

OPINIA

Nowe prawo własności przemysłowej

Business Centre Club przekazał uwagi do projektu ustawy prawo własności przemysłowej (pwp). Nowelizacja ustawy wynika z potrzeby jej dostosowania do dyrektywy unijnej, a także harmonizacji z innymi regulacjami światowymi w tym zakresie.

Korzystne zmiany wynikające z nowelizacji dla przedsiębiorców to m.in.:

- odformalizowanie sposobu przedłużenia ochrony znaku dzięki czemu właściciele znaków będą mogli liczyć na szybsze i sprawniejsze załatwienie tej stosunkowo nieskompilowanej sprawy przez Urząd Patentowy,
- odejście od zasady przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe na pisemny wniosek uprawnionego na rzecz samego uiszczenia opłaty w wymaganym terminie,
- poinformowanie przez Urząd Patentowy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego i znaku towarowego,
- wprowadzenie możliwości ograniczenia przez uprawnionego z patentu zastrzeżeń patentowych, czy zakresu ochrony patentowej, co może umożliwić uniknięcie wielu sporów patentowych.

Cel przyświecający projektodawcom nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej (pwp, Dz. U. z 2017 r. poz. 776), czyli potrzeba dostosowania ustawy pwp do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. UE L 336 z 23.12.2015), do Konwencji o patencie europejskim („konwencja EPC”) oraz Układu o współpracy patentowej (sporządzonego w Waszyngtonie 19 czerwca 1970 r.) zasługuje na aprobatę. W wielu aspektach odnoszących się do przepisów dotyczących wynalazków, czy znaków towarowych ustawa pwp jest inaczej interpretowana i przewiduje odmienne rozwiązania niż powołane wyżej akty prawne. Zdaniem BCC harmonizacja w tym zakresie jest pożądana.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy:

W zakresie nowelizowanych przepisów odnoszących się do wynalazków, **nowelizacja do katalogu przedmiotów, których nie uważa się za wynalazki dodaje programy komputerowe** (art. 1 pkt. 2 nowelizacji) dostosowując zapisy ustawy pwp do konwencji EPC. Obecnie zasada ta nie wynikała wprost z brzmienia ustawy pwp lecz z orzecznictwa Urzędu Patentowego, który wykluczał z kategorii wynalazków programy komputerowe ze względu na brak ich oddziaływania na materię. Zapis ten należy uznać za słuszny. Istotne dla przedsiębiorców jest, że nowelizacja w tym zakresie nie uniemożliwi uznania za wynalazek przedmiotu wspomaganego programem komputerowym. Nowelizacja w ust. 2 art. 28 wskazuje, że przepisy wykluczają możliwość udzielenia patentu na przedmiot lub działalność, w tym program komputerowy, jedynie gdy zgłoszenie dotyczy takiego przedmiotu lub działalności jako takich.

Pewnym novum na gruncie ustawy pwp jest wprowadzenie możliwości ograniczenia przez uprawnionego z patentu zastrzeżeń patentowych, czy zakresu ochrony patentowej. Wniosek o ograniczenie nie będzie mógł być złożony w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu albo o unieważnienie patentu (art. 1 pkt. 12 nowelizacji). **Wprowadzenie takiej procedury umożliwić może uniknięcie wielu sporów patentowych**, gdzie procedura ograniczenia patentu pomoże w osiągnięciu ewentualnego kompromisu między stronami sporu.

Należy przychylnie ustosunkować się do rezygnacji z rozpatrywania spraw administracyjnych na skutek złożonego na podstawie art. 246 pwp sprzeciwu wobec prawomocnych decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji z ich rozpatrywania przez kolegia orzekające do spraw spornych na rzecz rozpatrywania tych spraw w trybie administracyjnym przez wyznaczonego przez prezesa urzędu eksperta lub zespół orzekający. **Powinno to skrócić czas rozpatrzenia sprawy** (brak rozpraw na tym etapie) **oraz zmniejszyć potrzebne koszty na wszczęcie takiego postępowania.** Projekt jednocześnie stanowi, iż rozpoznawanie spraw w postępowaniu sprzeciwowym należy do ekspertów (art. 1 pkt 74 projektu). Z pewnością w tego rodzaju sprawach często ze względu na skomplikowaną materię spraw bezpieczniejsze będzie ich rozpatrywanie przez zespół ekspertów niż pojedynczo przez konkretnego eksperta. Taka elastyczność przyjęcie przyjętego rozwiązania (pojedynczy ekspert lub zespół ekspertów) należy przyjąć z aprobatą.

Odnosząc się do problematyki znaków towarowych nowela zawiera zmianę definicji znaku towarowego i tym samym dostosowanie jej do zapisów Dyrektywy 2015/2436. Słuszna jest tym samym zmiana definicji znaku towarowego, który zgodnie z art. 1 pkt 21 noweli zdefiniowany został, jako każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znak. Nowela rezygnuje zatem z konieczności przedstawienia znaku towarowego w sposób graficzny. Wspomnieć należy, iż

takie rozwiązanie przyjęte w Dyrektywie 2015/2436, jak i już implementowane do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 o znaku towarowym Unii Europejskiej (dalej, jako „Rozporządzenie 2015/2424”) w dalszym ciągu nie rozwiązuje kwestii sposobu takiego przedstawienia w rejestrze niektórych znaków niekonwencjonalnych (znaków zapachowych, smakowych, dotykowych), który spełniałby wskazane w zapisie kryteria - pozwolenie na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony znaku.

