

Andrzej Kacperski¹

WZORY UŻYTKOWE. TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Od dłuższego czasu trwają prace nad opracowaniem nowej ustawy prawo własności przemysłowej. Opublikowany w wyniku tych prac projekt jest obszerny, wprowadzono w nim nową systematykę zagadnień, dodano nowe regulacje oraz zgodnie z wielokrotnymi postulatami PIRP inkorporowano do niego dotychczasową odrębną ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2).

Projekt nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej

W kwietniu 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowej ustawy prawo własności przemysłowej (numer w wykazie prac legislacyjnych UD 263):

<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359055/katalog/12874010#12874010>

Projekt został opracowany przez Urząd Patentowy RP w uzgodnieniu z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, formalnie jest projektem ministerialnym.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych, wystąpiono o zajęcie stanowiska do trzydziestu podmiotów, w tym do Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Stanowisko Izby, opracowane przez Komisję Regulacji PWP i przedyskutowane przez Komisję Legislacyjną, zostało następnie przyjęte uchwałą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych i skierowane do Ministra Rozwoju i Technologii.

<http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/uchwały/zalacz2220.pdf>

Wynik konsultacji projektu jest do dzisiaj nieznany, uzyskane przez ministerstwo opinie nie zostały opublikowane, chociaż stanowią informację publiczną. Oficjalnie nie toczy się jakkolwiek dyskusja dotycząca omawianego projektu.

¹ Opracowanie redakcyjne – Andrzej Kacperski – rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik w sprawach znaków towarowych i wzorów UE; prowadzi kancelarię w Krakowie; Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w latach 2005 – 2009.

Miała miejsce natomiast wymiana zdań na ten temat podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, która odbyła się w dniu 16 listopada 2022 r. a jej tematem było rozpatrzenie informacji o znaczeniu innowacyjności dla nowoczesnej gospodarki i prowadzenia działalności gospodarczej oraz o problemach w zarządzaniu własnością intelektualną. W posiedzeniu wzięła udział reprezentacja Izby, w tym jej Prezes.

<https://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/F653D708A7088ED6C125890B004A56AA/%24File/0325009.pdf>

Złożona została także interpelacja poselska numer K9INT37331w sprawie projektu nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej. Zarówno interpelacja jak i odpowiedź na nią dostępna jest na stronie internetowej:

<https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacje.xsp?page=11>

<https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTCLVJQQ/%24FILE/i37331-o1.pdf>

Jednym z radykalnych pomysłów zawartych w omawianym projekcie nowej ustawy pwp jest zmiana statusu wzoru użytkowego. Proponuje się, aby ochrona na wzory użytkowe była udzielana bez merytorycznego badania czyli bez oceny spełnienia wymogu nowości i wymogu stosowalności przemysłowej. Po sprawdzeniu wymogów formalnych następowałaby rejestracja wzoru. Według projektu ustawy z wnioskiem o przeprowadzenie nieobowiązkowego badania mógłby wystąpić tylko zgłaszający a następnie uprawniony z rejestracji.

Projekty ustaw, opinie i komentarze do tych projektów mają z reguły charakter ulotny, zwłaszcza w przypadku długiego okresu ich przygotowywania poprzedzającego właściwy proces legislacyjny. Z uwagi na wagę sprawy przedstawia się zatem dostępne teksty źródłowe dotyczące proponowanej zmiany charakteru wzorów użytkowych, mając nadzieję, że zebrane w jednym miejscu będą przydatne dla dalszej koniecznej dyskusji na tą kwestię.

Wykorzystano dokumenty przygotowane przez Komisję Regulacji PWP (przewodnicząca Magdalena Krekora) i Komisję Legislacyjną (przewodniczący Paweł Kurcman) oraz opracowania własne.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm.)

Art. 94. [Wzór użytkowy]

1. Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.

2. Wymóg postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów.
3. Wymóg trwałej postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem.

Art. 95. [Prawo ochronne na wzór użytkowy]

1. Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne.
2. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

Art. 96. [Zastrzeżenia ochronne]

Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego.

Art. 97. [Zgłoszenie wzoru użytkowego]

1. Opis wzoru użytkowego określa jego przemysłowe zastosowanie, o którym mowa w art. 94 ust. 1.
2. Zgłoszenie wzoru użytkowego zawiera rysunki przedstawiające istotne cechy techniczne wzoru.
3. Zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje tylko jedno rozwiązanie.
4. Zgłoszenie wzoru użytkowego zawiera jedno zastrzeżenie ochronne niezależne.
5. Wymóg, o którym mowa w ust. 3, nie ogranicza ujęcia w zgłoszeniu różnych postaci przedmiotu, posiadających te same istotne cechy techniczne zasługujące do rozwiązania.
6. Do zgłoszenia wzoru użytkowego przepisy art. 31-33 stosuje się odpowiednio.

Art. 98. [Wpis do rejestru]

Udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe podlegają wpisowi do rejestru wzorów użytkowych.

Art. 99. [Świadectwo ochronne]

1. Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego.
2. Częścią składową świadectwa ochronnego jest opis ochronny wzoru użytkowego obejmujący opis tego wzoru, zastrzeżenia ochronne i rysunki. Opis ochronny wzoru użytkowego jest udostępniany osobom trzecim i podlega rozpowszechnianiu przez Urząd Patentowy.

Art. 100. [Odwołanie do przepisów dotyczących wynalazków]

1. Do wzorów użytkowych i praw ochronnych na wzory użytkowe przepisy art. 25, art. 27-29, art. 35-37, art. 39-52, art. 55-60, art. 62, art. 66-75, art. 76-90 i art. 92 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku wzoru użytkowego okres przewidziany w art. 60 wynosi dziesięć lat.

Art. 101. [Delegacja ustawowa – obronność; zgłoszenie wzoru użytkowego]

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa oraz tryb postępowania z takimi wzorami zarówno przed stwierdzeniem przez właściwy organ, czy są to wzory użytkowe tajne, jak i po wydaniu postanowienia o ich tajności.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie wzoru użytkowego, szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym, uwzględniając w szczególności sposób i formę ogłoszenia o zgłoszeniu wzoru użytkowego, zakres, w jakim Urząd Patentowy może dokonywać poprawek w skrócie opisu, formę sporządzanego sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz termin udostępniania go osobom trzecim, a także sposób udostępniania i rozpowszechniania opisów ochronnych wzorów użytkowych. Określenie wymogów, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie, nie może prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla zgłaszającego.

Projekt z dnia 25 kwietnia 2022 r. nowej ustawy prawo własności przemysłowej (RCL wykaz prac legislacyjnych UD 263)

Rozdział 1

Wzór użytkowy

Art. 111.

Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego stosowania rozwiązanie o charakterze technicznym.

Art. 112.

1. Za wzory użytkowe nie uważa się:
 - 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;
- 7) sposobów;
- 8) wytworów składających się z materiału biologicznego lub zawierających taki materiał;
- 9) substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym kompozycji farmaceutycznych;
- 10) zastosowania.

[tekst nie zawiera ustępu 2]

Art. 113.

Do wzoru użytkowego art. 25 ust. 1–3 i 5, art. 27, art. 28 ust. 2 oraz art. 29 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 2

Zgłoszenie i rozpatrywanie wzoru użytkowego

Art. 114.

1. Zgłoszenie wzoru użytkowego w celu uzyskania prawa z rejestracji obejmuje:
 - 1) podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa z rejestracji;
 - 2) opis wzoru użytkowego;
 - 3) zastrzeżenie albo zastrzeżenia ochronne;
 - 4) rysunek albo rysunki przedstawiające istotne cechy techniczne wzoru.
2. Zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje tylko jedno rozwiązanie.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, nie ogranicza ujęcia w zgłoszeniu różnych postaci wytworu posiadających te same istotne cechy techniczne rozwiązania.
4. Zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje tylko jedno zastrzeżenie ochronne niezależne.

Art. 115.

1. Zgłoszenie wzoru użytkowego, które obejmuje podanie oraz opis wzoru użytkowego, zastrzeżenie albo zastrzeżenia ochronne i rysunek albo rysunki, stanowi podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.
2. Urząd Patentowy wzywa, w drodze postanowienia, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia, wyznaczonym terminie, jeżeli

stwierdzi, że nie zawiera ono wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 1. Na postanowienie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3. Zgłoszenie wzoru użytkowego uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego dokumentu.

Art. 116.

1. Opis wzoru użytkowego przedstawia wzór na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wzór urzeczywistnić. W szczególności opis zawiera tytuł odpowiadający przedmiotowi wzoru, określa dziedzinę techniki, której wzór dotyczy, znany zgłaszającemu stan techniki, wskazuje problem techniczny do rozwiązania oraz jego przemysłowe stosowanie, a także przedstawia w sposób szczegółowy przedmiot wzoru, z objaśnieniem figur rysunku albo rysunków.
2. Zastrzeżenia ochronne określają zastrzegany wzór użytkowy i zakres żądanej ochrony przez wskazanie cech technicznych rozwiązania określających kształt lub budowę wytworu materialnego lub określających wytwór składający się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części, lub określających strukturę układu, przez wskazanie usytuowania poszczególnych elementów układu względem siebie oraz ich wzajemnego powiązania.
3. Oprócz zastrzeżenia niezależnego, które przedstawia istotne cechy techniczne i wyznacza zakres żądanej ochrony zgłaszanego wzoru użytkowego, w zgłoszeniu może występować odpowiednia liczba zastrzeżeń zależnych dla przedstawienia postaci wytworu lub sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym lub innym zastrzeżeniu zależnym.

Art. 117.

Do czasu wydania przez Urząd Patentowy decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu zmian, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia w opisie zgłoszeniowym wzoru użytkowego obejmującym opis wzoru użytkowego, zastrzeżenie albo zastrzeżenia ochronne i rysunek albo rysunki.

Art. 118.

W przypadku dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego zawierającego więcej niż jedno rozwiązanie, przepisy art. 47–49 stosuje się odpowiednio.

Art. 119.

1. Zgłaszający może złożyć wniosek o sporządzenie sprawozdania o stanie techniki obejmującego wykaz publikacji wskazujących najbliższy stan techniki lub podważających nowość zgłoszonego wzoru użytkowego.
2. Wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy sporządza ocenę dotyczącą warunku nowości i warunku jednego rozwiązania.

3. W przypadku gdy dokumentacja zgłoszenia nie pozwala na przeprowadzenie poszukiwań w stanie techniki, Urząd Patentowy nie sporządza sprawozdania, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku Urząd Patentowy we wstępnej ocenie powiadamia zgłaszającego o przyczynach niesporządzenia sprawozdania.
4. Złożenie wniosku o sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, nie wstrzymuje biegu postępowania w sprawie zgłoszenia wzoru użytkowego.

Art. 120.

Na wzór użytkowy udziela się prawa z rejestracji.

Art. 121.

1. Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego, jeżeli:
 - 1) zgłoszony wzór w sposób oczywisty nie spełnia warunków, o których mowa w art. 111;
 - 2) w sposób oczywisty zachodzą przeszkody, o których mowa w art. 28, art. 29 ust. 1 lub art. 112;
 - 3) została wydana decyzja o odmowie udzielenia patentu z powodu braku spełnienia warunku nowości w przypadku, o którym mowa w art. 42.
2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy informuje zgłaszającego o zebranych dowodach i okolicznościach mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego i wyznacza mu termin do zajęcia stanowiska. Dowody udostępnia się zgłaszającemu, na jego wniosek, w języku ich sporządzenia.
3. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego jeżeli po sprawdzeniu, że zgłoszenie spełnia warunki, o których mowa w art. 114–116 nie zachodzą przeszkody, o których mowa w ust. 1.

Art. 122.

Udzielone prawo z rejestracji wzoru użytkowego podlega wpisowi do rejestru wzorów użytkowych.

Art. 123.

Do rozpatrywania zgłoszenia wzoru użytkowego przepisy art. 39 ust. 3–5 i 7, art. 43, art. 44, art. 45, art. 52 ust. 1–3 i art. 60–62 stosuje się odpowiednio.

Art. 124.

1. Wzór użytkowy dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa państwa. Do wzoru użytkowego tajnego przepisy art. 63 ust. 2 i 3, art. 64–67 i art. 69 stosuje się odpowiednio.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz tryb postępowania z takimi wzorami użytkowymi, zarówno przed stwierdzeniem przez właściwy organ, że są to wzory użytkowe tajne, jak też po wydaniu postanowienia o ich tajności, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony praw zgłaszających oraz skutecznego zabezpieczenia obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Art. 125.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki zgłoszenia wzoru użytkowego, szczegółowy sposób i tryb rozpatrywania oraz badania zgłoszeń, uwzględniając w szczególności formę sporządzanego sprawozdania o stanie techniki i wstępnej oceny, a także sposób udostępniania i rozpowszechniania opisów ochronnych wzorów użytkowych. Określenie warunków zgłoszenia nie może prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla zgłaszającego.

Rozdział 3

Prawo z rejestracji wzoru użytkowego

Art. 126.

