręczeniem decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego albo w dniu jej doręczenia. Jeżeli przykładowo decyzja o udzieleniu patentu została wydana i doręczona stronie po upływie 3 lat od zgłoszenia wynalazku, a więc po upływie lat „opłaconych” w ramach opłaty zgłoszeniowej, to strona, w celu utrzymania patentu w mocy, powinna wnieść opłaty okresowe za wszystkie okresy ochrony (4 rok i ewentualnie następne), które rozpoczęły się najpóźniej w dniu doręczenia decyzji. Z uwagi na fakt, że uiszczenie tych opłat z góry będzie, co do zasady, niemożliwe (ponieważ terminy ich uiszczenia przypadają przed doręczeniem decyzji o udzieleniu prawa), proponuje się przyznanie stronom możliwości wniesienia tych opłat w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu prawa. Jednocześnie projekt zastrzega, że opłaty wniesione w tym terminie nie będą podlegały powiększeniu o 30%, ponieważ w tym wypadku wniesienie opłaty po upływie terminu ustawowego jest konsekwencją upływu czasu poświęconego na rozpatrywanie zgłoszenia przez Urząd Patentowy. Uprawniony, który uzyskał prawo wyłączne nie powinien być obciążany obowiązkiem opłacenia dalszego rozpoczętego okresu ochrony (i wniesienia opłaty powiększonej o 30%, na zasadach ogólnych) tylko dlatego, że postępowanie o udzielenie prawa przekroczyło pierwszy okres ochrony. W takim przypadku zgłaszającemu będzie przysługiwać nie tylko uprawnienie wniesienia opłaty ochronnej w podstawowej jej wysokości, ale również dłuższy termin na jej wniesienie. Szczególne uregulowanie powyższego przypadku stanowić będzie wyjątek od ogólnych zasad odnoszących się do opłacania dalszych okresów (lat) ochronnych.

Z tego względu regulacje z art. 393 projektu przewidujące terminy na uiszczenie opłaty nie będą mieć zastosowania. Wykluczona będzie zatem możliwość opłacenia okresów ochrony, które rozpoczęły się najpóźniej w dacie decyzji o udzieleniu prawa w terminie dodatkowych 6 miesięcy po upływie terminu wskazanego w art. 393 (art. 393 i art. 394 projektu).

Projektowany art. 395 jest powtórzeniem obecnie obowiązującej regulacji zawartej w art. 224 ust. 8 PWP. Obowiązek uiszczania opłat za ochronę produktu leczniczego i środka ochrony roślin objętych dodatkowym prawem ochronnym powstaje z dniem, w którym upływa okres, na który został udzielony patent podstawowy. Z tym dniem zaczyna bowiem obowiązywać dodatkowe świadectwo ochronne (zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia 469/2009). Zasadniczo więc w tym dniu przypada termin na uiszczenie opłaty okresowej za ochronę produktu leczniczego i środka ochrony roślin. Projektowany przepis dotyczy przypadku, kiedy patent podstawowy wygasa przed wydaniem decyzji o udzieleniu

dodatkowego prawa ochronnego albo w dniu jej wydania, a więc uiszczenie opłaty okresowej za ochronę produktu z zachowaniem liczonego według zwykłych zasad terminu byłoby faktycznie niemożliwe. Przepis ten przewiduje na uiszczenie takiej opłaty termin 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego.

Projektowane art. 396 i art. 397 stanowią przeniesienie obecnej regulacji z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. poz. 1840) odnoszące się do pobierania przez Urząd Patentowy, działający jako urząd przyjmujący opłaty za przekazanie międzynarodowego zgłoszenia oraz opłaty międzynarodowej, a także opłaty krajowej jako urząd wyznaczony albo urząd wybrany.

Projektowany art. 398 stanowi, iż opłaty okresowe za ochronę wynalazków chronionych patentem europejskim pobiera się w takiej samej wysokości jak za ochronę patentu. Wskazano również, że w przypadku patentu europejskiego, jeżeli pierwsza opłata okresowa ma dotyczyć części okresu ochrony, wysokość tej opłaty przyjmuje się proporcjonalnie do części tego okresu, obliczonego w latach w stosunku do całego okresu ochrony.

Proponowana regulacja dotycząca zwolnienia z opłat jest nieco odmienna od dotychczasowej (art. 399 projektu). Zgodnie z projektem ustawy zwolnieniem, w całości lub części, mogą zostać objęte:

- 1) opłata jednorazowa za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego;
- 2) opłata jednorazowa od sprzeciwu, krajowego sprzeciwu, sprzeciwu od wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji produktu, wniosku o unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym lub od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
- 3) opłaty okresowe za ochronę wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego – za okresy nieprzekraczające pierwszych 10 lat ochrony.

Zgodnie z proponowaną regulacją zgłaszający, który nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, może wystąpić do Urzędu Patentowego o zwolnienie go z tej opłaty. W przypadku uwzględnienia wniosku pozostała do uiszczenia część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej. W odniesieniu do opłat za zgłoszenie znaku towarowego dopuszczalny zakres

zwolnienia wynosi 50% opłaty należnej. Proponowane rozróżnienie wysokości dopuszczalnego zwolnienia z opłaty wynika z faktu, że rejestracja znaków towarowych, w przeciwieństwie do wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, co do zasady jest dokonywana w celu komercyjnym dla oznaczania i identyfikacji produktów wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Znaki towarowe nie stanowią innowacji.

Projekt wprowadza możliwość zwolnienia od opłaty jednorazowej od sprzeciwu, która dotychczas nie była przewidziana w katalogu opłat objętych zwolnieniem. Celem proponowanej regulacji jest usunięcie luki prawnej i zrównanie uprawnień podmiotów wnoszących sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego z podmiotami, które występują z wnioskiem o wydanie decyzji w postępowaniu spornym (tj. wnioskiem o unieważnienie prawa wyłącznego).

Projekt zachowuje możliwość zwolnienia z opłat okresowych za ochronę wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego. Zwolnieniem przewidzianym w tym przepisie są objęte, tak jak dotychczas, jedynie opłaty okresowe nieprzekraczające pierwszych 10 lat ochrony. Z tych względów proponowany przepis nie obejmuje znaków towarowych, gdyż opłata za pierwszy 10 letni okres ochrony znaku towarowego jest objęta opłatą za zgłoszenie znaku towarowego, do której będzie miała zastosowanie regulacja przewidziana w art. 322 ust. 2 projektu. Nowym rozwiązaniem jest doprecyzowanie, że wnioski o zwolnienie od opłat za okresy przekraczające pierwsze 10 lat ochrony, Urząd Patentowy będzie pozostawiał bez rozpoznania. Do tej pory kwestia ta nie była jednoznacznie uregulowana, więc w przypadku złożenia przez stronę wniosku o zwolnienie od opłaty za okres przekraczający pierwsze 10 lat ochrony powstawała wątpliwość, czy w takiej sytuacji Urząd Patentowy powinien wydać postanowienie o odmowie zwolnienia od takiej opłaty, czy też na podstawie art. 61a KPA odmówić wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia. W praktyce, w takiej sytuacji, zazwyczaj wydawano postanowienie o odmowie zwolnienia od opłat za okresy wykraczające poza dziesięć pierwszych lat ochrony, co z kolei na mocy art. 226 ust. 5 PWP obligowało do wyznaczenia terminu na uiszczenie opłaty. Taka praktyka prowadziła do nieuzasadnionego wydłużania terminów na uiszczenie opłat okresowych za okresy przekraczające pierwsze dziesięć lat, a nawet do wyznaczania nowych terminów w sytuacji, gdy terminy przewidziane ustawą już upłynęły.

W projekcie doprecyzowano również, że z wnioskiem o zwolnienie od opłat będzie można wystąpić przed upływem terminu na jej uiszczenie oraz że termin na złożenie wniosku

o zwolnienie nie podlega przywróceniu. Opłaty jednorazowe za zgłoszenie oraz opłaty od sprzeciwu, wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są uiszczane z góry lub w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy w wezwaniu. Strona zainteresowana zwolnieniem od takiej opłaty powinna zatem wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłaty najpóźniej w dniu, w którym upływa miesięczny termin wyznaczony w wezwaniu. W odniesieniu do opłat okresowych za ochronę z wnioskiem o zwolnienie będzie można wystąpić do dnia, w którym będzie upływać dodatkowy 6 miesięczny termin na ich uiszczenie (przewidziany w art. 393 ust. 3 projektu ustawy), ewentualnie termin 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego w przypadku określonym w art. 394 projektu albo w przypadku określonym w art. 395 projektu.

Wniosek o zwolnienie od opłaty złożony po upływie terminu na jej uiszczenie Urząd Patentowy pozostawi bez rozpoznania. Wprowadzenie ograniczenia czasowego dla możliwości wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie od opłat ma na celu zlikwidowanie luki w tym zakresie, ponieważ dotychczasowe przepisy nie wskazywały terminu na złożenie takiego wniosku. W praktyce prowadziło to do nadużyć i występowania z wnioskami o zwolnienie od opłaty w reakcji, np.: na decyzję o umorzeniu postępowania lub o wygaśnięciu prawa wyłącznego wydaną wskutek nieuiszczenia opłaty.

Wnioskujący o zwolnienie od opłaty powinien wykazać, że nie jest w stanie jej ponieść w pełnej wysokości. Narzędziem, które ma służyć ocenie sytuacji majątkowej wnioskodawcy i zasadności wniosku o zwolnienie jest oświadczenie o stanie majątkowym lub stanie rodzinnym i majątkowym osób pozostających ze zgłaszającym lub wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym, do którego nadesłania Urząd Patentowy może wezwać wnioskodawcę. O zasadności wniosku o zwolnienie od opłaty Urząd Patentowy rozstrzyga w formie postanowienia. Na wydane w tej sprawie postanowienie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy żądanie wnioskodawcy nie zostało przez Urząd Patentowy uwzględnione lub zostało uwzględnione jedynie w części. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od takiego postanowienia nie będzie podlegał opłacie. W przypadku odmowy zwolnienia od opłaty lub zwolnienia częściowego Urząd Patentowy w postanowieniu będzie wyznaczał termin na jej uiszczenie.

Projekt wprowadza również nowe rozwiązanie tzw. IP COMBO. Zgodnie z projektowanym przepisem, w przypadku dokonania w okresie 3 miesięcy, zgłoszenia co najmniej trzech różnych przedmiotów własności przemysłowej, opłata za zgłoszenie każdego z nich ulega obniżeniu o 30%. Obniżenie opłaty będzie dokonywane na wniosek zgłaszającego

składany w terminie otwartym na wniesienie opłaty za ostatnie zgłoszenie objęte wnioskiem. Skorzystanie z projektowanego obniżenia opłaty nie będzie dopuszczalne w przypadku, gdy zgłaszający zostanie zwolniony z opłaty za zgłoszenie. Założeniem propozycji jest promowanie podmiotów dokonujących zdywersyfikowanych zgłoszeń. W związku z powyższym skorzystanie z projektowanej ulgi będzie możliwe w przypadku dokonania np. jednego zgłoszenia wynalazku, jednego wzoru użytkowego i jednego znaku towarowego. Natomiast zgłoszenie trzech różnych znaków towarowych, czy też dwóch wynalazków i jednego wzoru użytkowego, nie będzie uprawniało do zniżki w opłacie (art. 400 projektu).

Projekt rozszerza również zakres spraw, w jakich Urząd Patentowy będzie wysyłał z urzędu powiadomienia o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty okresowej za ochronę. Powiadomienia nadal będą wysyłane z urzędu lub na wniosek uprawnionego, w zależności od kategorii ochrony. Dotychczas powiadomienia były wysyłane przez Urząd Patentowy jedynie w odniesieniu do znaków towarowych. Do tej kategorii powiadomień projekt dodaje wzory przemysłowe, co jest uzasadnione stosunkowo długimi, bo 5 letnimi odstępami czasu, w jakich należy uiszczać opłaty za dalsze okresy ochrony. W odniesieniu do pozostałych praw własności przemysłowej projekt przewiduje powiadomienie o upływającym okresie ochrony, jeśli wniesie o to uprawniony.

Dział II: Dokumenty potwierdzające udzielenie prawa wyłącznego

W przedmiotowym dziale zgrupowano przepisy regulujące kwestie związane z dokumentami potwierdzającymi udzielenie prawa wyłącznego.

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów zmiana dotyczy wzorów użytkowych, gdzie w miejsce świadectwa ochronnego będzie wydawane świadectwo rejestracji wzoru użytkowego. Powyższa zmiana wynika ze zmiany systemu rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych.

W projekcie utrzymano możliwość wydania dokumentów potwierdzających udzielenie praw wyłącznych zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Dział III: Rejestry

W zakresie regulacji dotyczącej rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy w istocie utrzymano dotychczasowe rozwiązania. W stosunku do obecnej regulacji zmieniono nazwę rejestru patentowego na rejestr patentów, jak również wyodrębnilo rejestr patentów

europejskich. Zmiana nazwy rejestru patentowego na rejestr patentów ma na celu ujednoczenie z nazwami pozostałych rejestrów.

W projekcie przesądzone również, że prowadzone przez Urząd Patentowy rejestry są rejestrami publicznymi i są jawne. Utrzymano także domniemanie prawdziwości i znajomości wpisów w rejestrach. Wprowadzono także domniemanie, że osoba ujawniona w rejestrze jako uprawniony ma legitymację do działania, przed Urzędem Patentowym lub innym organem, w każdym postępowaniu dotyczącym tego prawa wyłącznego. Do wprowadzenia takiego rozwiązania w zakresie wzorów przemysłowych zobowiązuje dyrektywa 2024/2823 (art. 12 dyrektywy 2024/2823). Niemniej, mając na uwadze charakter wszystkich praw wyłącznych, zasadne jest wprowadzenie jednolitej zasady w odniesieniu do wszystkich rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy. Tak, jak dotychczas, z rejestrów będą wydawane wyciągi.

Zmianie nie uległy regulacje odnoszące się do wpisów w rejestrach.

Z urzędu albo na wniosek osoby zainteresowanej będą dokonywane w rejestrach wpisy o zmianach stanu prawnego oraz na wniosek osoby zainteresowanej, wpisy aktualizujące dane w rejestrze.