Inną istotną kwestią, która w pełni zasługuje na aprobatę, jest odejście od zasady przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe na pisemny wniosek uprawnionego, na rzecz samego uiszczenia przez uprawnionego właściwej opłaty w wymaganym terminie (art. 1 pkt. 46 noweli). Z pewnością tak odformalizowany sposób przedłużenia ochrony znaku będzie odciążał pracę Urzędu Patentowego, a właściciele znaków będą mogli liczyć na szybsze i sprawniejsze załatwienie tej stosunkowo nieskompilowanej sprawy przez Urząd.

Pomocna dla przedsiębiorców będzie również kwestia poinformowania przez Urząd Patentowy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego i znaku towarowego. Urząd będzie przysyłał taką informację nie później niż sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony (art. 1 pkt. 59 nowelizacji). Dodać należy, że taka praktyka obowiązuje już w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Krótkiego komentarza wymaga art. 1 pkt. 58 nowelizacji, który zmienia brzmienie art. 172 ustawy pwp wskazując, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, jednakże na wniosek strony Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie prawa z dniem w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego. Obecnie przepis ten w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na wniosek osoby trzeciej skutek wygaśnięcia wiąże z upływem pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak. Nowelizacja proponuje tutaj możliwość uznania skutku wygaśnięcia również z dniem złożenia takiego wniosku.

Art. 1 pkt. 64 nowelizacji już teraz jest przedmiotem wielu komentarzy oraz dyskusji w środowiskach branżowych z uwagi deregulację zawodu rzecznika patentowego, którą ten przepis przewiduje. Nowelizacja dopuszcza adwokatów oraz radców prawnych do spraw związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych likwidując tym samym monopol rzeczników patentowych w tym zakresie. Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy, takie rozwiązanie było postulowane przez przedsiębiorców (postulaty Białej Księgi Innowacji), gdyż może ono wpłynąć na zwiększenie dostępności pomocy prawnej dla przedsiębiorców w sprawach z zakresu własności przemysłowej, spowoduje obniżenie kosztów tej pomocy oraz rozwój sektora usług

prawnych. Wskazuje się również na ograniczony dostęp do pomocy profesjonalnych pełnomocników zajmujących się prawem własności przemysłowej w Polsce, ze względu na stosunkowo małą liczbę rzeczników patentowych (ok. 900 osób).

Zaproponowana nowelizacja jest pokłosiem trwających od kilku lat procesów deregulacji zawodów prawniczych. Wspomnieć tutaj należy o głośnym dopuszczeniu radców prawnych do spraw karnych, czy adwokatów i radców prawnych do spraw związanych z ochroną znaków towarowych. Sprawa ta jednak nie jest do końca tak analogiczna, jak w dotychczasowych procesach deregulacyjnych. Sprawy karne, czy te dotyczące znaków towarowych to sprawy innego rodzaju niż zgłoszenia patentowe, zgłoszenia produktów leczniczych, czy produktów ochrony roślin. W tego rodzaju sprawach w grę wchodzi posiadanie przede wszystkim wiedzy technicznej związanej z daną dziedziną techniki, niż wiedzy prawnej. Istotne pytanie, jakie się pojawia dotyczy tego, czy przyznanie adwokatom i radcom prawnym omawianych tu uprawnień będzie mieć wpływ na realizację celu, który przyświeca takiej zmianie, tj. zwiększenie dostępności pomocy prawnej dla przedsiębiorców w sprawach z zakresu własności przemysłowej, obniżenie kosztów tej pomocy oraz rozwój sektora usług prawnych. Adwokaci i radcowie prawni nie są obecnie przygotowani do świadczenia tego rodzaju usług na rzecz przedsiębiorców, a co za tym idzie tego typu sprawy będą nadal w głównej mierze prowadzone przez wykwalifikowanych w danych dziedzinach rzeczników patentowych w możliwej kooperacji z adwokatami i radcami prawnymi, co dzieje się już w obecnie na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

Kontakt:



dr Mariusz Kondrat

ekspert BCC ds. własności przemysłowej
Kancelaria Kondrat i Partnerzy
tel. 504 116 266, e-mail: mariusz.kondrat@bcc.org.pl

Emil Muciński

rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC
tel. 602 571 395, 22 58 26 113,
e-mail: emil.mucinski@bcc.org.pl; instytut@bcc.org.pl

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Liczba członków Grupy BCC składającej się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC wynosi ok. 2000. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i zagraniczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom. BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Działa w 250 miastach i 24 łóżach regionalnych na terenie całej Polski. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski. Kontakty prasowe: <http://www.bcc.org.pl/Eksperci.244.0.html>
Więcej: <http://www.bcc.org.pl> oraz: <http://www.facebook.com/pages/Business-Centre-Club/301754142096>