1. Przez uzyskanie prawa z rejestracji wzoru użytkowego nabywa się prawo wyłącznego korzystania z tego wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zakres przedmiotowy prawa z rejestracji wzoru użytkowego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym. Opis wzoru użytkowego i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń ochronnych.
3. Czas trwania prawa z rejestracji wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

Art. 127.

Do prawa z rejestracji wzoru użytkowego przepisy art. 70 ust. 4, art. 73 pkt 1 i art. 74–80 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Ograniczenie, unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru użytkowego

Art. 128.

1. Na wniosek uprawnionego z prawa z rejestracji wzoru użytkowego, prawo z rejestracji tego wzoru może być ograniczone przez zmianę zastrzeżeń ochronnych. Art. 114 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 116 stosuje się odpowiednio.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać złożony w czasie, gdy toczy się postępowanie w sprawie sprzeciwu albo unieważnienia prawa

z rejestracji wzoru użytkowego. W takim przypadku wniosek o ograniczenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego pozostawia się bez rozpoznania.

3. Do rozpatrzenia wniosku o ograniczenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego przepisy art. 52 ust. 1 i 2, art. 88 ust. 3, 4 i 6–8, art. 117 i art. 121 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 129.

Do unieważnienia i wygaśnięcia prawa z rejestracji wzoru użytkowego przepisy art. 89–91 stosuje się odpowiednio.

Stanowisko samorządu w sprawie projektu z dnia 25 kwietnia 2022 r.² wyrażone w opinii skierowanej do projektodawcy

Uwagi ogólne

Wprowadzenie systemu rejestrowego ma zdaniem projektodawcy przyspieszyć procedurę rozpatrywania zgłoszeń. Należy jednak wziąć pod uwagę zarówno interesy zgłaszających, którzy mogliby szybciej uzyskać prawo wyłączne, jak również interesy innych przedsiębiorców. System badawczy gwarantuje, że przyznany przez Urząd Patentowy monopol jest weryfikowany, co przekłada się na jakość udzielonych praw i pewność prawa wyłącznego, nawet uwzględniając możliwość jego unieważnienia w przyszłości.

Rezygnacja z systemu badawczego może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji związanych z udzielaniem prawa dla rozwiązań, które nie spełniają przesłanek ochrony. Tak udzielone prawo może prowadzić do bezzasadnego i jednocześnie skutecznego blokowania rynku i wszczynania postępowań o naruszenie wobec innych podmiotów. Można się spodziewać, że informacja o trybie rejestrowym zachęci niektórych przedsiębiorców do zgłaszania rozwiązań bez dokonywania jakiegokolwiek samodzielnej oceny istniejących prawnie ale niesprawdzalnych urzędowo wymogów ochrony. Jeśli tacy uprawnieni wystąpią przeciw innym przedsiębiorcom zarzucając naruszenie, to Urząd Patentowy może zostać wręcz zarzucony wnioskami o unieważnienie praw ochronnych. W konsekwencji mogą pojawić się zarzuty pod adresem Urzędu Patentowego, że udziela pochopnie praw wyłącznych prowadzących do niepewności prawnej i rozregulowania rynku.

Weryfikacja bez badania przez Urząd Patentowy zgłoszenia, która wynika z art. 121 (oczywistość niespełnienia przesłanek) jest niejasna i nie jest wystarczająca biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek kryteriów charakter i wagę prawa z rejestracji wzoru użytkowego dla ograniczenia innych podmiotów na rynku.

² RCL wykaz prac legislacyjnych UD 263

Na uczestników rynku przesunięta została kwestia weryfikacji i unieważnienia prawa nienależycie udzielonego. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami dla tych podmiotów oraz wydłużonym czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie w postępowaniu spornym. System rejestrowy będzie generować więcej postępowań spornych, co zwiększy czas rozpatrywania spraw w tym postępowaniu.

Pomimo faktu, że uprawniony nie może wystąpić z roszczeniem na drodze sądowej bez sprawozdania o stanie techniki, nie wyklucza to wysyłania, na podstawie uzyskanego prawa z rejestracji, żądania zaprzestania naruszeń do szeregu podmiotów na drodze przedsądowej (wezwania do zaniechania). Spowoduje to wysoką niepewność prawną i przełoży się na niepewność rynku i samych praw wyłącznych, skutkując zmniejszeniem ich wiarygodności wśród uczestników rynku. Powyższe może przełożyć się ogólne zniechęcenie do występowania z wnioskami o udzielenie praw wyłącznych.

Problematyczne wydaje się przyznanie tak dużej wiarygodności sporządzanemu sprawozdaniu o stanie techniki, które obecnie jest weryfikowane przez zgłaszającego w toku postępowania o udzielenie prawa a zgłaszający może przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Często zdarza się, że dokumenty przedstawione w sprawozdaniu o stanie techniki po ich dokładniejszej weryfikacji, nie stanowią nawet najbliższego stanu techniki, a jedynie zostały wskazane w sprawozdaniu z uwagi na tożsamość symboli klasyfikacji patentowej lub słów kluczowych. Stąd tak istotna jest wymiana korespondencji pomiędzy Urzędem a zgłaszającym w toku postępowania badawczego. Uzależnienie wszczynania postępowań od dysponowania sprawozdania o stanie techniki nie daje pewności co do właściwego udzielenia prawa.

Istnieje możliwość przyspieszenia rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych w systemie badawczym i Polska Izba Rzeczników Patentowych niniejszym przedkłada założenia do takiego trybu. Mógłby on funkcjonować jako „system 4 x 3 miesiące” i przebiegać następująco:

- pierwszy etap 3 miesiące od daty zgłoszenia – sporządzenie przez Urząd Patentowy RP sprawozdania o stanie techniki wraz ze wstępną oceną
- drugi etap 6 miesięcy od daty zgłoszenia (czyli kolejne 3 miesiące) – publikacja zgłoszenia wraz ze sprawozdaniem
- trzeci etap 9 miesięcy od daty zgłoszenia (czyli kolejne 3 miesiące) – okres oczekiwania na uwagi osób trzecich
- czwarty etap 12 miesięcy od daty zgłoszenia (czyli kolejne 3 miesiące) – właściwa procedura badawcza i udzielenie ochrony.

Jeżeli nie wpłynęły żadne dokumenty a sprawozdanie potwierdziło zdolność ochronną i nie zawiera uwag co do konieczności wprowadzenia zmian lub poprawek w zgłoszeniu, Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Jeżeli wpłynęły dokumenty, ekspert dokonuje ich oceny i gdy stwierdzi, że nie mają wpływu na zdolność ochronną, udziela prawa ochronnego.