Wskazano, że z urzędu będą dokonywane w rejestrze wzmianki o złożonych w Urzędzie Patentowym wnioskach o unieważnienie albo stwierdzenie wygaśnięcia prawa wyłącznego oraz o sprzeciwach, wnioskach o ograniczenie patentu lub prawa z rejestracji wzoru użytkowego, o ujawnienie w rejestrze informacji o dokonanych zajęciach lub ustanowionych zastawach na prawach wyłącznych, a także o wniesionych powództwach, o których mowa w art. 479¹²²§ 1 KPC W przypadku powództw, o których mowa w art. 479¹²²§ 1 KPC, sądy będą zawiadamiać Urząd Patentowy o wniesieniu takiego powództwa oraz o prawomocnym zakończeniu postępowania i o zapadłym rozstrzygnięciu. Projektowana zmiana koresponduje z rozwiązaniami, przyjętymi w przepisach KPC, odnoszącymi się do postępowania w sprawach własności intelektualnej.

Na podstawie zawiadomienia właściwego sądu Urząd Patentowy będzie dokonywał w rejestrze wpisu informacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego na prawie własności przemysłowej. Z kolei zawiadomienie właściwego organu będzie stanowiło podstawę do dokonania w rejestrze wpisu informacji o ustanowieniu zastawu skarbowego na prawie własności przemysłowej. Wpis innego zabezpieczenia będzie możliwy na wniosek osoby

zainteresowanej. Zajęcie prawa wyłącznego będzie wpisywane na wniosek właściwego organu (art. 411 projektu).

Nie wprowadzono zmian w zakresie regulacji dotyczących wniosku o wpis w rejestrze oraz postępowania związanego z rozpoznaniem wniosku. W ustawie określono również minimalne wymogi wniosku o wpis w rejestrze (art. 412 projektu).

Dział VI: Publikacje urzędowe

Projekt utrzymuje dotychczasowe publikatory Urzędu Patentowego. Urząd Patentowy nadal będzie wydawał „Biuletyn Urzędu Patentowego” i „Wiadomości Urzędu Patentowego”.

Ogłoszeniu w „Biuletynie Urzędu Patentowego” podlegać będą informacje o:

- 1) zgłoszeniach wynalazków i znaków towarowych;
- 2) wyznaczeniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych;
- 3) międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków, które weszły w fazę krajową;
- 4) tłumaczeniach na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego;
- 5) wydzieleniu zgłoszeń wynalazków i znaków towarowych;
- 6) sprzeciwach wobec zgłoszeń znaków towarowych oraz wobec wyznaczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych;
- 7) wnioskach o rejestrację oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych, sprzeciwach krajowych, sprzeciwach wobec zmiany specyfikacji produktu i wnioskach o unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych.

Z kolei publikacji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” podlegać będą informacje o:

- 1) udzieleniu patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, przedłużeniu obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego, o uznaniu ochrony międzynarodowego znaku towarowego i międzynarodowego wzoru przemysłowego oraz o złożonym tłumaczeniu patentu europejskiego, a także o ograniczeniu prawa wyłącznego przez zmianę zastrzeżeń;

- 2) decyzjach o odmowie udzielenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego, przedłużenia obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego, odmowie uznania ochrony międzynarodowego znaku towarowego oraz o umorzeniu postępowania w sprawie dotyczącej zgłoszenia, o którym Urząd Patentowy uprzednio dokonał ogłoszenia albo ujawnił w sposób przewidziany w ustawie;
- 3) decyzjach w sprawie stwierdzenia spełnienia przez wniosek o rejestrację oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych wymagań wskazanych w przepisach prawa Unii Europejskiej oraz w sprawie wniosku o zmianę standardową specyfikacji produktu;
- 4) wnioskach o przekształcenie zgłoszenia wynalazku w zgłoszenie wzoru użytkowego, o którego zgłoszeniu Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia w sposób przewidziany w ustawie;
- 5) wnioskach o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego lub przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego;
- 6) odroczeniu publikacji informacji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
- 7) wnioskach o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa wyłącznego;
- 8) decyzjach o unieważnieniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia prawa wyłącznego;
- 9) sprostowaniu opisu patentowego lub opisu ochronnego;
- 10) możliwości ubiegania się o licencję przymusową;
- 11) oznaczeniach geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych objętych tymczasową ochroną;
- 12) adresach, oprogramowaniu i formacie danych używanych w Urzędzie Patentowym dla zgłoszeń w postaci elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, depozytu zawierającego informacje techniczne i technologiczne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o standardach technicznych oprogramowania i wymaganiach sprzętowych niezbędnych do uczestniczenia w posiedzeniu zdalnym, a także o dokumentach, które mogą być przesłane w postaci elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.

W „Wiadomościach Urzędu Patentowego” publikowane będą również ogłoszenia, komunikaty oraz inne dodatkowe informacje niezbędne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu Patentowego.

Analogicznie jak obecnie, publikacji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” podlegać będą również wpisy i zmiany w rejestrach dotyczące udzielonych praw wyłącznych oraz sprostowania tych wpisów. Nie będą publikowane informacje o wygaśnięciu patentu, patentu europejskiego walidowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, jeżeli nastąpiło ono na skutek upływu okresu, na jaki prawo zostało udzielone (art. 414-416 projektu).

7. Tytuł VII Udostępnianie akt

Zmianie uległa również regulacja odnosząca się do udostępniania akt, przy czym zachowano dotychczasową treść art. 251 ust. 1 PWP. W przepisie tym uwzględniono również obecny art. 45 ust. 1 PWP.

Zgodnie z projektowanym przepisem akta sprawy nie mogą być bez zgody strony ujawnione ani udostępnione osobom nieuprawnionym w okresie poprzedzającym:

- ujawnienie informacji o zgłoszeniu znaku towarowego lub o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego,
- ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku,
- ogłoszenie o wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych,
- publikację informacji o udzieleniu prawa z rejestracji lub o uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego.

Tak jak jest to obecnie Urząd Patentowy udziela informacji o zgłoszeniu przedmiotu własności przemysłowej oraz udostępnia akta sprawy w każdym stadium postępowania:

- zgłaszającemu i wnioskodawcy, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia 2023/2411, oraz ich pełnomocnikom,
- organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w związku z prowadzonymi przez nie sprawami,
- innym osobom, które przedstawią na piśmie zgodę zgłaszającego lub wnioskodawcy, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia 2023/2411.

Po ogłoszeniu o zgłoszeniu przedmiotu własności przemysłowej dokumenty inne niż urzędowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2022 r. poz. 902), będą udostępniane na wniosek. Utrzymano rozwiązanie uprawniające Urząd Patentowy do odmowy udostępniania ww. dokumentów, w przypadku gdy mogłoby to zagrozić uzasadnionym interesom strony, w szczególności naruszyć tajemnicę przedsiębiorstwa. Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie możliwości złożenia przez stronę oświadczenia wskazującego dokumenty, których ujawnienie mogłoby zagrozić jej uzasadnionym interesom. Oświadczenie to składane będzie na piśmie i dołączane do akt. Przewidziano również możliwość wezwania strony do wskazania informacji, których udostępnienie zagraża jej uzasadnionym interesom. Brak odpowiedzi na wezwanie Urzędu Patentowego będzie równoznaczne ze zgodą na ich udostępnienie. Odmowa udostępnienia dokumentu będzie następowała w drodze postanowienia, od którego będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Proponowane rozwiązania usprawnią proces udostępniania dokumentów znajdujących się w aktach z jednoczesną ochroną tajemnic przedsiębiorstwa (art. 417-419 projektu).

8. Tytuł VIII: Prawa wyłączne jako składniki mienia

Obecna PWP zawiera regulacje przyporządkowane poszczególnym kategoriom praw własności przemysłowej. W odrębnych tytułach i działach ustawy ujęto unormowania dotyczące wymogów, które spełniać powinny kolejno np. wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, wraz z przewidzianymi dla tych kategorii regułami zgłoszenia i udzielenia praw wyłącznych. W tym zakresie zachowanie tego układu w projekcie ustawy jest w pełni uzasadnione. Z kolei czynnikiem zakłócającym czytelność obowiązującej PWP jest umiejscowienie przepisów zawierających regulacje wspólne dla wszystkich przedmiotów własności przemysłowej. Aktualnie przepisy te zazwyczaj są umiejscowione w części dotyczącej wynalazków (patentów), a na mocy odesłań znajdują zastosowanie do pozostałych przedmiotów własności przemysłowej. W projekcie ustawy przepisy te zgrupowano w jednym tytule, regulującym zasady przejścia praw wyłącznych oraz udzielania licencji. Przedmiotowy tytuł łączy unormowania rozproszone w aktualnej PWP.

Dział I: Przejście praw wyłącznych

W dziale I zawarto ogólną regułę zbywalności praw. Niezmiennie prawa wyłączne są zbywalne i podlegają dziedziczeniu. Prawo ochronne na znak towarowy nadal będzie mogło zostać przeniesione w stosunku do części towarów, dla których zostało udzielone. Utrzymano

również wymóg zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności dla umowy przeniesienia prawa wyłącznego.

Przepisy dotyczące przeniesienia praw wyłącznych znajdą zastosowanie również do praw wynikających ze zgłoszenia. Celem projektowanego rozwiązania jest wyeliminowanie wątpliwości, które pojawiały się w praktyce. Niejednokrotnie zgłaszający zawierali umowę przeniesienia zgłoszenia np. wynalazku, przy czym na gruncie obecnie obowiązujących przepisów powstawały wątpliwości, co jest faktycznie przedmiotem tej umowy, czy tylko prawo do uzyskania prawa wyłącznego, czy również pierwszeństwo. Projektowane rozwiązanie eliminuje to ryzyko. Przeniesienie prawa ze zgłoszenia przedmiotu własności przemysłowej np. wynalazku, będzie równoznaczne z wejściem nabywcy we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z przedmiotowego zgłoszenia na tym etapie, na jakim to zgłoszenie znajdowało się w chwili zawarcia umowy (art. 420 i art. 421 projektu).

W projekcie uregulowano także kwestie wspólności prawa wyłącznego. W pierwszej kolejności zasady dotyczące praw własności przemysłowej przysługujących więcej niż jednemu podmiotowi określi umowa o wspólności prawa wyłącznego. Jeżeli taka umowa nie zostanie zawarta, wówczas znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 75 i art. 252 projektu).

Wprowadzono również zasadę, iż współuprawnionym przysługuje prawo pierwokupu w przypadku przeniesienia udziału w prawie. Prawo pierwokupu będzie mogło być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez współuprawnionych zawiadomienia o treści umowy przeniesienia udziału w prawie. W umowie strony będą mogły przewidzieć inny termin. W zakresie nieuregulowanym znajdą zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o wykonaniu prawa pierwokupu, niepodzielności i niezbywalności tego prawa oraz sposobie jego wykonywania przez kilku współuprawnionych (art. 422 projektu).

Aktualnie, w stosunku do praw własności przemysłowej przysługujących więcej niż jednemu podmiotowi, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych. Oznacza to, że co do zasady, każdy ze współuprawnionych może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współuprawnionych. Nieograniczona swoboda w zakresie zbywania udziału skutkuje tym, że pozostali współuprawnieni nie posiadają realnego wpływu na krąg podmiotów uprawnionych do współużywania lub współkorzystania z przedmiotu własności przemysłowej. Spory wynikłe na tle sposobu współużywania lub współkorzystania mogą być przedmiotem długotrwałych postępowań sądowych. Grozi to ograniczeniem lub nawet paraliżem prawa do korzystania z przedmiotu

własności przemysłowej, co niewątpliwie jest niekorzystne. Z tego względu postanowiono wprowadzić nowe rozwiązanie w postaci przysługującego współuprawnionym prawa pierwokupu, które znajdzie zastosowanie w wypadku zamiaru zbycia swego udziału przez współuprawnionego. Oznacza to, że zbycie udziału osobie trzeciej nastąpi, o ile żaden z pozostałych współuprawnionych nie wykona przysługującego prawa pierwokupu. Wprowadzenie do projektu ustawy instytucji prawa pierwokupu ma na celu wzmocnienie pozycji pozostałych współuprawnionych w sytuacji, gdy jeden z nich nie jest już zainteresowany przysługującym mu prawem wyłącznym. Zasadne jest zatem ograniczenie jego swobody w zakresie wyboru podmiotu, który nabędzie jego udział i tym samym dołączy do grona współuprawnionych.

Warto również zaznaczyć, że projekt ustawy rezygnuje z dotychczasowej instytucji wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy. Aktualne regulacje art. 162 ust.1¹ i 14⁴ PWP, wykluczają przyjęcie innej formy współwłasności prawa do znaku towarowego. Oznacza to, że przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy (indywidualnego, czyli przysługującego dotąd jednemu podmiotowi) na rzecz kilku osób jest możliwe jedynie w ramach zmiany jego charakteru na wspólne prawo ochronne. I odwrotnie, wspólne prawo ochronne może być przeniesione na rzecz jednej osoby wyłącznie jako (indywidualne) prawo ochronne na znak towarowy. W wyniku rezygnacji w projekcie ustawy ze wspólnego prawa ochronnego, prawo ochronne na znak towarowy będzie mogło zostać zgłoszone przez kilka podmiotów, jak również przeniesione na rzecz kilku podmiotów na zasadach identycznych jak w przypadku pozostałych praw wyłącznych.

Nowym rozwiązaniem jest projektowany art. 423 projektu. Zgodnie z tym przepisem zrzeczenie się udziału w prawie własności przemysłowej przysługującemu więcej niż jednemu podmiotowi powoduje przejście tego udziału na pozostałych współuprawnionych, odpowiednio do ich udziału. Oczywiście powyższa regulacja znajdzie zastosowanie dopiero wówczas, gdy strony w umowie o wspólności prawa wyłącznego nie postanowią inaczej. Projektowane rozwiązanie jest wzorowane na obecnym art. 168 ust. 3 PWP odnoszącym się do wspólnego prawa ochronnego. Praktyka wskazuje, iż zaadaptowanie tej instytucji do wszystkich praw wyłącznych będzie korzystne i pozwoli wyeliminować występujące w praktyce wątpliwości odnoszące się np.: do praw należących do wspólników spółki cywilnej czy małżonków, gdy nie wiadomo czy ci zawarli umowę o rozszerzeniu wspólności majątkowej. Przepis ten znajdzie również zastosowanie do praw wynikających ze zgłoszenia.