Jeżeli sprawozdanie potwierdziło zdolność ochronną ale wskazało także na konieczność wprowadzenia zmian, a także gdy sprawozdanie stwierdziło przeszkody merytoryczne lub gdy w okresie na zgłaszanie uwag wpłynęły dokumenty uznane za przeszkody dla uzyskania ochrony, Urząd zawiadamia o tym zgłaszającego i wyznacza termin na odpowiedź.

Powyższa procedura, przy zachowaniu wszystkich zalet systemu badawczego, mogłaby prowadzić od zgłoszenia do decyzji o uzyskaniu ochrony około 12 miesięcy. Byłaby też zachętą dla zgłaszających, aby tak przygotowywali swoje zgłoszenia, by osiągnąć najkrótszy czas rozpatrywania, poprzez profesjonalne wykonanie własnych wstępnych badań patentowych i profesjonalne przygotowanie zgłoszenia.

Należy podkreślić, że badanie tylko nowości rozwiązania wzoru użytkowego jest szybsze i nie rodzi takich problemów jak badanie poziomu wynalazczego wynalazku

Konkludując, Polska Izba Rzeczników Patentowych przedkładając powyższą propozycję krytycznie ocenia wynikającą z projektu nowej ustawy rezygnację z trybu badawczego i zastąpienie go trybem rejestrowym.

Biorąc powyższe pod uwagę Polska Izba Rzeczników Patentowych proponuje poniżej redakcję przepisów dotyczących wzorów użytkowych przy zachowaniu systemu badawczego.

Projekt Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Art. 111. [wzór użytkowy]

1. Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego stosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy, zestawienia lub układu strukturalnego wytworu o zdefiniowanej przestrzennie postaci.
2. Wymóg zdefiniowanej przestrzennie postaci uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór:
 - 1) obejmuje związane ze sobą funkcjonalnie zespoły,
 - 2) zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów,
 - 3) zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem.

Art. 112. [nowość i stosowalność przemysłowa]

1. W zakresie wymogu nowości do wzoru użytkowego przepis art. 25 ust. 1-3 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.

2. W zakresie wymogu stosowalności przemysłowej do wzoru użytkowego przepis art. 27 stosuje się odpowiednio.

Art. 113. [rozwiązania niebędące wzorami użytkowymi]

Za wzory użytkowe nie uważa się:

- 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
- 2) wytworów o charakterze estetycznym;
- 3) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej;
- 4) programów komputerowych;
- 5) przedstawienia informacji; a ponadto
- 6) sposobów;
- 7) wytworów składających się z materiału biologicznego lub zawierających taki materiał a także wytworów uzyskiwanych sposobami czysto biologicznymi;
- 8) związków chemicznych, substancji i ich mieszanin, kompozycji farmaceutycznych;
- 9) rozwiązań realizowanych przy użyciu komputera lub innego programowalnego urządzenia lub układu a także sieci rozproszonych;
- 10) zastosowania znanych rozwiązań do innego celu.

Art. 114. [rozwińnięcie wyłączeń]

W zakresie nieudzielania praw ochronnych na wzory użytkowe art. 29 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 115. [zgłoszenie wzoru użytkowego]

1. Zgłoszenie wzoru użytkowego w celu uzyskania prawa ochronnego obejmuje:
 - 1) podanie zawierające co najmniej oznaczenie identyfikujące zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wnioszek o udzielenie prawa ochronnego;
 - 2) opis wzoru użytkowego ujawniający jego istotę;
 - 3) zastrzeżenia ochronne;
 - 4) rysunki przedstawiające istotne cechy techniczne wzoru użytkowego;
 - 5) skrót opisu.
2. Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru użytkowego, wskazuje w podaniu twórcę i podstawę swego prawa do uzyskania prawa ochronnego.

alternatywnie:

Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru użytkowego, przepis art. 12 stosuje się.

Art. 116. [postacie wzoru użytkowego]

1. Zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje tylko jedno rozwiązanie.
2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie ogranicza ujęcia w zgłoszeniu różnych postaci wytworu mających te same istotne cechy techniczne rozwiązania.

3. Zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje tylko jedno zastrzeżenie ochronne niezależne.

Art. 117. [braki w zgłoszeniu]

1. Zgłoszenie wzoru użytkowego, które obejmuje podanie i opis wzoru użytkowego a także zastrzeżenia ochronne i rysunki, stanowi podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.
2. Urząd Patentowy wzywa, w drodze postanowienia, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia, w wyznaczonym terminie, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono wszystkich dokumentów, o których mowa w art. 115. Na postanowienie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3. Zgłoszenie wzoru użytkowego uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego dokumentu, o którym mowa w art. 115.

Art. 118. [części zgłoszenia wzoru]

1. Opis wzoru użytkowego przedstawia wzór na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wzór urzeczywistnić. W szczególności opis zawiera tytuł odpowiadający przedmiotowi wzoru, określa dziedzinę techniki, której wzór dotyczy, znany zgłaszającemu stan techniki, a także przedstawia w sposób szczegółowy przedmiot wzoru, z objaśnieniem figur rysunków.
2. Zastrzeżenie ochronne określa zastrzegany wzór użytkowy i zakres żądanej ochrony przez wskazanie cech technicznych rozwiązania odnoszących się do budowy lub związków konstrukcyjnych lub układowych urządzenia zdefiniowanego przestrzennie.
3. Zastrzeżenie ochronne jest jasne i zwięzłe oraz w całości poparte opisem wzoru użytkowego. Zastrzeżenie ochronne jest ujęte w jednym zdaniu lub równoważniku zdania.
4. Oprócz zastrzeżenia niezależnego które przedstawia ogół cech zgłaszanego wzoru użytkowego może występować odpowiednia liczba zastrzeżeń zależnych dla przedstawienia postaci wzoru lub sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym.
5. Wzajemne powiązanie w układzie zastrzeżenia niezależnego i zastrzeżeń zależnych przedstawia się wyraźnie w zgłoszeniu wzoru użytkowego.
6. Skrót opisu zawiera zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne wzoru użytkowego oraz wskazanie jego przeznaczenia, jeżeli nie wynika to z określenia samego przedmiotu.
7. Rysunki odtwarzają w sposób czytelny, w połączeniu z opisem i zastrzeżeniami ochronnymi, wzór użytkowy, bez tekstu, z wyjątkiem pojedynczych wyrazów, gdy są one konieczne.; ilekroć w ustawie jest mowa o rysunkach – rozumie się przez to również jeden rysunek zawierający co najmniej jedną figurę a także wykresy i ilustracje.

Art. 119. [zmiany w zgłoszeniu]

Do czasu wydania przez Urząd Patentowy decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia prawa ochronnego zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu zmian, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia w opisie zgłoszeniowym wzoru użytkowego obejmującym opis wzoru użytkowego, zastrzeżenia ochronne i rysunki.

Art. 120. [publikacja zgłoszenia wzoru użytkowego]

1. Urząd Patentowy sporządza, w terminie 3 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy, dla każdego zgłoszenia wzoru podlegającego publikacji, sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wzoru. Sprawozdanie sporządza się w oparciu o zastrzeżenia ochronne. Sprawozdanie jest przekazywane zgłaszającemu niezwłocznie po sporządzeniu.
2. Wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy sporządza wstępną ocenę dotyczącą jednolitości zgłoszenia i spełnienia warunków wymaganych do udzielenia prawa ochronnego. Wstępna ocena przekazywana jest zgłaszającemu niezwłocznie po sporządzeniu.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie, w jakim dokumentacja zgłoszenia nie pozwala na przeprowadzenie poszukiwań w stanie techniki. W takim przypadku Urząd Patentowy powiadamia zgłaszającego we wstępnej ocenie o przyczynach niesporządzenia w tym zakresie sprawozdania.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy podaje do publicznej wiadomości w dniu publikacji zgłoszenia wzoru użytkowego.

Art. 121. [publikacja zgłoszenia]

1. Zgłoszenie wzoru użytkowego Urząd Patentowy publikuje niezwłocznie po upływie 6 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego.
2. W opisie zgłoszeniowym wzoru użytkowego zamieszcza się zmiany zastrzeżeń ochronnych, z określeniem daty ich wprowadzenia, jeżeli wpłynęły one do Urzędu Patentowego co najmniej na miesiąc przed publikacją zgłoszenia wzoru.
3. Nie publikuje się zgłoszenia wzoru użytkowego, jeżeli:
 - 1) dotyczy ono wzoru użytkowego tajnego;
 - 2) przed terminem publikacji została wydana decyzja ostateczna o umorzeniu postępowania albo o odmowie udzielenia prawa ochronnego.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, w razie ustania przyczyn uzasadniających niepublikowanie zgłoszenia wzoru użytkowego, Urząd Patentowy dokona publikacji niezwłocznie po wszczęciu lub wznowieniu postępowania w sprawie.

Art. 122. [skutki publikacji]

Od dnia publikacji zgłoszenia wynalazku osoby trzecie mogą zapoznać się z opisem zgłoszeniowym wzoru użytkowego. Osoby te mogą, w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji, zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Art. 123. [udzielenie prawa ochronnego]

1. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy po sprawdzeniu, że zgłoszenie spełnia warunki, o których mowa w art. 111-114.
2. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że nie zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy.
3. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, Urząd Patentowy informuje zgłaszającego o zebranych dowodach i okolicznościach mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy i wyznacza mu termin do zajęcia stanowiska. Dowody udostępnia się zgłaszającemu w języku ich sporządzenia.

Art. 124. [prawo ochronne na wzór użytkowy]

1. Na wzór użytkowy udziela się prawa ochronnego.
2. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

Art. 125. [zastrzeżenia ochronne]

Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym. Opis wzoru użytkowego i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń ochronnych jedynie w zakresie dotyczącym rozstrzygnięcia niejasności.

Art. 126. [wpis do rejestru wzorów użytkowych]

Udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe podlegają wpisowi do rejestru wzorów użytkowych.

Art. 127. [świadcstwo ochronne na wzór użytkowy]

1. Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego.
2. Częścią składową świadectwa ochronnego jest opis ochronny wzoru użytkowego obejmujący opis tego wzoru, zastrzeżenia ochronne i rysunki. Opis ochronny wzoru użytkowego publikuje się.

Art. 128. [odesłanie]

Do rozpatrywania zgłoszenia wzoru użytkowego przepisy art. 44, art. 45, art. 47-49, art. 51-52, art. 55-57 i art. 60-62 stosuje się odpowiednio.

Art. 129. [delegacja ustawowa]

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa oraz tryb postępowania z takimi wzorami zarówno przed stwierdzeniem przez właściwy organ, czy są to wzory użytkowe tajne, jak i po wydaniu postanowienia o ich tajności.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie wzoru użytkowego, szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym, uwzględniając w szczególności sposób i formę ogłoszenia o zgłoszeniu wzoru użytkowego, zakres, w jakim Urząd Patentowy może dokonywać poprawek w skrócie opisu, formę sporządzanego sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz termin udostępniania go osobom trzecim, a także sposób publikacji opisów ochronnych wzorów użytkowych. Określenie wymogów, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie, nie może prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla zgłaszającego.

**Uwagi szczegółowe Samorządu
do projektu z dnia 25 kwietnia 2022 r.³**

Jeżeli jednak tryb rejestrowy miałby być wprowadzony, to wnioskuję się o uwzględnienie poniższych uwag. (odnośniki do artykułów projektu)

I. Art. 111

Proponuje się nadać następujące brzmienie:

„1. Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego stosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy, zestawienia lub układu strukturalnego wytworu o zdefiniowanej przestrzennie postaci.

2. Wymóg zdefiniowanej przestrzennie postaci uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór:

- 1) obejmuje związane ze sobą funkcjonalnie zespoły,*
- 2) zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów,*
- 3) zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem.”*

Komentarz:

Nie jest jasne, dlaczego ustawodawca chce zmienić definicję wzoru użytkowego, skoro taka zmiana w żaden sposób nie wpływa na przebieg postępowania o udzielenie

³ RCL wykaz prac legislacyjnych UD 263

prawa ochronnego. Wzór użytkowy został w projekcie zdefiniowany negatywnie, tj. określono tylko co nie jest wzorem użytkowym. Dotychczasowa definicja, podana w art. 94 pwp, jest pozytywna i jest zdecydowanie bardziej zrozumiała dla osób nie mających pogłębionej wiedzy prawniczej, do których można zaliczyć inżynierów i techników, spośród których głównie wywodzą się wynalazcy. Dodatkowo proponowana definicja („wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego stosowania rozwiązanie o charakterze technicznym”) jest na tyle szeroka, że niczego nie definiuje (wg zasad logiki prawniczej *definiens* szerszy niż *definiendum*). Obecna definicja wzoru użytkowego powinna być zachowana co do zasady, jakkolwiek rozszerzona co do szczegółów w celu dopuszczenia do ochrony wzorów w postaci układów, pod warunkiem, że układy te nie stanowią jedynie schematów. W tej sytuacji, jak również z powodu występujących różnic interpretacyjnych, pojęcie „trwałej postaci” powinno być zastąpione stosowanym w innych ustawodawstwach pojęciem „postaci zdefiniowanej przestrzennie”. Tworzący przepisy prawa powinni dokładać starań, by przepisy były jasne, zwięzłe i zrozumiałe dla jak najszerszego grona odbiorców. Ten wymóg jest szczególnie istotny dla podstawowych przepisów regulujących dziedzinę techniczną, ponieważ w tym przypadku osoby z technicznym wykształceniem są podstawową grupą do której przepisy te są adresowane. Niestety, zapisy projektu zmian w PWP w części poświęconej wzorom użytkowym są nieczytelne i trudno zrozumiałe, podporządkowane doraźnym celom osiągnięcia efektu pozamerytorycznego.