Dział II: Umowy licencyjne

W dziale II ujęto przepisy regulujące uprawnienia osób trzecich do korzystania (używania) z przedmiotów własności przemysłowej na podstawie upoważnienia (licencji) udzielonego przez uprawnionego z prawa wyłącznego. W obecnej ustawie przepisy przewidujące możliwość udzielenia licencji, jak i przepisy przewidujące wymogi zawieranych umów licencyjnych oraz uprawnienia licencjobiorców usytuowano w częściach ustawy odnoszących się do poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej. W projekcie przepisy dotyczące umów licencyjnych ujęto w jednym dziale. Za punkt wyjścia obrano definicję licencji i umowy licencyjnej. Określono następnie formę zawarcia umowy licencyjnej oraz sposób ujawnienia licencji. W dalszej kolejności ujęto rodzaje licencji, możliwości udzielenia licencji dalszej, obowiązywanie licencji oraz katalog uprawnień, które przysługują licencjobiorcy.

Możliwość udzielenia licencji w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej pozostawiono bez zmian. Aktualne pozostaje wyłączenie możliwości udzielenia licencji w przypadku oznaczeń geograficznych, stąd w art. 424 ust. 1 projektu znalazło się wyliczenie wybranych kategorii przedmiotów własności przemysłowej. W celu popularyzowania i zwiększenia atrakcyjności umów licencyjnych zrezygnowano z pobierania opłaty od wniosku o wpis licencji w rejestrach Urzędu Patentowego (art. 424 projektu).

W art. 425 ust. 1 projektu zawarto dotychczasową regulację art. 76 ust. 2 PWP, choć jednocześnie zmieniono redakcję przepisu przez ujęcie w pierwszej kolejności licencji pełnej jako najszerszej formy korzystania z cudzego prawa wyłącznego. Jest to również najczęściej występujący rodzaj licencji.

W projektowanym art. 425 ust. 3 nałożono na licencjodawcę obowiązek przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji lub doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z przedmiotu własności przemysłowej. W aktualnie obowiązującej PWP obowiązek ten dotyczy wynalazków (art. 77 PWP) oraz, na podstawie odesłań, pozostałych przedmiotów własności przemysłowej. Tego rodzaju informacje mogą być przydatne do korzystania z każdego z przedmiotów własności przemysłowej, w tym znaku towarowego, np. znaku niekonwencjonalnego (hologram czy znak multimedialny), gdzie konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji i doświadczeń technicznych (np. w zakresie doboru aparatury, techniki wykonania i wykorzystania znaku, przeszkolenia personelu). Warto zaznaczyć, że obowiązek udostępnienia licencjobiorcy informacji lub doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z przedmiotu własności

przemysłowej będzie mógł zostać wyłączony przez strony w umowie licencyjnej (art. 425 projektu).

Znacznie złagodzone natomiast przepisy dotyczące sublicencji. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, licencjobiorca uprawniony do korzystania z wynalazku, produktu leczniczego lub środka ochrony roślin, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii będzie mógł udzielić dalszej licencji (sublicencja), a sublicencjobiorca dalszej sublicencji tylko za zgodą uprawnionego z prawa wyłącznego. Odstąpiono od zakazu udzielania dalszej sublicencji na rzecz rozwiązania pozwalającego na jej udzielenie, jeżeli uprawniony wyrazi na to zgodę. Analogicznie jak obecnie, licencjobiorca uprawniony do używania znaku towarowego może udzielić sublicencji, a sublicencjobiorca dalszej sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego upoważnienia. Umowa sublicencji i dalszej sublicencji, tak jak umowa licencyjna, będzie wymagała zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 426 i art. 427 projektu).

W projekcie ustawy odzwierciedlono również obecne art. 76 ust. 3, art. 78 oraz art. 163 ust. 3 PWP, przy czym możliwość używania oznaczenia „lic.” rozszerzono na wszystkie prawa wyłączne (art. 428–430 projektu).

Zakres uprawnień licencjobiorcy w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia patentu (oraz dodatkowego prawa ochronnego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układów scalonych) jest obecnie znacznie węższy w porównaniu do katalogu możliwości, które przysługują w podobnej sytuacji licencjobiorcy upoważnionemu do używania znaku towarowego. Zgodnie z art. 76 ust. 6 PWP legitymacja do dochodzenia roszczeń z powodu naruszenia patentu jest przewidziana tylko dla uprawnionego z licencji wyłącznej i to pod warunkiem, że ta została ujawniona w rejestrze. Dodatkowo, uprawnienie to nie zostało objęte gwarancją ustawową, albowiem może być wyłączone w treści umowy licencyjnej. Powyższe ograniczenia i powstałe w ich wyniku różnice uprawnień licencjobiorcy w zależności od kategorii praw wyłącznych nie tylko nie znajdują uzasadnienia, ale przede wszystkim wpływają na zmniejszenie atrakcyjności zawierania umów licencyjnych. Z jednej strony, obowiązujące przepisy nie nakładają na licencjodawcę obowiązku podejmowania działań polegających na ściganiu wszelkich naruszeń prawa, z drugiej zaś strony, obecna PWP nie zapewnia licencjobiorcy dostatecznych narzędzi do podejmowania działań względem podmiotów dopuszczających się naruszeń prawa wyłącznego, np.: patentu. Z tego powodu w projekcie ustawy dokonano ujednoczenia zakresu uprawnień licencjobiorców w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia praw wyłącznych. Na tej samej podstawie i na

wzór uregulowania dotyczącego znaków towarowych przyjętego w wyniku nowelizacji PWP w 2019 r. postanowiono zrezygnować z istniejącego obecnie wymogu ujawnienia w rejestrze licencji wyłącznej jako nadmiernie krępującego legitymację licencjobiorcy do dochodzenia powyższych roszczeń (art. 431 projektu).

W projekcie utrzymano także możliwość udzielenia licencji otwartej. Poza społeczno-gospodarczym znaczeniem umów licencyjnych, które przyczyniają się do rozpowszechniania innowacji i osiągnięć nauki, należy bowiem mieć na uwadze interes wynalazców niedysponujących potencjałem technicznym lub finansowym do tego, by móc samodzielnie wytwarzać i wprowadzać do obrotu przedmiot objęty patentem albo dysponujących potencjałem na tyle ograniczonym, że uniemożliwia on korzystanie z wynalazku na szerszą skalę. Udostępnianie technologii i innych informacji w drodze umów licencyjnych ma przynosić wynalazcy korzyści w postaci otrzymywanego od licencjobiorcy wynagrodzenia. Z kolei uprawniony z licencji – dzięki dostępowi do chronionej informacji – zyskuje szanse rozwoju technologicznego swego przedsiębiorstwa. To, w jakim zakresie uzyskana licencja przełoży się na korzyści ekonomiczne, może zależeć od rodzaju innowacji i wielkości środków finansowych zainwestowanych do jej wykorzystania. Formą ułatwienia transferu technologii jest właśnie licencja otwarta, która z jednej strony daje uprawnionemu prawo do obniżenia opłat za ochronę, z drugiej zaś otwiera potencjalnym inwestorom dostęp do opatentowanej technologii na zasadach określonych w ustawie (art. 432 projektu).

Projektowany art. 434 stanowi połączenie dotychczasowej regulacji ujętej w art. 79 PWP oraz odesłań znajdujących się w art. 100, art. 118, art. 163 i art. 221 PWP.

9. Tytuł IX: Licencja przymusowa

W zakresie licencji przymusowej projekt przenosi rozwiązania przyjęte w obecnie obowiązującej PWP, przy czym ujęto je w odrębnym tytule.

Tak jak obecnie, Urząd Patentowy będzie uprawniony do udzielenia zezwolenia na korzystanie z wynalazku, na który udzielono patentu, patentu europejskiego walidowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym, zarejestrowanego wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii, tj. licencji przymusowej, w przypadku gdy:

- 1) jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska lub

- 2) zostanie stwierdzone, że patent, patent europejski walidowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowe prawo ochronne lub prawo z rejestracji jest nadużywane, lub
- 3) zostanie stwierdzone, że uprawniony z prawa wyłącznego wcześniejszego nie godząc się na zawarcie umowy licencyjnej, uniemożliwia, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie przedmiotu objętego prawem wyłącznym zależnym.

Analogicznie jak w PWP uregulowano procedurę udzielania licencji przymusowej. Utrzymano zasadę, iż licencja przymusowa jest licencją niewyłączną. Tak jak obecnie, korzystający z licencji przymusowej jest obowiązany uiścić na rzecz uprawnionego opłatę licencyjną. Niezmiennie, licencja przymusowa może zostać przeniesiona tylko łącznie z przedsiębiorstwem lub tą jego częścią, w której jest ona wykonywana. Licencja przymusowa dotycząca prawa wyłącznego wcześniejszego może być przeniesiona na inną osobę tylko łącznie z prawem wyłącznym zależnym (art. 435–440 projektu).

10. Tytuł X Depozyt informacji technicznych i technologicznych

Projekt tworzy depozyt zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r. poz. 85) zwanej dalej „UZNK”. Przedmiotem depozytu będzie mogła być dokumentacja, w postaci elektronicznej, obejmująca informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy.

W projekcie określono minimalne wymogi depozytu oraz treść wydawanego przez Urząd Patentowy dokumentu potwierdzającego złożenie depozytu. Wskazano także, że Urząd Patentowy nie bada przedmiotu depozytu oraz uprawnień wnioskodawcy do informacji nim objętych. W tym zakresie Urząd Patentowy będzie opierał się na oświadczeniu wnioskodawcy, że depozyt zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Potwierdzenie złożenia depozytu będzie wydawane po sprawdzeniu, że wniosek został złożony prawidłowo.

Proponowany przepis koresponduje z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2016, str. 1), dalej powoływana jako „dyrektywa 2016/943”. Implementacja dyrektywy 2016/943 nastąpiła w ustawie z dnia 5

lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. poz. 1637). Motywy dyrektywy 2016/943 i ogólne założenia zmierzają do wzmocnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. W konsekwencji implementacji dyrektywy 2016/943 zmianie uległa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa, która znajduje się obecnie w art. 11 ust. 2 UZNK.

W praktyce obrotu gospodarczego często dochodzi do bezprawnego pozyskiwania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności, gdy następuje to bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji lub plików elektronicznych obejmujących te informacje. Zabezpieczenie interesów dysponenta informacji technicznych i technologicznych jest jednak związane w szczególności z udowodnieniem, że w chwili rozpoczęcia negocjacji dane informacje istniały i miały określoną treść, która podlegała następnie ujawnieniu. Kolejną okolicznością wymagającą dowiedzenia jest wykazanie, że wykorzystanie ujawnionego know-how przez przedsiębiorcę bez zgody dysponenta lub z naruszeniem warunków umowy dotyczy tej samej informacji, która była przedmiotem negocjacji i ustaleń w umowie.

Proponowany przepis wprowadzający depozyt może m.in. w opisanej powyżej sytuacji ułatwić przeprowadzenie dowodu na okoliczność pierwszeństwa istnienia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa i na okoliczność treści (przedmiotu) tej informacji.

Depozyt może być również przydatny w postępowaniach sądowych toczących się na podstawie art. 11 ust.1 UZNK, w których są ustalane okoliczności dotyczące bezprawnego pozyskania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności, gdy następuje to bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia lub kopiowania dokumentów. Należy ponadto wskazać, że w postępowaniach sądowych, które mają za przedmiot roszczenia z art. 11 UZNK, praktyczną trudnością jest sposób zachowania poufności informacji. W przepisach KPC brak jest bowiem skutecznych rozwiązań, które pozwalają zachować poufność informacji – nie ujawniając jej stronie przeciwnej – a umożliwiając dostęp do tych informacji wyłącznie sądowi. Powyższy deficyt normatywny, zgodnie z przepisami ww. dyrektywy 2016/943 nakazującej zapewnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, mógłby zostać częściowo rozwiązany za pomocą wprowadzenia depozytu prowadzonego przez Urząd Patentowy.

W projekcie uregulowano również zasady udostępniania depozytu. W przypadku, gdy w postępowaniu przed sądem, wnioskodawca powoła się na depozyt, Urząd Patentowy, na

pisemne żądanie, zapewnia sądowi wgląd do depozytu. W przypadku, gdy w ww. postępowaniu dopuszczony zostanie dowód z opinii biegłego, sąd będzie mógł, w drodze postanowienia, zobowiązać Urząd Patentowy do udostępnienia depozytu wyznaczonemu biegłemu. Sąd będzie mógł zobowiązać Urząd Patentowy do udostępnienia depozytu pozostałym stronom wyłącznie za pisemną zgodą wnioskodawcy (art. 441 projektu).

11. Tytuł XII Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym

Dział I Przepisy wspólne

Projektowane przepisy są przeniesieniem dotychczasowego art. 283–286¹ PWP.

W postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, tak jak obecnie, są rozpatrywane sprawy w szczególności o:

- 1) ustalenie autorstwa projektu wynalazczego oraz projektu racjonalizatorskiego;
- 2) ustalenie prawa do prawa wyłącznego;
- 3) wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego oraz projektu racjonalizatorskiego;
- 4) wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego lub topografii dla celów państwowych;
- 5) odszkodowanie za przejście na Skarb Państwa prawa do patentu na wynalazek niejawni oraz prawa z rejestracji na wzór użytkowy niejawni;
- 6) naruszenie prawa wyłącznego;
- 7) naruszenie oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych objętego tymczasową ochroną krajową;
- 8) ustalenie prawa korzystania z wynalazku albo wzoru użytkowego, w przypadkach określonych w art. 72 i art. 74, dodatkowego prawa ochronnego albo topografii, w przypadku określonym w art. 74;
- 9) ustalenie uprzedniego prawa używania wzoru przemysłowego, w przypadku określonym w art. 175;
- 10) ustalenie prawa używania w ramach lokalnej działalności oznaczenia zarejestrowanego jako znak towarowy na rzecz innej osoby;
- 11) ustalenie prawa dołączenia do grupy producentów, rozumieniu art. 4 pkt 3 rozporządzenia 2023/2411;

- 12) przeniesienie prawa wyłącznego uzyskanego przez osobę nieuprawnioną;
- 13) przeniesienie praw wynikających ze zgłoszenia znaku towarowego lub prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadku określonym w art. 254.

W związku z wprowadzeniem do KPC postępowania w sprawach własności intelektualnej, katalog spraw rozpatrywanych w tym postępowaniu został uzupełniony o powództwa szczególne, tj. powództwo wzajemne, o którym mowa w art. 479¹²² KPC oraz powództwo o ustalenie, o którym mowa w art. 479¹²⁹ KPC (art. 443 pkt 14 projektu).

W sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej (art. 446 projektu), sąd rozpoznaje wniosek o:

- 1) zabezpieczenie środka dowodowego;
- 2) wyjawienie lub wydanie środka dowodowego;
- 3) wezwanie do udzielenia informacji.

Utrzymano możliwość żądania przez uprawnionego z prawa wyłącznego lub osobę, której ustawa na to zezwala, zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa (art. 444 projektu).

Analogicznie jak w PWP wskazano, iż sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego wytworach co do których stwierdzono naruszenie prawa oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich (art. 445 projektu).

Dział II Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych

Projektowane przepisy również w zdecydowanej większości przeniesiono z obecnie obowiązującej PWP, tj. obecnych przepisów art. 287–295 PWP.

Zauważyć należy, że katalog roszczeń zbliżono do obowiązującego na gruncie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o bazach danych oraz przepisów o prawnej ochronie odmian roślin. W związku z powyższym katalog roszczeń uzupełniono o roszczenie o usunięcie skutków naruszenia. Brak przedmiotowego roszczenia

był krytykowany i aktualnie został uzupełniany. W przypadku roszczenia odszkodowawczego usunięto wymóg zawinionego naruszenia przed obiema możliwościami żądania naprawienia szkody. W przypadku odesłania do zasad ogólnych taki wymóg nie był uzasadniony i stanowił nadmierne ograniczenie, niezgodne z zasadami ogólnymi. Z kolei w przypadku szczególnej postaci odszkodowania dochodzonej odrębnie od zasad ogólnych wprowadzenia przesłanki winy jest w pełni uzasadnione, zgodne z dyrektywą 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.4. 2004, str. 45), a także prawidłowo wyważające interesy stron.

Zmodyfikowano także roszczenie o podanie do publicznej wiadomości orzeczenia albo informacji o orzeczeniu. Przedmiotowe roszczenie zostało skonstruowane na wzór rozwiązania przyjętego w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24), a także przepisami o bazach danych i o prawnej ochronie odmian roślin. Brak tego roszczenia w PWP jest krytykowany, zaś możliwość żądania orzeczenia przez sąd samego podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd nie rekompensuje braku spowodowanego nieobecnością roszczenia o oświadczenie pochodzące od samego naruszydciela. Jednocześnie, odmiennie niż na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zrezygnowano z zastrzeżenia, że musi to być oświadczenie w prasie. Decyzja o sposobie podania oświadczenia do publicznej wiadomości jest pozostawiona sądowi, co pozwala na elastyczne podejście, adekwatne do konkretnej sytuacji (art. 447 projektu).

Uzupełniono również przepisy regulujące kwestię przedawnienia roszczeń. Zachowano zasadę, iż roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat i bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Przy czym doprecyzowano, że w przypadku naruszenia patentu o charakterze powtarzalnym oraz ciągłym bieg przedawnienia rozpoczyna się od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło. Powyższe ma na celu rozwianie wątpliwości odnośnie obliczania terminu przedawnienia. W tym zakresie, za wyrokiem SN z dnia 18 maja 2021, sygn. akt III CZP 30/20, przyjęto, że w przypadku czynów o charakterze ciągłym początek biegu terminu przedawnienia należy liczyć oddzielnie co do każdego naruszenia, co oznacza, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło (art. 449 projektu).

Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów do wprowadzonych zmian systemowych. W art. 452 projektu dodano odesłanie dotyczące patentu europejskiego walidowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast w przypadku wzorów użytkowych wskazano, że roszczeń można dochodzić za okres rozpoczynający się w dniu publikacji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa, albo tak jak jest to obecnie, w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonany zgłoszeniu – od daty tego powiadomienia. Jednocześnie, co już wyjaśniono w części uzasadnienia dotyczącego wzorów użytkowych, wprowadzono obowiązek dołączenia do pozwu o naruszenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego sprawozdania o stanie techniki albo informacji o niesporządzeniu tego sprawozdania. Jednocześnie wskazano, że w przypadku wystąpienia z powództwem o naruszenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego sąd wyznaczy pozwanemu termin na złożenie w Urzędzie Patentowym wniosku o unieważnienie tego prawa z rejestracji. W przypadku braku skutecznego złożenia wniosku o unieważnienie, w sytuacji późniejszego unieważnienia prawa z rejestracji wzoru użytkowego, pozwanemu nie będzie przysługiwało przeciwko powodowi roszczenie o naprawienie szkody. Jednocześnie, w przypadku wzorów przemysłowych uwzględniono wprost międzynarodowe wzory przemysłowe, których ochrona została uznana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzory unijne (art. 454 projektu).

Do projektu przeniesiono również dotychczasowy art. 294 PWP, przy czym doprecyzowano, że w tych sprawach znajdują zastosowanie przepisy KPC dotyczące postępowania w sprawach własności intelektualnej (art. 456 projektu).

Dział III Roszczenia dotyczące znaków towarowych

W przypadku roszczeń dotyczących znaków towarowych w zakresie katalogu roszczeń wprowadzono analogiczne zmiany, jak w przypadku wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych. Również w przypadku znaków towarowych wprost uwzględniono międzynarodowe znaki towarowe, których ochrona została uznana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i unijne znaki towarowe.

Jednocześnie obecny art. 296 PWP został podzielony. Część przepisów, tj. aktualne rozwiązania zawarte w art. 296 ust. 3¹–3³ PWP, dotyczące wyłączenia możliwości zakazania używania później zarejestrowanego znaku towarowego w postępowaniu w sprawie naruszenia

prawa ochronnego na znak towarowy, zostały wydzielone jako odrębny art. 461 projektu.

Z kolei obecny art. 296 ust. 1² PWP wskazujący uprawnienie żądania zaniechania wskazanych działań w przypadku, gdy istnieje ryzyko, że m.in. opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub inne środki, na których umieszczony jest znak towarowy, mogłyby być używane w odniesieniu do towarów, a takie użycie mogłoby stanowić naruszenia prawa ochronnego, został przeniesiony jako art. 459 projektu. Natomiast obecny art. 296 ust. 1³ PWP, wskazujący na możliwość żądania wskazania słownika, encyklopedii, czy innym zbiorze informacji, że reprodukowany znak towarowy jest zarejestrowanym znakiem towarowy, jako art. 460 projektu, przy czym uzupełniono przepis o publikacje prasowe lub elektroniczne.

Natomiast obecny art. 296 ust. 1⁴⁻¹⁶ i ust. 2-2¹ PWP wskazujące uprawnienia zakazowe uprawnionego do znaku towarowego, zostały przeniesione do tytułu regulującego zakres prawa ochronnego na znak towarowy (art. 248 projektu). Projektowany art. 462 stanowi odzwierciedlenie obecnego art. 297 PWP.

Uzupełniono również lukę polegającą na braku odesłania, w przypadku znaków towarowych, do projektowanego art. 450. Przepis ten reguluje kwestię rozliczeń pomiędzy nabywcą, licencjobiorcą albo inną osobą, na rzecz której uprawniony dokonał odpłatnego rozporządzenia prawem, które zostało unieważnione (art. 462 projektu).

W odniesieniu do znaków towarowych powszechnie znanych wskazano, że uprawniony może żądać zaprzestania używania znaku identycznego albo podobnego w odniesieniu do towarów identycznych albo podobnych, gdy używanie takie może wprowadzić odbiorców w błąd, co do pochodzenia towaru. Przesądzone również, że z roszczeniami tymi nie można wystąpić w przypadku, o którym mowa w art. 254 ust. 1 pkt 3 projektu (art. 464 projektu). Powyższa regulacja w pełni uwzględnia wytyczne płynące z art. 6bis Konwencji paryskiej.

Dział IV Roszczenia dotyczące oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych

Zgodnie z art. 466 projektu, w przypadku naruszenia prawa do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych grupa producentów lub producent upoważniony do stosowania zarejestrowanego oznaczenia geograficznego może

żądać od osoby, która naruszyła to prawo, na mocy odesłania do art. 447 projektu: zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści lub naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili dochodzenia roszczenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu będzie mógł orzec także o podaniu do publicznej wiadomości orzeczenia, jak również, w przypadku niezawinionego naruszenia, o zapłacie stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego.

Z roszczeniami będzie można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu produkty, które mogą wprowadzać konsumenta w błąd co do ich prawdziwego pochodzenia, jak również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu zarejestrowanego oznaczenia geograficznego. Przepis nie będzie miał zastosowania do osoby, której odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 4-6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz. Urz. UE L 277 z 27.10.2022, str. 1, z późn. zm.).

Podobnie jak w przypadku innych przedmiotów własności przemysłowej, roszczenia z tytułu naruszenia prawa do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego będą mogły być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał publikacji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o decyzji o spełnieniu przez wniosek o rejestrację oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych wymogów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej. Tym samym okres, za który mogą być dochodzone roszczenia jest skorelowany z momentem objęcia oznaczenia geograficznego tymczasową ochroną krajową. Roszczeń będzie można dochodzić po zarejestrowaniu oznaczenia geograficznego. Roszczenia, tak jak w przypadku pozostałych praw wyłącznych, będą ulegały przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpocznie się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła prawo do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawni się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie.

Szczególne rozwiązanie dotyczy sytuacji, gdzie nie doszło do zarejestrowania oznaczenia geograficznego, ale została przyznana tymczasowa ochrona krajowa. W takim

przypadku możliwe będzie dochodzenie roszczeń za okres, w którym trwała tymczasowa ochrona krajowa (art. 468 projektu).

12. Tytuł XII Przepisy karne

Projektowane przepisy są w istocie odzwierciedleniem obecnych art. 303–310 PWP.

W związku z powyższym w projekcie, analogicznie jak w PWP, uregulowano kwestie czynów zabronionych polegających na:

- 1) przypisaniu autorstwa projektu wynalazczego, przy czym doprecyzowano, że chodzi o prawo do uzyskania prawa wyłącznego oraz uprawnienie do wskazywania twórcy w opisach, rejestrach, czy innych publikacjach;
- 2) zgłoszenia cudzego wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo topografii;
- 3) wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym;
- 4) nieuprawnionym wprowadzaniu do obrotu produktów oznaczonych zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym produktów rzemieślniczych i przemysłowych;
- 5) oznaczanie przedmiotów niechronionych prawem wyłącznym wyróżnikiem mającym na wywołanie mniemanie, że przedmioty te korzystają z ochrony lub dokonywanie obrotu tak oznaczonymi przedmiotami (art. 469–471 i art. 475–476 projektu).

Przeniesiono również dotychczasowe rozwiązania dotyczące przypadku na rzecz Skarbu Państwa materiałów, narzędzi i środków technicznych służących do popełnienia przestępstwa (art. 473 projektu).

13. Tytuł XIII Urząd Patentowy

W tytule XIII uregulowano zadania i organizację Urzędu Patentowego oraz zagadnienia związane z ekspertami, asesorami i aplikantami.

Dział I Zadania i organizacja Urzędu Patentowego

Regulacje dotyczące ustroju Urzędu Patentowego oraz jego działalności w znacznym stopniu stanowią odzwierciedlenie dotychczasowych regulacji. Proponowane zmiany są podyktowane przede wszystkim doświadczeniami wynikającymi z codziennego stosowania przepisów w zakresie realizacji zadań przez Urząd Patentowy i jego organizację. Ponadto wynikają z konieczności dostosowania działalności Urzędu Patentowego do wyzwań, które

stoją przed nowoczesną administracją. Jest to w szczególności potrzeba odbiurokratyzowania obecnych procesów, cyfryzacja urzędu, oraz dalsza profesjonalizacja kadr. Zaproponowane zmiany zostały opracowane w oparciu o dobre praktyki legislacyjne i rozwiązania funkcjonujące od lat z powodzeniem w innych pragmatykach służbowych (przepisy o służbie cywilnej).

W art. 480 projektu uelastyczono kwestie związane z nadawaniem statutu Urzędu Patentowego. Zaproponowano tu rozwiązanie, wzorowane na art. 39 ust. 5 ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1050 i 1473) i statut będzie nadawany w drodze zarządzenia, a nie rozporządzenia, jak to jest obecnie. Organizacja – wzorem innych urzędów naczelných i centralnych – zostanie określona w regulaminie organizacyjnym.

W projektowanym art. 481 zaktualizowano zadania Urzędu Patentowego. Jest to odpowiedź na zmieniające się otoczenie prawne i biznesowe, a także nowe obszary, w których Urząd Patentowy realizuje swoje zadania. W pierwszej kolejności wprost wskazano, że Urząd Patentowy wykonuje zadania z zakresu własności przemysłowej i wspiera realizację polityki państwa w zakresie innowacyjności. W katalogu zadań Urzędu Patentowego dodano zadanie polegające na realizowaniu działań na rzecz wspierania ochrony własności przemysłowej, wzmocnienia innowacyjnej gospodarki oraz zrównoważonego rozwoju systemu prawa własności przemysłowej, w tym prowadzeniu działalności edukacyjnej i upowszechnianiu wiedzy o ochronie i wykorzystaniu własności przemysłowej, a także działań związanych z komercjalizacją praw własności przemysłowej i transferem wiedzy. Jednocześnie wprowadzono wprost możliwość realizowania tego zadania poprzez organizacje konkursów i przyznawania nagród, czy udzielanie przez Urząd Patentowy patronatów. Działania te wpisują się w prowadzoną przez Urząd Patentowy działalność zmierzającą do podnoszenia świadomości w zakresie ochrony własności przemysłowej i znaczenia innowacji dla gospodarki kraju. Powyższe zadania już obecnie są wykonywane przez Urząd Patentowy, ale ujęte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 8, poz. 59 i z 2011 r. poz. 129). Na mocy przedmiotowego rozporządzenia do zadań Urzędu Patentowego należy upowszechnianie informacji o ochronie własności przemysłowej prowadzenie działalności związanej z popularyzacją wiedzy z zakresu własności przemysłowej, Przewidziano także możliwość udzielania przez Urząd Patentowy pomocy publicznej, w szczególności pomocy finansowej spełniającej przesłanki pomocy *de minimis*. Do nowych zadań Urzędu Patentowego będzie należało także prowadzenie depozytu.

W odniesieniu do nadzoru wykonywanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki Prezes Urzędu Patentowego, tak jak to jest obecnie, przygotowuje i przedstawia, w terminie do 31 marca danego roku sprawozdanie z działalności Urzędu Patentowego, za rok poprzedni. Minister właściwy do spraw gospodarki zatwierdza sprawozdanie z działalności Urzędu Patentowego albo odmawia jego zatwierdzenia i dokonuje oceny działalności Urzędu Patentowego.