II. Art. 111a

Proponuje się dodać nowy Art. 111 a, w brzmieniu:

- „1. W zakresie wymogu nowości do wzoru użytkowego przepis art. 25 ust. 1-3 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.
2. W zakresie wymogu przemysłowej stosowności do wzoru użytkowego przepis art. 27 stosuje się odpowiednio.”

Komentarz:

Proponowana redakcja ma charakter instrukcyjny dla odbiorców nie mających pogłębionej wiedzy prawniczej, do których można zaliczyć inżynierów i techników, spośród których wywodzą się wynalazcy – twórcy.

III. Art. 112

Proponuje się nadać następujące brzmienie oraz wydzielić kwestię wytworów z pkt 4 do nowego, kolejnego przepisu art. 112 a:

- „ 1. Za wzory użytkowe nie uważa się:
 - 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
 - 2) wytworów o charakterze estetycznym;
 - 3) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 - 4) programów komputerowych;
 - 5) przedstawienia informacji; a ponadto

- 6) sposobów;
- 7) wytworów składających się z materiału biologicznego lub zawierających taki materiał;
- 8) związków chemicznych, substancji i ich mieszanin, kompozycji farmaceutycznych;
- 9) rozwiązań realizowanych przy użyciu komputera lub innego programowalnego urządzenia lub układu a także sieci rozproszonych;
- 10) zastosowania znanych rozwiązań do innego celu.”

Komentarz:

Przepis ten (Art. 112 pkt. 4 projektu) wykracza poza brzmienie art. 52 ust. 2 konwencji o udzielaniu patentów europejskich, co z punktu widzenia harmonizacji prawa nie powinno mieć miejsca również w odniesieniu do wzorów użytkowych. Jak podkreśla się w literaturze *„ta kategoria (...) ma na celu wprowadzenie dla Urzędu Patentowego ułatwienia w zakresie odmowy udzielania patentów na takie rozwiązania, co do których zgłaszający nie wykazał, że korzystanie z nich jest możliwe; (...) to nie Urząd Patentowy musi uzasadniać niemożność ich wykorzystania, ale na zgłaszającym ciąży ciężar wykazania (...)”* (M. du Vall Prawo patentowe, 2. Wydanie, Warszawa 2017, str. 241). Oznacza to przerzucenie ciężaru dowodu na zgłaszającego, wbrew powszechnie przyjętej w postępowaniu o udzielenie ochrony regule ciężaru dowodu po stronie Urzędu Patentowego. Zasadę taką należy ocenić krytycznie.

Jeżeli jednak przepis ten⁴ miałby pozostać, to powinien on stanowić odrębną jednostkę redakcyjną, czyli Art. 112a, w brzmieniu:

Art. 112a

„Nie uważa się za nadające się do przemysłowego stosowania w szczególności 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.”*

Komentarz:

Jakkolwiek art. 112 projektu dotyczący wyłączeń z kategorii wzorów użytkowych należałoby uznać za superfluum ustawowe (przede wszystkim z uwagi na niewystępowanie w większości wykluczeń cechy rozwiązania technicznego, o której mowa w art. 111), to jednak jego utrzymanie w charakterze przepisu instrukcyjnego dla wynalazców nie mających wykształcenia prawniczego jest konieczne. Jak wyżej wskazano, grupa docelowa adresatów ustawy to przede wszystkim innowatorzy i twórcy rozwiązań technicznych. Przepis ten jednakże należy zmodyfikować i uszczegółowić, co jest doprecyzowane w proponowanej wersji w odniesieniu do związków chemicznych, substancji i ich mieszanin, środków farmaceutycznych oraz zastosowania znanych rozwiązań do innego celu. Wyłączenie z kategorii wzorów

⁴ Art.112 pkt 4 projektu (str.57)

użytkowych rozwiązań realizowanych z wykorzystaniem komputera a ściśle mówiąc programu wykonywanego przez komputer lub inne urządzenie programowalne, jest konieczne z uwagi na zagrożenia, jakie przyniosłoby rejestrowanie ich bez badania. Rejestrowanie takich rozwiązań bez badania, niewątpliwie chroniących pośrednio software, prowadziłoby do otwarcia po raz kolejny dyskusji dotyczącej form ochrony programów komputerowych i zbiegu tej ochrony z przepisami prawa autorskiego, stanowiąc jednocześnie bardzo poważne zagrożenie dla rynku. Wątpliwa byłaby też zgodność takiej regulacji z przepisami międzynarodowymi, w tym unijnymi, dotyczącymi ochrony programów komputerowych.

IV. Art. 113

„Do wzorów użytkowych art. 28 ust. 2 oraz art. 29 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”

Komentarz:

Konsekwencja propozycji nowego art. 111a.

V. Art. 114 ust. 1 pkt 2 oraz dodatkowy punkt 5

Proponuje się nadać następujące brzmienie:

„2) opis wzoru użytkowego ujawniający jego istotę,”

oraz dodać pkt. 5 w brzmieniu:

„5) skrót opisu.”

Komentarz:

Opis powinien ujawniać istotę rozwiązania. Jeżeli polskie wzory użytkowe, tak jak przykładowo wzory niemieckie, japońskie lub chińskie dostępne w *espacenet*, mają być publikowane w bazach światowych, do czego należy dążyć, to skrót jest konieczny.

VI. Art. 115 ust. 3

Proponuje się nadać następujące brzmienie:

„3. Zgłoszenie wzoru użytkowego uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego dokumentu, o którym mowa w ust. 2.”

Komentarz:

Dodana końcowa część zdania, czyli „o którym mowa w ust. 2.” doprecyzowuje treść przepisu wyjaśniając, że dotyczy dokumentów wskazanych w postanowieniu (ust.2).

VII. Art. 116 ust. 1

Proponuje się nadać następujące brzmienie:

„1. Opis wzoru użytkowego przedstawia wzór na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wzór urzeczywistnić. W szczególności opis zawiera tytuł odpowiadający przedmiotowi wzoru, określa dziedzinę techniki, której wzór

dotyczy, znany zgłaszającemu stan techniki, wskazuje istotę rozwiązania a także przedstawia w sposób szczegółowy przedmiot wzoru, z objaśnieniem figur rysunków.”