Proponuje się odstąpienie od pewnej zaszczości historycznej, tj. od dublowania regulacji, w tym w zakresie obowiązków sprawozdawczych, które wynikają z art. 262 PWP przez odstąpienie od wprowadzania delegacji do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego (aktualnie jest to rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 59, z późn. zm.). Wszelkie obowiązki informacyjne wynikające z tego rozporządzenia, mogą być realizowane już w obecnym stanie prawnym, a dodatkowo minister właściwy do spraw gospodarki może wykorzystywać cały szereg narzędzi służących do bieżącego nadzoru (np. polecenia, wytyczne, kontrole, żądania informacji). Ponadto, zadania i kompetencje Urzędu Patentowego po latach obowiązywania rozporządzenia uległy zmianom, a dodatkowo wynikają wprost z przepisów rangi ustawowej.

W przypadku zasad kierowania Urzędem Patentowym, a także w zakresie naborów na stanowiska kierownicze w Urzędzie, nie przewidziano zmian merytorycznych. W art. 482–485 projektu pozostawiono, co do zasady, *status quo* z uwagi na to, że analogiczne rozwiązania występują w przypadku naborów na stanowiska kierownicze w większości urzędów centralnych. Przewidziano natomiast możliwość powołania Prezesa Urzędu Patentowego na kolejną kadencję bez konieczności przeprowadzania konkursu. Takie rozwiązanie będzie mogło być zastosowane przez Prezesa Rady Ministrów działającego na wniosek ministra właściwego ds. gospodarki. Jednocześnie dodano przepis zgodnie z którym w przypadku „opróżnienia” stanowiska Prezesa Urzędu Patentowego na skutek zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 485 ust. 1 projektu, Urzędem Patentowym kieruje Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego wskazany przez Prezesa Rady Ministrów. Takie rozwiązanie ma na celu utrzymanie ciągłości pracy Urzędu Patentowego w przypadku wakatu na stanowisku Prezesa Urzędu Patentowego.

Dodano przepis regulujący kwestie przetwarzania danych osobowych przez Urząd Patentowy. Zgodnie z projektowanym przepisem Urząd Patentowy jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu:

- 1) realizowania zadań określonych przepisami niniejszej ustawy;
- 2) świadczenia usług związanych z upowszechnianiem wiedzy o ochronie własności przemysłowej;
- 3) świadczenia usług związanych z realizacją zadań, o których mowa w pkt. 1 i 2 drogą elektroniczną poprzez system teleinformatyczny Urzędu Patentowego;
- 4) realizowania działalności administracyjnej (art. 486 projektu).

Nie przewiduje się istotnych zmian w zakresie zadań i funkcji ekspertów powołanych w Urzędzie Patentowym (art. 487–488 projektu). Planuje się natomiast uelastycznienie stosunku pracy eksperta przez możliwość powierzenia tej grupie pracowników dodatkowych zadań nie związanych ściśle z orzekaniem. Rozszerzenie katalogu możliwości ma związek z uczestnictwem Urzędu w wielu inicjatywach, w tym w projektach międzynarodowych, które często wymagają merytorycznego wsparcia ze strony ekspertów.

W istotny sposób doprecyzowano w art. 489 projektu, zadania tzw. Kolegium Ekspertów, które stanowi ogólne zgromadzenie ekspertów. Proponuje się wprowadzenie uprawnień zarządczych w zakresie funkcjonowania tej grupy zawodowej. Jednym z przykładów jest m.in. kadencyjność Rzecznika Interesu Zawodowego oraz jego zastępcy. Zgodnie z projektowanym przepisem przejściowym Prezes Urzędu Patentowego zwołuje pierwsze Kolegium Ekspertów w celu wyboru Rzecznika Interesu Zawodowego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Rzecznik Interesu Zawodowego pełniący swoją funkcję przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pełni tę funkcję do czasu wyboru nowego Rzecznika Interesu Zawodowego.

Kolejnym elementem jest wprowadzenie Regulaminu Kolegium Ekspertów i Kodeksu Etyki Ekspertów Urzędu Patentowego. Posiadanie wzorem innych grup zawodowych (np. korpus służby cywilnej, adwokaci, radcowie prawni) własnego kodeksu etyki, będzie przejawem profesjonalizacji kadr i położenia nacisku na zapewnienie wysokich standardów pracy w Urzędzie Patentowym. Projekty ww. aktów prawnych zostaną przygotowane przez Rzecznika Interesu Zawodowego, zaopiniowane przez Kolegium Ekspertów i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu. Zgodnie z projektowanym przepisem przejściowym Rzecznik Interesu

Zawodowego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy jest zobowiązany przedstawić projekt Regulaminu Kolegium Ekspertów do zaopiniowania, a w terminie 12 miesięcy projekt Kodeksu Etyki Ekspertów. Kolegium Ekspertów będzie zobowiązane do wyrażenia opinii niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia przedstawienia ww. projektów do zaopiniowania. W przypadku niewyrażenia opinii we wskazanym terminie, Rzecznik Interesu Zawodowego przedstawi ww. projekty do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Patentowego.

Dział II Eksperci, asesorzy i aplikanci

Przedmiotowy dział reguluje zasady związane ze stosunkiem pracy eksperta. W stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań uporządkowano i doprecyzowano zasady dostępu do zatrudnienia oraz kolejne etapy rozwoju zawodowego tej grupy pracowników Urzędu Patentowego.

Proponowane w art. 491 zmiany dotyczą uniemożliwienia pozostania ekspertem osobom, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe. Niniejsze rozwiązanie jest wzorowane na przepisach ustawy o służbie cywilnej. Jednocześnie z uwagi na trudności dotyczące pozyskania na rynku pracy ekspertów o określonej specjalizacji (np.: mechanicznej, biotechnologicznej), modyfikacji uległy rozwiązania dotyczące wymogu posiadania znajomości języków obcych. Dotychczasowy formalny wymóg znajomości co najmniej jednego języka obcego, doprecyzowano wskazując, iż konieczna jest znajomość języków obcych w zakresie i stopniu niezbędnym do wykonywania zadań eksperta.

W projekcie zaproponowano zwiększenie transparentności i przejrzystości naboru na aplikację. Podkreślono zasadę, że nabór jest otwarty i konkurencyjny. Jednocześnie informacja o wolnym stanowisku pracy zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Urzędu Patentowego. Jest to minimum informacyjne. Urząd Patentowy niezależnie od obowiązków planuje, aby informacja o naborach była dostępna również w siedzibie Urzędu Patentowego, w mediach społecznościowych, a jeśli będzie taka potrzeba również w prasie branżowej i szkołach wyższych. Utrzymano możliwość skrócenia w uzasadnionych przypadkach aplikacji z 3 lat do 6 miesięcy. Ma to związek z trudnościami w znalezieniu i docelowo utrzymaniu wykształconego i doświadczonego pracownika przy ograniczonych możliwościach finansowych Urzędu Patentowego. Z uwagi na to, że umowę z aplikantem zawiera się na czas określony – czas trwania aplikacji, zaproponowano wyłączenie stosowania przepisu art. 25¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025

r. poz. 277, 807, 1423, 1661, z 2026 r. poz. 25). Ma to związek z tym, że zgodnie z kodeksem pracy umowę na czas określony można zawrzeć na 33 miesiące. Jednocześnie doprecyzowano, że przebieg aplikacji będzie podlegał ocenie okresowej co 6 miesięcy oraz ocenie końcowej. Ocena końcowa sporządzana będzie nie później niż po upływie trzech lat od rozpoczęcia aplikacji. Wskazano również, że Prezes Urzędu Patentowego rozwiązuje umowę o pracę z aplikantem w przypadku dwukrotnego nieprzystąpienia przez niego bez usprawiedliwienia do egzaminu, w przypadku niezłożenia przez niego powtórnego egzaminu lub uzyskania dwóch następujących po sobie negatywnych ocen okresowych przebiegu aplikacji (art. 492 projektu).

Doprecyzowano przepis, zgodnie z którym umowę z asesorem zawiera się na czas nieokreślony. Asesor również będzie podlegał ocenie okresowej co 6 miesięcy oraz ocenie końcowej. Ocena końcowa sporządzana jest nie później niż po upływie dwóch lat od rozpoczęcia asesury. Jednocześnie wprowadzono rozwiązanie pozwalające na skrócenie asesury. W przypadku otrzymania oceny pozytywnej z dwóch kolejnych ocen okresowych oraz pozytywnej oceny końcowej, asesor zostanie powoływany na eksperta. Natomiast w odwrotnej sytuacji tj. w przypadku uzyskania przez asesora negatywnej oceny z dwóch kolejnych ocen okresowych lub gdy po upływie dwóch lat asesury, asesor nie uzyska pozytywnej oceny końcowej, Prezes Urzędu Patentowego rozwiąże z asesorem umowę o pracę za wypowiedzeniem. (art. 493 projektu).

Zgodnie z projektowanym przepisem przejściowym do aplikacji i asesury, które rozpoczęły się i nie zakończyły do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy oraz do odbywających te aplikacje aplikantów i asesorów, będą stosowane przepisy dotychczasowe, przy czym będą stosowane przepisy projektowanej ustawy w zakresie, w jakim regulują oceny aplikantów i asesorów oraz skutków takiej oceny.

W art. 495 dodano rozwiązanie analogiczne jak w przypadku urzędników służby cywilnej, polegające na tym, że ekspert, który ponownie zostanie zatrudniony w Urzędzie Patentowym utrzyma swój status eksperta, bez konieczności ponownego odbywania aplikacji i asesury. Doprecyzowano także rotę przysięgi, którą składa ekspert poprzez dodanie obowiązku przestrzegania zasad etyki.

Utrzymano i podkreślono pełną niezależność ekspertów w zakresie orzekania (art. 496 projektu).

W celu usprawnienia czynności administracyjnych dodano przepis, dzięki któremu Prezes Urzędu Patentowego będzie mógł powierzyć wyznaczonej osobie niektóre czynności w sprawach z zakresu prawa pracy realizowane wobec ekspertów (art. 497 projektu).

W zakresie obowiązków ekspertów dodano wymóg przestrzegania Kodeksu Etyki Ekspertów. Ponadto wprowadzono zasadę, że ekspert – wzorem urzędników służby cywilnej – nie będzie mógł podejmować dodatkowego zatrudnienia oraz zajęć zarobkowych bez zgody Prezesa Urzędu Patentowego. Odmienne niż dotychczas, dopuszczono możliwość występowania przez ekspertów w roli biegłego. Działania takie eksperci będą mogli podejmować za zgodą Prezesa Urzędu Patentowego. Zgodnie z przyjętym założeniem, zgoda Prezesa Urzędu Patentowego będzie konieczna odrębnie, do każdej sprawy. Powyższe stanowi odpowiedź na wielokrotnie podnoszone przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości trudności ze znalezieniem biegłego w sprawach patentowych. Niejednokrotnie biegły o określonych kompetencjach są bezskutecznie poszukiwani przez sąd, co niewątpliwie negatywnie wpływa na postępowania sądowe. Rozwiązaniem w takich przypadkach może być skorzystanie z pomocy ekspertów Urzędu Patentowego (art. 498 projektu).

W kwestiach związanych z wynagrodzeniem, wprowadzono możliwość otrzymywania przez eksperta – wzorem członka korpusu służby cywilnej – dodatkowego składnika wynagrodzenia, jakim jest dodatek zadaniowy. W dotychczasowej praktyce nie ma takiej możliwości, pomimo tego, że eksperci Urzędu Patentowego byli angażowani w wiele złożonych inicjatyw i projektów związanych z własnością przemysłową. Ponadto zmieniono zasady naliczania dodatku za wieloletnią pracę. Obecnie dodatek ten jest naliczany za okres pracy na stanowisku eksperta. Proponuje się przyjęcie rozwiązania analogicznego do zasad obowiązujących w służbie cywilnej. Niezmiennie, ekspertom, asesorom i aplikantom za szczególne osiągnięcia w pracy można przyznać nagrodę ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród. Natomiast uregulowano wprost, że przyznanie nagrody wymaga pisemnego uzasadnienia. Wprowadzono także rozwiązanie zakładające uregulowanie zasad przyznawania tychże nagród w regulaminie wydanym przez Prezesa Urzędu Patentowego. Zgodnie z przepisem przejściowym takie zarządzenie powinno zostać wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia projektowanej ustawy w życie. Do tego momentu przyznawania nagród będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach (art. 499, 504 i 589 projektu).

Wprowadzono – analogicznie jak w przypadku korpusu służby cywilnej – możliwość wydania ekspertowi polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. Jednocześnie proponuje się, aby za ten rodzaj pracy przysługiwał czas wolny w takim samym wymiarze albo wynagrodzenie. Utrzymano uprawnienia eksperta do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, jak również do zasiłku chorobowego za czas niezdolności do pracy. Proponuje się przy tym wprowadzenie zmiany w sposobie liczenia doświadczenia zawodowego, po którym przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy. Obecnie należy przepracować, co najmniej 10 lat na stanowisku eksperta. Modyfikacja dotyczy 10 lat zatrudnienia na czas nieokreślony, co oznacza, że czas będzie liczony *de facto* od momentu zatrudnienia na stanowisku asesora. Zmieniono także zasady naliczania dodatku za wieloletnią pracę. W tym zakresie znajdują zastosowanie przepisy ustawy o służbie cywilnej (art. 500-502 i 504 projektu).

Wzorem rozwiązań funkcjonujących w administracji, dodano przepis, który eliminuje ryzyko powstania podległości służbowej w ramach stanowisk eksperckich wśród małżonków, osób pozostających ze sobą faktycznie we wspólnym pożyciu oraz w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Jest to przepis prewencyjny, którego zadaniem jest minimalizacja ryzyka naruszenia zasady bezstronności czy też możliwości wystąpienia konfliktu interesów (art. 503 projektu).

Wzorem propozycji zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej (UDER102) zaproponowano wprowadzenie przepisu z zakresu godzenia życia zawodowego z prywatnym (work-life balance). Proponowany przepis jest analogiczny do zaproponowanego we wskazanym projekcie UDER 102. Przepis ten będzie stanowił wyraźną podstawę prawną do wdrażania i finansowania rozwiązań wspierających równowagę między życiem zawodowym a prywatnym ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz poprawę dobrostanu w miejscu pracy np. udzielanie dodatkowego płatnego czasu wolnego od pracy, organizowanie programów i akcji, które wspierają zdrowie psychiczne i fizyczne oraz stosowanie innych form działań, odpowiadających potrzebom urzędu (np. badania profilaktyczne, wsparcie psychologiczne, finansowanie lub dofinansowanie posiłków, tzw. owocowe czwartki, dofinansowanie dojazdów do pracy). W sytuacji wprowadzenia takiego przepisu w ustawie o służbie cywilnej, konieczne jest wprowadzenie takiej regulacji w również w stosunku do korpusu eksperckiego. Brak takiej regulacji będzie skutkował brakiem spójności systemowej pomiędzy dwoma grupami pracowników Urzędu Patentowego (art. 505 projektu).

Dział III Ocena okresowa ekspertów

Nowym rozwiązaniem proponowanym w projekcie jest poddanie ekspertów ocenie okresowej. Takie rozwiązania funkcjonują już od wielu lat w służbie cywilnej. Zgodnie z projektem ekspert podlega ocenie okresowej dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego, przy czym przesądzono, że ocena nie może wkraczać w zakres orzekania. W tym zakresie obowiązujące przepisy gwarantują ekspertom niezależność. Wzorem rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej (UDER102), ocena okresowa będzie sporządzana co 12 miesięcy. Analogicznie, jak to ma miejsce w projekcie UDER102, ocena okresowa ulegnie przesunięciu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności eksperta w pracy. Warunki i sposób przeprowadzania tej oceny, w tym kryteria i skalę ocen określi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. Jednocześnie należy wskazać, że otrzymanie przez eksperta dwóch następujących po sobie negatywnych ocen okresowych może stanowić podstawę odwołania eksperta ze stanowiska, co będzie równoznaczne w skutkach z wypowiedzeniem umowy o pracę (art. 507 i art. 531 projektu).

Od oceny okresowej ekspertowi będzie przysługiwał sprzeciw w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z oceną. Sprzeciw wnoszony będzie na piśmie do Prezesa Urzędu. Wzorem rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej (UDER102), w terminie 7 dni od wniesienia sprzeciwu Prezes Urzędu, może:

- 1) odmówić uwzględnienia sprzeciwu, zawiadamiając o tym eksperta na piśmie;
- 2) uwzględnić sprzeciw w całości albo w części, wskazując jednocześnie sposób jego uwzględnienia.

W przypadku uwzględnienia sprzeciwu w całości albo w części oceniający tj. bezpośredni przełożony eksperta, w terminie 7 dni, sporządzi ponownie ocenę zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozstrzygnięciu Prezesa Urzędu Patentowego. Ponowny sprzeciw o tej oceny nie przysługuje. Natomiast ekspert będzie miał możliwość odwołać się do sądu pracy, w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z tą oceną.

W przypadku nierozpatrzenia sprzeciwu w terminie albo nieuwzględnienia sprzeciwu od oceny okresowej, ekspert będzie mógł odwołać się do sądu pracy w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na rozpatrzenie sprzeciwu albo od dnia doręczenia zawiadomienia o nieuwzględnieniu sprzeciwu.

Z uwagi na to, że obecnie eksperci Urzędu Patentowego nie podlegają ocenie okresowej, przewidziano przepis przejściowy zobowiązujący do rozpoczęcia procesu ocen ekspertów w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia projektowanej ustawy w życie. Jednocześnie mając na uwadze, że wprowadzane rozwiązanie jest nowe i nie ma możliwości odwołania się do wcześniejszej praktyki w tym zakresie stosowanie przepisów dotyczących oceny ekspertów uzależniono od wydania aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 508 projektu.

Dział IV Odpowiedzialność dyscyplinarna. Zawieszenie oraz rozwiązanie stosunku pracy

Rozdział 1: Odpowiedzialność dyscyplinarna

Przedmiotowy dział został gruntownie przemodelowany w stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań. Powodem proponowanego kierunku zmian są powstające wątpliwości interpretacyjne, czy oceniając odpowiedzialność dyscyplinarną ekspertów można odnosić ją, pomimo odesłania w obecny art. 273 ust. 5 PWP, wprost do pragmatyki służby cywilnej. W związku z powyższym w projekcie zawarto kompleksową regulację postępowania dyscyplinarnego.

W projekcie wskazuje się, że odpowiedzialność za naruszenie obowiązków służbowych ponoszą eksperci, asesory i aplikanci (art. 510 projektu).

Określono – wzorem ustawy o służbie cywilnej – terminy na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, tj. 3 miesiące od powzięcia przez Prezesa Urzędu Patentowego wiadomości o naruszeniu obowiązków służbowych. W przypadku, gdy naruszenie obowiązków służbowych nosi znamiona przestępstwa, wskazano, że przedawnienie następuje nie wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach karnych (art. 511 projektu).

Doprecyzowano katalog kar dyscyplinarnych przez określenie, że za naruszenia mniejszej wagi Prezes Urzędu Patentowego może ukarać eksperta upomnieniem na piśmie. Takie rozwiązanie funkcjonuje na gruncie ustawy o służbie cywilnej, jak i np. w ustawie o radcach prawnych, czy ustawie o adwokaturze. Kolejne kary są stopniowane w zależności od wagi przewinienia. W katalogu kar uwzględniono m.in. zakaz zajmowania stanowiska eksperta, a w stosunku do asesorów lub aplikantów, odpowiednio wydalenie z asesury lub aplikacji. Dodatkowo przewidziano możliwość czasowego (do 6 miesięcy) obniżenia wynagrodzenia eksperta o nie więcej niż 25%. W projekcie określono również zasady orzekania kary łącznej w przypadku jednoczesnego ukarania za kilka naruszeń obowiązków służbowych (art. 512 -

514 projektu). W projekcie utrzymane zostały komisje dyscyplinarne I i II instancji, które powołuje – spośród ekspertów – Prezes Urzędu Patentowego. Jednakże wprowadzono w tym obszarze szereg szczegółowych rozwiązań. Wprowadzono minimalną liczbę członków komisji (10 osób) oraz kadencyjność obu komisji. Wprowadzono różne okresy kadencji (odpowiednio 4 i 6 lat), co docelowo doprowadzi do naturalnej rotacji członków obu komisji. Określono, że tryb pracy komisji zostanie doprecyzowany w stosownych regulaminach. Każda z komisji będzie posiadała przewodniczącego oraz 2 zastępców. Wykonywanie zadań komisji przez członków będzie traktowane jako wykonywanie obowiązków służbowych.

Wyższa Komisja Dyscyplinarna będzie rozpatrywać odwołania od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej I instancji. Członkowie komisji będą niezawiśli i nie będą związani rozstrzygnięciami innych organów (z wyjątkiem prawomocnego wyroku sądu) (art. 515–519 projektu).

Zgodnie z projektowanym przepisem przejściowym z dniem wejścia w życie projektowanej ustawy Komisja Dyscyplinarna Ekspertów i Wyższa Komisja Dyscyplinarna Ekspertów staną się odpowiednio Komisją Dyscyplinarną i Wyższą Komisją Dyscyplinarną i członkowie tychże komisji staną się ich członkami. Kadencje obu komisji będą kontynuowane, przy czym do upływu trwającej kadencji będą one działały w składach ośmioosobowych (art. 592 projektu). Wyodrębniono przepisy dotyczące rzecznika dyscyplinarnego. Prezes Urzędu Patentowego powołuje rzecznika dyscyplinarnego oraz może powołać zastępcę rzecznika. Analogicznie, jak w przypadku korpusu służby cywilnej, rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie pracodawcy. Rzecznik przekazuje wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do Komisji Dyscyplinarnej lub, za zgodą Prezesa, je umarza (art. 521–522 projektu). Zgodnie z projektowanym przepisem przejściowym Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej będzie zobowiązany do powołania rzecznika dyscyplinarnego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Do czasu powołania nowego rzecznika dyscyplinarnego obecny rzecznik dyscyplinarny będzie pełnił swoją funkcję (art. 593 projektu).

Kolejne przepisy określają przebieg postępowania przed Komisją Dyscyplinarną. W ramach zapewnienia równowagi stron i transparentności, obwiniony ma prawo do skorzystania z pomocy obrońcy. Obie strony mogą odwołać się od orzeczenia komisji dyscyplinarnej do Wyższej Komisji Dyscyplinarnej. Ostatnim etapem jest odwołanie do sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Dopiero orzeczenie sądu kończy procedury odwoławcze (art. 523–524 projektu).

Proponowane art. 525-527 opisują sposób wykonania kary oraz daty ich zatarcia. Z kolei projektowany art. 528 wskazuje, że koszty obrońcy ponosi obwiniony. Natomiast ust. 2 tego artykułu umożliwia powoływanie za wynagrodzeniem biegłych i specjalistów w obszarze działania komisji.

Planowane jest dookreślenie przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, warunków powoływania i odwoływania członka komisji dyscyplinarnej; rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców; sposobu dokonywania zmian w składzie komisji dyscyplinarnej; zakresu czynności rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców; trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego, organizacji i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych oraz trybu prowadzenia postępowania dyscyplinarnego; a także warunki i sposób ustalania należności przysługujących świadkom, obrońcom i biegłym (art. 530 projektu).

Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych prawomocnym orzeczeniem do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy będą stosowane przepisy dotychczasowe (art. 591 projektu).

Rozdział 2: Zawieszenie oraz rozwiązanie stosunku pracy

Projektowany art. 531 reguluje kwestie związane z zawieszeniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku eksperta. W proponowanych przepisach przyznaje się Prezesowi Urzędu Patentowego uprawnienie – w zależności od okoliczności – do odwołania ze stanowiska, zawieszenia, wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z ekspertem. Wprowadzono jasny podział i zamknięty katalog przesłanek dla określonych czynności.

Projektowanym art. 532 wskazano, które przepisy znajdą zastosowanie również do asesorów i aplikantów.

14. Tytuł XIV: Zmiany w przepisach

Art. 533 – 564 projektu wprowadzają zmiany w innych ustawach.

W zdecydowanej większości wprowadzane zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji znajdujących się w innych ustawach odesłań. W tym zakresie zmiany zostały dokonane w następujących ustawach:

- 1) ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 468, 26, 1172 i 1634);
- 2) ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2026 r. poz. 268 i 516);
- 3) ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2023 r. poz. 76);
- 4) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 592);
- 5) ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 554);
- 6) ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053);
- 7) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640 i 644);
- 8) ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych ((Dz. U. z 2025 r. poz. 1119 i z 2026 r. poz. 516);
- 9) ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 778);
- 10) ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 433);
- 11) ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178, 1609, z 2026 r. poz. 26 i 370);
- 12) ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 612);
- 13) ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2025 poz. 1431, 1668 i z 2026 r. poz. 203 i 607);
- 14) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513 i z 2025 r. poz. 1932);
- 15) ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2024 r. poz. 1822 i z 2026 r. poz. 516);
- 16) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.¹⁾);

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. 894, 896, 1203, 1541, 1811, z 2026 r. poz. 507).

- 17) ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1228 i z 2026 r. poz. 346 i 473);
- 18) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722, z późn. zm.²⁾);
- 19) ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 48);
- 20) ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670);
- 21) ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2026 r. poz. 168);
- 22) ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 1170);
- 23) ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2026 r. poz. 101);
- 24) ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534, z 2025 r. poz. 1017, 1080, z 2026 r. poz. 160);
- 25) ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2026 r. poz. 619);
- 26) ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 465, z 2025 r. poz. 1795);
- 27) ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1131, 1423, 1820, 1863, z 2026 r. poz. 415, 483);
- 28) ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 566);
- 29) ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.³⁾);
- 30) ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2026 r. poz. 194);
- 31) ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. 1863, z 2025 r. poz. 146, 820, 923, 1014, 1069, 1216, 1556, z 2026 r. poz. 176, 340 i 484.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837, 1864, z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635, 637.

32) ustawie z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1221⁴⁾).

Projekt przewiduje wprowadzenie do KPC, w ramach postępowania w sprawach własności intelektualnej, nowej instytucji tj. listu ochronnego. Listy ochronne zwane też listami zaporowymi, to cyt.: „*pisma składane do sądów przez potencjalnych przeciwników/pozwanych w sytuacjach wysokiego prawdopodobieństwa wszczęcia postępowania zabezpieczającego w sprawach dotyczących głównie sporów patentowych. Pisma takie są składane jeszcze przed wpływieniem do sądu wniosku o zabezpieczenie, a zatem z istoty rzeczy antycypują obronę – zawierają wyjaśnienia, dlaczego potencjalne roszczenie o naruszenie patentu (lub innego prawa wyłącznego – przypis mój – AG) nie znajduje podstaw. Zasadniczą funkcją takich listów jest więc dostarczenie sądowi, do którego może wpłynąć wniosek o zabezpieczenie, argumentów przeciwko wydaniu postanowienia o zabezpieczeniu albo przynajmniej przeciwko dalszemu prowadzeniu postępowania o zabezpieczenie jako postępowania ex parte (czyli bez udziału potencjalnie pozwanego). Chodzi tu zatem o uniknięcie wydania przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu przeciwko podmiotowi składającemu list ochronny*” (tak dr Agnieszka Gołaszewska, Postępowanie zabezpieczające w sprawach własności intelektualnej, Palestra 6/2022, <https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/6-2022/artukul/postepowanie-zabezpieczajace-w-sprawach-wlasnosci-intelektualnej>). Problematyka listów ochronnych jest właściwa postępowaniom o udzielenie zabezpieczenia w sprawach z zakresu własności intelektualnej, stąd proponowane zapisy zostały umiejscowione w tytule VII w dziale IVg Postępowanie w sprawach własności intelektualnej.