Komentarz:

Wzór użytkowy nie musi wykazywać poziomu wynalazczego, zatem wskazywanie w opisie problemu technicznego i jego rozwiązania nie jest konieczne. Właśnie w odniesieniu do problemu technicznego dokonuje się oceny przesłanki poziomu wynalazczego, wymaganego od wynalazku a nie od wzoru użytkowego. Zbędne jest również, podobnie jak dla wynalazku, wskazywanie w opisie przemysłowej stosowności wzoru użytkowego.

VIII. Art. 116

Proponuje się dodać ustęp 4 w brzmieniu:

„4. Do zastrzeżeń ochronnych stosuje się odpowiednio art. 39 ust. 3–5, a do rysunków stosuje się odpowiednio art. 39 ust. 7”

Komentarz:

Wskazane odesłanie do jest zawarte w art. 123, ale ponieważ ust. 3–5 i 7 w art. 39 dotyczą wymagań co do sporządzania zgłoszenia (a nie jego rozpatrywania) powinny być w art. 116.

IX. Art. 119 ust. 1, ust. 2

Proponuje się nadać następujące brzmienie ust. 1 i 2:

„1. Każdy może w każdym czasie złożyć wniosek o sporządzenie sprawozdania o stanie techniki obejmującego wykaz publikacji wskazujących najbliższy stan techniki lub podważających nowość wzoru użytkowego.

2. Urząd Patentowy sporządza sprawozdanie o stanie techniki w terminie 3 miesięcy od daty wpływu wniosku.”

Komentarz:

Należy przyjąć zasadę, że nie tylko zgłaszający, ale także **każdy** ma prawo żądać sprawdzenia, czy zgłoszone rozwiązanie spełnia ustawowe wymogi dla wzoru użytkowego. Jest to fundamentalna zasada, która powinna obowiązywać w systemie udzielania ochrony na wzory użytkowe, aby nie dopuścić do sytuacji, że rejestracja wzoru (bez badania) będzie wprowadzała monopol na dane rozwiązanie bez sprawdzenia jakichkolwiek kryteriów merytorycznych ochrony. Określenie „każdy” obejmuje także zgłaszającego, a później uprawnionego, który może złożyć wniosek już wraz z podaniem, a ma obowiązek złożyć taki wniosek przed wytoczeniem powództwa o naruszenie prawa z rejestracji lub złożeniem wniosku o zabezpieczenie (art. 477 projektu).

X. Proponuje się usunąć z Art.119 ust. 3 i 4.

Komentarz:

Ujęte w projekcie ustawy przepisy art. 119 ust. 3 i 4 są błędne, gdyż ust. 3 stanowi, że w razie braku możliwości przeprowadzenia poszukiwań w stanie techniki, Urząd poprzestaje na wskazaniu przyczyn niesporządzenia sprawozdania, a jednocześnie ust. 4 stanowi, że wniosek o sprawozdanie nie wstrzymuje biegu postępowania w sprawie zgłoszenia. Obydwa przepisy prowadzą do preferowania zgłaszających niesprecyzowane wzory, mogące na rynku działać na szkodę konkurentów.

XI. Art. 120

Proponuje się, aby treść art. 120 oznaczyć jako ust. 1 oraz dodać ust. 2 o treści:

„2. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego po sprawdzeniu, że zgłoszenie spełnia warunki, o których mowa w art. 114-116 oraz nie zachodzą przeszkody o których mowa w art.121.”

Komentarz:

Proponowany ust. 2 jest przeniesieniem (z niewielką modyfikacją) treści art. 121 ust. 3. Ponieważ celem postępowania o zarejestrowanie wzoru jest udzielenie ochrony a nie jej odmowa, stąd rozstrzygnięcie pozytywne Urzędu powinno być ujęte w ustawie przed negatywnym.

XII. Art. 121

Proponuje się nadać następujące brzmienie:

„Art. 121.

- 1. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego po sprawdzeniu, że zgłoszenie spełnia warunki, o których mowa w art. 114-116.*
- 2. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że nie zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego.*
- 3. Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego także w przypadku, gdy została wydana decyzja o odmowie udzielenia patentu z powodu braku spełnienia warunku nowości w przypadku, o którym mowa w art. 42.*
- 4. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, Urząd Patentowy informuje zgłaszającego o zebranych dowodach i okolicznościach mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego i wyznacza mu termin do zajęcia stanowiska. Dowody udostępnia się zgłaszającemu, na jego wniosek, w języku ich sporządzenia.”*

Komentarz:

Proponuje się lepszą redakcję stylistyczną i merytoryczną tego przepisu.

XIII. Art. 123

Proponuje się następujące brzmienie (uwaga - w zakresie odniesienia do art. 43, odniesienie to może odnosić się do innej numeracji tego przepisu zgodnie z uwagą do tego przepisu powyżej):

„Art. 123.

Do rozpatrywania zgłoszenia wzoru użytkowego przepisy art. 43, 44, art. 45, art. 52 ust. 1-3 i art. 60-62 stosuje się odpowiednio.”

Komentarz:

Konsekwencja propozycji zmiany w art. 116.

XIV. Art. 126 ust. 2

Proponuje się nadać następujące brzmienie:

„2. Zakres przedmiotowy prawa z rejestracji wzoru użytkowego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym. Opis wzoru użytkowego i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń ochronnych jedynie w zakresie dotyczącym rozstrzygania niejasności.”

Komentarz:

W przypadku trybu rejestracji wzorów użytkowych bez badania, konieczna jest ścisła, dosłowna językowo interpretacja zastrzeżeń ochronnych. W przeciwnym wypadku zakres ochrony udzielonego bez rejestracji prawa mógłby być w nieuzasadniony sposób rozszerzany co doprowadziłoby do całkowitej niepewności prawnej i chaosu systemowego. Innymi słowy, stosowanie teorii ekwiwalentów jak też analogii do reguł protokołu interpretacyjnego do artykułu 69 konwencji o udzielanie patentów europejskich musi być jednoznacznie wykluczone. Z tego też powodu opis wzoru użytkowego zawiera przedstawienie wzoru a nie jego przykłady wykonania. Ewentualne warianty mogą być jako postacie wzoru ujęte w zastrzeżeniach zależnych, pod warunkiem, że stanowią cechy drugorzędne nie rozstrzygające o istocie wzoru użytkowego.