Celem projektowanych zmian jest umożliwienie podmiotom, które spodziewają się złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia, przedstawienia sądowi argumentów przemawiających za oddaleniem wniosku o zabezpieczenie, który zostanie złożony w przyszłości. Postępowanie zabezpieczające zostało ukształtowane jako postępowanie ex parte, w którym obowiązywać nie bierze udziału. Oznacza to, że sąd rozpoznaje żądanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia wyłącznie w oparciu o twierdzenia strony zainteresowanej jego uzyskaniem. W praktyce, zdarzają się sytuacje uzyskiwania zabezpieczeń na podstawie jednostronnych, niekiedy zniekształconych bądź wybiórczo przedstawianych okoliczności faktycznych. W konsekwencji dochodzi do udzielenia zabezpieczenia polegającego np.: na

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 637 i 820, z 2026 r. poz. 252.

zakazie prowadzenia obrotu towarem na czas postępowania, które co prawda może być kwestionowane poprzez złożenie środka odwoławczego jakim jest zażalenie, niemniej wstrzymanie wykonania zabezpieczenia lub jego uchylenie przez sąd odwoławczy może być rozciągnięte w czasie, a to z kolei może prowadzić do dużych, czasami wręcz nieodwracalnych szkód po stronie obowiązującego. Proponowane regulacje mają na celu zminimalizowanie ryzyka nadużywania instytucji zabezpieczenia roszczeń. Wyjaśnić należy, że instytucja listu ochronnego jest znana w ustawodawstwach niektórych państw europejskich np.: w Holandii, Hiszpanii, czy Szwajcarii. Poszczególne ustawodawstwa regulują zasady dotyczące procedowania przez sądy z takimi listami (np. kwestie włączania pisma do akt, obowiązkowego zapoznawania się z listami ochronnymi przez sąd, do którego wpływa wniosek o zabezpieczenie, doręczania lub nie takich listów podmiotom uprawnionym, którzy występują z wnioskami o zabezpieczenie) (por. np. List zaporowy, list ochronny – próba obrony przed niekorzystnym rozstrzygnięciem wniosku o zabezpieczenie w sprawach własności intelektualnej, <https://lgl-iplaw.pl/2021/10/list-zaporowy-list-ochronny-proba-obrony-przed-niekorzystnym-rozstrzygniciem-wniosku-o-zabezpieczenie-w-sprawach-wlasnosci-intelektualnej/>, Listy ochronne – czy jest na nie miejsce w polskiej procedurze cywilnej?, <https://www.traple.pl/listy-ochronne-czy-jest-na-nie-miejsce-w-polskiej-procedurze-cywilnej/>). Instytucja listu ochronnego przewidziana jest także w Regulaminie Jednolitego Sądu Patentowego. Zasady 207–209 przedmiotowego Regulaminu określają m.in. podmioty uprawnione do złożenia listu ochronnego, jego wymogi formalne oraz skutki wniesienia listu ochronnego. W przypadku złożenia wniosku o zastosowanie środków tymczasowych w sprawie w odniesieniu do patentu, gdzie złożono wcześniej list ochronny, sąd musi wziąć pod uwagę tę okoliczność. Jeżeli list wniesiono, sąd powinien rozważyć przeprowadzenie wysłuchania ustnego z udziałem zarówno wnioskodawcy, jak i pozwanego (zasada 209 ust. 2 lit. d. Również „uzasadnienie dla instytucji listu ostrzegawczego dostrzega także Komisja Europejska. W komunikacie z 29.11.2017 r. skierowanym do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Wytycznych w sprawie niektórych aspektów dyrektywy 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej Komisja Europejska wskazała, że „dokument ochronny, choć nie został wyraźnie przewidziany w dyrektywie w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, może być postrzegany jako dobry instrument umożliwiający osiągnięcie – w sposób sprawiedliwy i proporcjonalny – równowagi między różnymi kolidującymi interesami i prawami podstawowymi występującymi w sprawie w związku z możliwością zastosowania środków ex parte opisanych w art. 7 ust. 1 oraz art. 9 ust. 4 dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej”;

wskazując jednocześnie, że „dzięki dokumentowi ochronnemu pozwany obawiający się pozwu za naruszenie praw własności intelektualnej (przykładowo z powodu otrzymania pisma ostrzegawczego od właściciela praw) informuje właściwe organy sądowe z góry (tj. zanim złożona zostanie skarga), wyjaśniając, dlaczego potencjalne roszczenie dotyczące naruszenia jest w przekonaniu pozwanego bezzasadne. Głównym celem dokumentu ochronnego jest zapewnienie organom sądowym możliwie wielu istotnych informacji bez wysłuchania pozwanych po wpłynięciu wniosku o wydanie wstępnego nakazu sądowego, ale zanim podjęta zostanie decyzja w jego sprawie” (tak dr Agnieszka Gołaszewska, Postępowanie zabezpieczające...). Nawet w polskiej praktyce występują listy ochronne, przy czym podejście do nich, z uwagi na brak regulacji, jest bardzo zróżnicowane – od akceptacji takich listów i włączanie ich do akt sprawy, po ich zwrot (tak np. informacja Konfederacji Lewiatan: List ochronny ma ograniczyć nadużywanie zabezpieczenia roszczeń, <https://lewiatan.org/list-ochronny-ma-ograniczyc-naduzywanie-zabezpieczenia-roszczen/> oraz dr Agnieszka Gołaszewska, Postępowanie zabezpieczające...). Stąd też pożądanym jest uregulowanie instytucji listów ochronnych w polskim porządku prawnych.

Mając na uwadze powyższe zgodnie z projektowanym art. 479^[95a] KPC, w sprawach własności intelektualnej każdy, kto spodziewa się złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia (wnioskodawca), będzie mógł złożyć do sądu pismo zawierające jego stanowisko w sprawie (list ochronny). Dopuszczalne będzie złożenie listu ochronnego do więcej niż jednego sądu.

List ochronny będzie musiał, co do zasady, wskazywać:

- 1) osobę lub osoby, które mogą wystąpić z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia;
- 2) przedmiot spodziewanego wniosku o udzielenie zabezpieczenia;
- 3) uprawdopodobnienie okoliczności przedstawionych w liście ochronnym.

Jeżeli oznaczenie osoby lub wszystkich osób, które mogą wystąpić z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, będzie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas w liście ochronnym należy wskazać przyczynę braku oznaczenia takiej osoby lub osób.

Projekt zakłada ograniczenie w czasie obowiązywania listu ochronnego. Zgodnie z projektowanym art. 479^[95c] KPC, list ochronny obowiązywał będzie przez 6 miesięcy od dnia jego złożenia. Na wniosek wnioskodawcy złożony przed upływem ww. 6 miesięcznego okresu, okres obowiązywania listu ochronnego będzie ulegał przedłużeniu o kolejne 6 miesięcy. Po

upływie okresu obowiązywania listu ochronnego sąd zwróci go wnioskodawcy. Od listu ochronnego pobierana będzie opłata stała w kwocie 1000 zł., a połowę tejże opłaty tj. kwotę 500 zł od przedłużenia obowiązywania listu ochronnego (projektowany art. 78a kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Wskazano również, że w przypadku złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia w okresie obowiązywania listu ochronnego, sąd po stwierdzeniu, że wnioskodawca złożył uprzednio list ochronny dotyczący przedmiotu wniosku, niezwłocznie dołączy go do akt sprawy, a odpis listu doręczy uprawnionemu. W takim przypadku, zarówno sąd, jak i obowiążany, zapozna się z argumentami obowiążanego zawartymi w liście ochronnym (art. 533 pkt 1 i art. 549 pkt 2 projektu).

Dodatkowo w KPC projektuje się dodanie art. 479^[130] wprowadzającego rozwiązanie pozwalające na zawieszenie postępowania o naruszenie prawa z rejestracji. Powyższe będzie możliwe wówczas, gdy po wytoczeniu powództwa o naruszenie prawa z rejestracji zostanie złożony sprzeciw wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu tego prawa albo wnioski o jego unieważnienie. Przedmiotowa propozycja ma na celu przeciwdziałanie nadużywaniu prawa z rejestracji przez wysuwanie roszczeń w przypadkach, gdy uprawniony jest świadomy, iż zarejestrowany na jego rzecz np. wzór użytkowy nie jest rozwiązaniem nowym. Wysuwanie w takich przypadkach roszczeń, w połączeniu z ewentualnym zabezpieczeniem roszczenia, może mieć bardzo niekorzystne skutki dla pozwanego. Przyjęcie proponowanego rozwiązania, wraz z rozwiązaniami przewidzianymi w projektowanej ustawie, zabezpieczy uczestników rynku przed tego typu praktykami i jednocześnie wymusi podjęcie szybkich działań zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego prawa z rejestracji udzielonego na rozwiązanie niespełniające ustawowych warunków (art. 533 pkt 4 projektu).

15. Tytuł XV: Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy

Zastąpienie obecnie obowiązujących przepisów rozwiązaniami przewidzianymi w projekcie prowadzi do powstania wielu sytuacji intertemporalnych, które wymagają uregulowania.

Z uwagi na specyfikę materii własności przemysłowej oraz potrzebę jasnego i jednoznacznego ustalenia stanu prawnego mającego zastosowanie do sytuacji przejściowych

powstających w związku z wprowadzeniem projektowanej ustawy, w projekcie przyjęto, że przepisy dotychczasowe znajdą zastosowanie:

- 1) do ustalenia treści prawa wyłącznego udzielonego przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy (art. 565 ust. 1 projektu);
- 2) do ustalenia przesłanek wygaśnięcia albo unieważnienia prawa wyłącznego udzielonego przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy (art. 565 ust. 3 projektu);
- 3) do ustalenia podstawy sprzeciwu wobec prawa wyłącznego udzielonego przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy (art. 565 ust. 4 projektu);
- 4) do ustalenia podstawy sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego albo wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego dokonanego przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy (art. 565 ust. 5 projektu);
- 5) do stosunku cywilnoprawnego związanego z przedmiotem własności przemysłowej powstałego przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy (art. 566 projektu).

Jak już wskazano w części dotyczącej wzorów przemysłowych, dyrektywa 2024/2823 wprowadza węższą niż obecnie funkcjonująca w polskim prawie, tzw. klauzulę napraw (obecny art. 106¹ PWP). Mając na uwadze potrzebę ochrony praw nabytych przez podmioty obecnie korzystające z klauzuli napraw zaproponowano przepis uprawniający osoby, które dotychczas korzystały z klauzuli napraw na gruncie art. 106¹ PWP do dalszego korzystania z wytworów w sposób określony w art. 106¹ ust. 2 PWP, ale nie dłużej niż przez 5 lat od wejścia projektowanej ustawy w życie (art. 565 ust. 2 projektu).

Z uwagi na czas trwania praw wyłącznych konieczne jest wykluczenie sytuacji, w których konieczne byłoby wieloletnie stosowanie przepisów dotychczasowych. Powyższe jest szczególnie aktualne w przypadku znaków towarowych, których ochrona może być wielokrotnie przedłużana o kolejne okresy dziesięcioletnie. W związku z powyższym przyjęto rozwiązanie, iż do utrzymania albo przedłużenia ochrony prawa wyłącznego udzielonego przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, jeżeli okres ochrony upływa po dniu jej wejścia w życie, znajdą zastosowanie przepisy projektowanej ustawy. Przepisy art. 338–342 projektowanej ustawy znajdą zastosowanie do utrzymania albo przedłużania ochrony również takich praw własności przemysłowej, których okres ochrony upłynął przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy. Wskazane art. 338–342 projektowanej ustawy regulują kwestie dotyczące pełnomocników tj. wskazujące m.in. kto może być pełnomocnikiem i jak należy

wykazać umocowanie. W tym zakresie projektowane przepisy są korzystniejsze dla stron prowadzonych przed Urzędem Patentowym postępowań, co czyni zasadnym ich szerokie zastosowanie również do postępowań wszczętych pod rządami PWP (art. 567 projektu).

Analogicznie, w przypadku dokonywania wpisów do rejestrów, których przedmiotem są prawa wyłączne udzielone przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, będą stosowane jej przepisy. Jeżeli natomiast wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze zostanie złożony przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, wówczas znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe, przy czym będą stosowane art. 338–342 projektowanej ustawy (art. 568 projektu).

Przepisy dotychczasowe będą stosowane w przypadku wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy postępowań związanych ze zgłoszeniami przedmiotów własności przemysłowej, postępowań związanych z konwersją zgłoszeń albo rejestracji unijnych znaków towarowych oraz do postępowań związanych z europejskimi zgłoszeniami patentowymi i patentami europejskimi, w których Rzeczpospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony (art. 569 ust. 1 projektu).

Z uwagi na rezygnację z warunkowego charakteru decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego konieczne jest uregulowanie sytuacji, w której po wejściu w życie projektowanej ustawy postępowanie będzie prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów i nie zostanie w terminie uiszczona opłata wskazana w decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego tj. opłata za pierwszy okres ochrony i opłata za publikację o udzielonym prawie wyłącznym. W takim przypadku do skutków nieuiszczenia wskazanych opłat oraz do związanego z tymi opłatami przywrócenia terminu, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego, czy też ubiegania się o zwolnienie od opłaty, odroczenia jej płatności oraz do publikacji o udzielonym prawie wyłącznym znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe tj. art. 52 ust. 2 zdanie drugie, art. 100 ust. 1 w zakresie w jakim odsyła do stosowania art. 52 ust. 2 zdanie drugie, art. 111 ust. 2 zdanie drugie, art. 147 ust. 2 zdanie drugie, art. 182 ust. 3 zdanie drugie, art. 203 ust. 3, art. 225, art. 226 ust. 3–6, art. 227 i art. 227¹ PWP. Wskazane przepisy PWP regulują kwestie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego, przywrócenia terminu do wniesienia opłaty, ubiegania się o zwolnienie od opłaty oraz jej odroczenie, a także publikacji informacji o udzielonym prawie wyłącznym (art. 569 ust. 2 projektu).

Z kolei do postępowań dotyczących zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej uznanych za dokonane od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy znajdą zastosowanie

przepisy tej ustawy. Nowe przepisy znajdą więc zastosowanie do zgłoszeń wniesionych najwcześniej w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy. Nowe przepisy znajdą zastosowanie również wówczas, gdy zgłoszenie zostanie złożone w Urzędzie Patentowym przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, ale będzie ono niekompletne i zostanie uzupełnione już po jej wejściu w życie (tj. zostanie ono uznane za dokonane już po wejściu w życie projektowanej ustawy). Jeżeli takie zgłoszenie zostanie wniesione za pomocą telefaksu, wówczas do oceny uznania takiego zgłoszenia za dokonane zostaną zastosowane przepisy dotychczasowe. Projektowana ustawa nie przewiduje bowiem już możliwości przesłania do Urzędu Patentowego zgłoszenia telefaksem. Dodatkowo w takim przypadku, z uwagi na projektowaną zmianę systemu rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych z badawczego na rejestrowy, ewentualne zgłoszenia o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy zostaną uznane za zgłoszenia o udzielenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego (art. 569 ust. 3–5 projektu).

Dotychczasowe przepisy znajdą zastosowanie również do wszczętych i niezakończonych prawomocną decyzją do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy postępowań:

- 1) o ograniczenie patentu albo prawa ochronnego na wzór użytkowy;
- 2) w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego albo wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego;
- 3) w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji;
- 4) w sprawie krajowego sprzeciwu, sprzeciwu od wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji produktu;
- 5) w sprawie o unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktów rzemieślniczych i przemysłowych
- 6) w sprawie rozpatrywanej w trybie postępowania spornego.

Konsekwentnie, do postępowań tych znajdą zastosowanie art. 338–342 projektowanej ustawy (art. 570 projektu).

Także postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy wszczęte i niezakończone prawomocną decyzją do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy będą rozpatrywane zgodnie z przepisami dotychczasowymi. Również w tym zakresie znajdą zastosowanie przepisy art. 338–342 PWP (art. 571 ust. 1 projektu).

Z uwagi na wprowadzenie odmiennych niż dotychczas regulacji dotyczących wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy np. w zakresie terminu na złożenie wniosku, możliwości

późniejszego złożenia uzasadnienia, przepisy projektowanej ustawy znajdą zastosowanie do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącego decyzji albo postanowienia wydanego od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Zauważyć należy, że postępowanie zakończone rozstrzygnięciem od którego składany jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy może być wszczęte przed dniem wejścia projektowanej ustawy w życie (art. 571 ust. 2 projektu).

Z kolei skorzystanie z rozwiązania przewidzianego w art. 360 ust. 2 projektowanej ustawy tj. regulacji pozwalającej na uchylenie, na wniosek strony o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa wyłącznego z powodu nieuiszczenia opłaty okresowej za ochronę, będzie możliwe wówczas, gdy sześciomiesięczny termin, o którym mowa w art. 224 ust. 4 PWP, upłynie już po wejściu w życie projektowanej ustawy. W takim przypadku strona będzie zobowiązana we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy i jednocześnie uiścić zaległą opłatę okresową powiększoną o 50%. Przyjęte rozwiązanie uzależnia możliwość skorzystania z wprowadzanego rozwiązania od obiektywnego kryterium jakim jest termin upływu dodatkowego sześciomiesięcznego terminu na uiszczenie opłaty okresowej, co zapewni jednakowe traktowanie wszystkich uprawnionych (art. 571 ust. 3 projektu).

W projekcie zachowano możliwość ubiegania się przez uprawnionego z patentu o patent dodatkowy na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowane samoistnie. Utrzymano również obecną zasadę, że w przypadku gdy patent główny traci moc z przyczyny niemającej wpływu na wynalazek będący przedmiotem patentu dodatkowego, patent dodatkowy może zostać przekształcony w patent samoistny i zachować moc przez okres, na który został udzielony patent główny. Doprecyzowano natomiast, że wniosek w tym zakresie może zostać złożony przez uprawnionego z patentu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o wygaśnięciu patentu głównego. Powyższe rozwiązanie będzie stosowane również w odniesieniu do decyzji o wygaśnięciu patentu wydanych przed dniem wejścia projektowanej ustawy w życie. W takim przypadku wniosek o przekształcenie będzie musiał zostać złożony w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie tej ustawy (art. 572 projektu).

Rozwiązanie przewidziane w art. 16 projektowanej ustawy tj. instytucja zmiany decyzji, będzie miała zastosowanie do decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego wydanych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy. Obecnie w przypadku, gdy przed wydaniem decyzji o udzieleniu ochrony nastąpi zmiana zgłaszającego, o czym Urząd zostanie powiadomiony dopiero po wydaniu decyzji, konieczne jest stwierdzenie nieważności decyzji z powodu

rażącego naruszenia prawa. Projektowane rozwiązanie umożliwia utrzymanie w mocy decyzji administracyjnej (art. 573 projektu).

Z kolei do postępowania w sprawie o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy wszczętego na podstawie art. 38 ust. 1 PWP, znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe tj. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Jednakże, do przekształcenia zgłoszenia wynalazku w zgłoszenie wzoru użytkowego dotyczące zgłoszenia wynalazku dokonanego przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy znajdzie zastosowanie przepis art. 38 nowej ustawy. Wskazany przepis m.in. precyzuje, że do wniosku o przekształcenie załącza się podanie, opis wzoru użytkowego, zastrzeżenia ochronne oraz rysunki (art. 574 projektu).

Postępowania o przywrócenie terminu lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia z powodu siły wyższej wszczęte na wniosek złożony przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy będą toczyły się z uwzględnieniem art. 243 PWP. Wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania jest konieczne z uwagi na odmienności regulacji obecnie obowiązującej i tej projektowanej. Przedmiotowa regulacja odnosi się do wniosków o przywrócenie terminu składanych w oparciu art. 225 ust. 1 i art. 243 ust. 1 PWP oraz wniosków o zawieszenie biegu przedawnienia z powodu siły wyższej składanych na podstawie art. 243 ust. 6 PWP. (art. 575 projektu).

Projekt rezygnuje z utrzymywania kategorii praw do znaków towarowych jaką jest wspólne prawo ochronne. W związku z powyższym jest konieczne uregulowanie sytuacji prawnej zarówno praw, które są w mocy, jak i będących w toku postępowań o udzielenie ochrony. W związku z powyższym przyjęto rozwiązanie, iż wspólne prawa ochronne istniejące w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy wygasają z upływem okresu ochrony trwającego w tym dniu. Niemniej, uprawnieni do ww. praw będą mogli przedłużyć ochronę przekształcając wspólne prawo ochronne w prawo ochronne na znak towarowy. Wniosek o przekształcenie będzie mógł zostać złożony do czasu upływu okresu ochrony trwającego w dacie wejścia w życie projektowanej ustawy. Z kolei trwające w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy postępowania w sprawie udzielenia wspólnego prawa ochronnego staną się postępowaniami w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. W takim przypadku zgłoszenie wspólnego prawa ochronnego stanie się zgłoszeniem znaku towarowego (art. 576 projektu).

Projekt ujednocza sposób naliczania okresów ochrony dla znaków towarowych pochodzących z konwersji. Aktualnie sposób naliczania okresów ochrony jest odmienny

w zależności od tego, czy konwersji podlega zgłoszenie unijnego znaku towarowego, czy też konwersja następującej po rejestracji unijnego znaku towarowego. W projekcie przyjęto zasadę, iż 10-letnie okresy ochrony są naliczane od daty zgłoszenia unijnego znaku towarowego i przedłużanie tak liczonych okresów skutkuje powstaniem obowiązku uiszczenia opłaty (art. 244 projektu). Mając na celu jak najszybsze wdrożenie nowego rozwiązania przyjęto zasadę, iż znajdzie ono zastosowanie również w przypadku, gdy wniosek o konwersję unijnego znaku towarowego został złożony przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy (art. 577 projektu).

W związku ze zmianą nazwy rejestru patentowego na rejestr patentów, jak również wyodrębnieniem rejestru patentów europejskich, konieczne jest wprowadzenie stosownych regulacji dostosowujących. Tym samym wskazano, że dotychczasowy rejestr patentowy z dniem wejścia w życie ustawy projektowanej ustawy staje się rejestrem patentów. Pozostałe rejestry tj. rejestry dodatkowych praw ochronnych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i topografii układów scalonych stają się odpowiednio rejestrami dodatkowych praw ochronnych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i topografii układów scalonych. Utworzony zostaje również rejestr patentów europejskich. Wskazano także, że wpisy patentów europejskich dokonane w rejestrze patentowym z dniem wejścia w życie projektowanej ustawy stają się wpisami w rejestrze patentów europejskich (art. 578 projektu).

Znowelizowany ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185) art. 241¹ PWP wprowadził możliwość wnoszenia korespondencji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego. Za zgodą strony możliwe jest doręczanie korespondencji wyłącznie przez system teleinformatyczny Urzędu Patentowego. Analogiczne rozwiązanie przyjęto w projektowanej ustawie i przewidziano, że zgoda wyrażona na podstawie dotychczasowych przepisów staje się zgodą, o której mowa w art. 346 ust. 7 projektu. Takie rozwiązanie pozwoli kontynuować procedowanie w sposób wybrany przez strony bez konieczności dokonywania dodatkowych formalności. Strona, która nie będzie chciała prowadzić w ten sposób korespondencji, powinna złożyć oświadczenie o wycofaniu zgody na doręczanie korespondencji przez system teleinformatyczny Urzędu Patentowego (art. 579 projektu).

Art. 447 projektu wprowadza nowy środek ochrony w postaci możliwości żądania jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia oświadczenia o odpowiedniej treści i formie. W związku z powyższym przesądzono, że przepisy projektowanej ustawy znajdą zastosowanie do naruszeń praw wyłącznych powstałych po wejściu w życie nowej ustawy. Do stanów faktycznych zaistniałych przed dniem jej wejścia w życie znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe (art. 580 projektu).

Z dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, Rada do Spraw Oznaczeń Geograficznych Produktów Rzemieślniczych i Przemysłowych, o której mowa w 195^[67] PWP stanie się Radą do Spraw Oznaczeń Geograficznych Produktów Rzemieślniczych i Przemysłowych, o której mowa w art. w 335 projektowanej ustawy. Analogicznie, członkowie dotychczasowej Rady staną się członkami Rady do Spraw Oznaczeń Geograficznych Produktów Rzemieślniczych i Przemysłowych, o której mowa w art. w 335 projektowanej ustawy, na dotychczasowych warunkach (art. 581 projektu).

W ustawie przewiduje się również wprowadzenie przepisów dostosowujących, związanych z uchynieniem dotychczasowej podstawy prawnej działania Urzędu Patentowego, a także Prezesa Urzędu Patentowego i jego zastępców (art. 582 i art. 585 projektu).

Konsekwencją wprowadzanych regulacji jest konieczność rozstrzygnięcia w ustawie również o pracownikach Urzędu Patentowego, o mieniu Skarbu Państwa będącego we władaniu Urzędu, a także o następstwie procesowym w sprawach sądowych, sądowno-administracyjnych lub administracyjnych, będących w toku w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy, w których stroną lub uczestnikiem był Urząd Patentowy albo Prezes Urzędu Patentowego (art. 582 - 585 projektu).

Z dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, eksperci, asesorzy i aplikanci, zatrudnieni obecnie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, staną się odpowiednio ekspertami, asesorami i aplikantami zatrudnionymi w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 479 projektowanej ustawy, na dotychczasowych warunkach pracy i płacy. W projekcie uregulowano również kwestię będących w toku aplikacji i asesur eksperckich. W takich przypadkach znajdą zastosowanie przepisy PWP, przy czym znajdą zastosowanie art. 492 ust. 6 i 11 i 493 ust. 3-5, regulujące kwestie oceny aplikacji i asesury (art. 586 projektu).

Zobowiązano również Prezesa Urzędu Patentowego do zwołania, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, pierwszego Kolegium Ekspertów w celu wyboru Rzecznika

Interesu Zawodowego. Jednocześnie przesądzono, że Rzecznik Interesu Zawodowego pełniący swoją funkcję przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy pełni tę funkcję do czasu wyboru nowego Rzecznika Interesu Zawodowego, ale nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Uregulowano również kwestię przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb jego działania Kolegium Ekspertów oraz Kodeksu Etyki Ekspertów. Przesądzono również, że w tych sprawach uchwały Kolegium Ekspertów będą zapadały zwykłą większością głosów (art. 588-589 projektu).

W związku z wprowadzeniem nowego rozwiązania jakim są oceny okresowe ekspertów wskazano, że oceny te należy rozpocząć w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie projektowanej ustawy. Jednocześnie stosowanie przepisów o ocenie ekspertów uzależniono od wydania rozporządzenia wykonawczego (art. 587 projektu).

Wskazano również, że do postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, prawomocnym orzeczeniem stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 591 projektu).

Z kolei Komisja Dyscyplinarna Ekspertów i Wyższa Komisja Dyscyplinarna Ekspertów stają się odpowiednio Komisją Dyscyplinarną i Wyższą Komisją Dyscyplinarną, a członkowie tychże Komisji stają się ich członkami. Kadencje ww. Komisji upłyną z dniem upływu kadencji trwających w dniu wejścia w życie ustawy i do tego czasu komisje działają w składach ośmioosobowych (art. 592 projektu).

Prezes Urzędu Patentowego został zobowiązany do powołania rzecznika dyscyplinarnego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Rzecznik Dyscyplinarny pełniący swoją funkcję przed dniem jej wejścia w życie, będzie pełnił ją do czasu powołania nowego Rzecznika Dyscyplinarnego (art. 593 projektu).

Uregulowano także kwestię utrzymania czasowo w mocy części rozporządzeń wykonawczych do PWP. W mocy, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zostaną utrzymane rozporządzenia wydane na podstawie art. 61 i art. 101 ust. 1 (art. 594 projektu). W sprawach, w których będą stosowane przepisy PWP znajdą zastosowanie dotychczasowe akty wykonawcze.

W związku z wejściem w życie projektowanej ustawy przewidziano uchylenie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Jednocześnie z uwagi na to, że projekt reguluje również tematykę patentów europejskich walidowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchylana jest także ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu

europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2) (art. 595 projektu).

W projekcie przyjęto, że ustawa wejdzie w życie w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących wzorów przemysłowych, które wejdą w życie z dniem 9 grudnia 2027 r. Powyższe wynika z art. 38 dyrektywy 2024/2823. Roczny okres *vacatio legis* ustawy wynika przede wszystkim z konieczności wydania około 20 rozporządzeń wykonawczych oraz dostosowania systemów informatycznych Urzędu Patentowego do wprowadzanych zmian. Zauważyć należy, że wprowadzane zmiany np. systemu wnoszenia opłat, czy też sposobu rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych wymagają całkowitego przebudowania obecnie funkcjonujących systemów informatycznych.

Projektowana ustawa nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.

Projektowana ustawa nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt ustawy będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców przez umożliwienie im wypracowania właściwej strategii w dziedzinie działalności innowacyjnej, zgodnej z celami i priorytetami przedsiębiorcy. Wprowadzenie kompleksowej regulacji umożliwi zminimalizowanie ryzyk prawnych związanych z brakiem skutecznej ochrony prawnej posiadanych praw własności przemysłowej, identyfikowaniem i korzystaniem z własnych lub cudzych praw własności przemysłowej, a w konsekwencji zminimalizuje także ryzyka finansowe związane z koniecznością ponoszenia kosztów postępowań sądowych i odszkodowań za potencjalne naruszenia cudzych praw.

Projekt ustawy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), nie podlega procedurze notyfikacji.

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do uchwalenia projektowanej ustawy środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.