XV. Art. 128 ust. 1

Proponuje się po słowach „Na wniosek uprawnionego” wykreślić słowa „z prawa z rejestracji wzoru użytkowego”

Komentarz:

Zmiana redakcyjna, usunięcie powtórzenia

XVI. Art. 128 ust. 2

Proponuje się nadać następujące brzmienie:

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 uprawniony z patentu może wnieść także w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu, albo postępowaniu o unieważnienie prawa z rejestracji. W takim przypadku Urząd Patentowy może postanowieniem połączyć postępowania o ograniczenie prawa z rejestracji z toczącym się

postępowaniem ze sprzeciwu albo o unieważnienie, w celu ich łącznego rozpoznania, jeżeli zapewni to przyspieszenie lub usprawnienie postępowania.”

Komentarz:

Zawarty w art. 128 ust. 2 projektu zakaz składania wniosku o ograniczenie prawa z rejestracji jest bezzasadny. Uprawniony z rejestracji powinien mieć możliwość ograniczenia swego prawa wyłącznego, natomiast zakaz prowadzi do tego, że postępowanie sprzeciwowe albo unieważnieniowe obejmowałoby zakres ochrony, którego sam uprawniony nie chce już utrzymywać. Proponowana tutaj zmiana art. 128 ust. 2 jest zgodna z obowiązującym od lutego 2020 r. art. 89¹ ust. 5 i 6 pwp.

XVII. Art. 128

Proponuje się dodać ust. 2a o następującej treści:

„2a. Jeśli Urząd Patentowy nie połączył postępowań o których mowa w ust. 2, postępowania ze sprzeciwu albo o unieważnienie zawiesza, jeśli ograniczenie patentu ma wpływ na te postępowania.”

Komentarz:

Proponowany ust. 2a jest odpowiednikiem art. 89¹ ust. 5 i 6 pwp. obowiązującego od lutego 2020 r. Daje możliwość rozpatrzenia spraw we właściwej kolejności, to jest najpierw ograniczenie prawa z rejestracji, a potem rozpatrywanie utrzymania ochrony w tym nowym jej zakresie.

XVIII. Dochodzenie roszczeń

O dochodzeniu roszczeń stanowi Art.477 projektu z dnia 25 kwietnia 2022 r. nowej ustawy prawo własności przemysłowej⁵ o następującej treści:

Art. 477

1. Do wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych przepisy art. 470–474 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, wnioskiem o zabezpieczenie środka dowodowego lub z powództwem o naruszenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego do pozwu dołącza się sprawozdanie o stanie techniki albo, w przypadku, o którym mowa w art. 119 ust. 3, informację o niesporządzeniu tego sprawozdania.
3. Uprawniony z prawa z rejestracji wzoru użytkowego lub osoba, której ustawa na to zezwala, może złożyć wniosek o sporządzenie sprawozdania o stanie techniki. Sprawozdanie o stanie techniki Urząd Patentowy sporządza w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
4. Roszczenia z tytułu naruszenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być

⁵ RCL wykaz prac legislacyjnych UD 263

dochodzone za okres rozpoczynający się w dniu publikacji informacji o udzieleniu prawa, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonany zgłoszeniu – od daty tego powiadomienia.

Uwagi szczegółowe samorządu do projektowanego Art.477⁶

XVIII.A Art. 477 ust. 2

Proponuje się następujące brzmienie art. 477 ust. 2:

„2. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, wnioskiem o zabezpieczenie środka dowodowego lub z powództwem o naruszenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego do tego wniosku lub pozwu dołącza się sprawozdanie o stanie techniki. W przypadku niedołączenia sprawozdania o stanie techniki wniosek lub pozew podlegają zwrotowi bez wezwania.”

Komentarz:

Po pierwsze – sprawozdanie powinno być dołączone do pierwszego pisma procesowego inicjującego postępowanie, a nie tylko do pozwu.

Po drugie – brak jest w pwp konsekwencji niedołączenia takiego sprawozdania do wniosku/pozwu. Jeśli sprawozdanie jest wymogiem formalnym, to jego brak powinien skutkować zwrotem wniosku/pozwu (zgodnie z przepisami kpc), a odpowiednie przepisy powinny być wprowadzony do KPC. UPRP ma wnioskować o dopisanie postępowania o naruszenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego do rozdziału dot. postępowania w sprawie własności intelektualnej i tam zawrzeć wymogi formalne takiego wniosku/pozwu. Proponowane rozwiązanie stanowi zabezpieczenie przed nadużywaniem prawa z rejestracji wzoru użytkowego. Obecnie taki proceder jest bowiem powszechny w przypadku wzorów przemysłowych. Nieuczciwe podmioty składają wnioski o rejestrację wzorów przemysłowych i na tej podstawie wnoszą wnioski o zabezpieczenie czy powództwa, po czym po latach kosztownego postępowania okazuje się, że wzór zostaje unieważniony z powodu braku nowości. Jednakże straty poniesione przez pokrzywdzonego przedsiębiorcę są nie do odzyskania. Nie jest także zrozumiały pomysł, by w przypadku, gdy złożona dokumentacja wzoru użytkowego nie nadaje się do wykonania badania (art. 119 ust. 3), takie prawo w ogóle mogło służyć jako podstawa do wydawania jakichkolwiek orzeczeń sądu. W takim przypadku zwrot pozwu czy wniosku o zabezpieczenie powinno być automatyczne. Podkreślić należy, że wprowadzanie systemu rejestracji wzorów użytkowych bez reformy kodeksu postępowania cywilnego prowadzi do katastrofy. System rejestracji wzorów użytkowych umożliwi dużym koncernom rujnowanie polskich drobnych przedsiębiorców.

6 RCL wykaz prac legislacyjnych UD 263

XVIII.B Art. 477 ust. 3

Przepis ten należy usunąć, gdyż dubluje treść zaproponowanego art. 119 ust. 1. Ten przepis powinien być zamieszczony w rozdziale dotyczącym wzorów użytkowych a nie w rozdziale dotyczącym dochodzenia roszczeń. Będą zdarzać się zapewne sytuacje, w których osoba trzecia występowałaby z wnioskiem o sporządzenie sprawozdania z badania w celu upewnienia się, że nie narusza cudzych praw.

Addendum

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 39, poz. 384 z późn. zm.).

Art. 87.

(1) Przez zarejestrowanie wzoru powstaje prawo wyłącznego korzystania w sposób przemysłowy i handlowy z nowej postaci przedmiotu, ujawnionej w tym wzorze, a występującej w kształcie, w rysunku, w barwie lub w materiale przedmiotu. Prawo rozciąga się na cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej i trwa przez lat dziesięć od dnia zarządzenia rejestracji wzoru.

(2) Jeżeli nowość postaci ma na celu podniesienie pożytku, wzór nazywa się użytkowym, jeżeli zmierza do celów artystycznych - nazywa się wzorem zdobniczym.

Niemiecka ustawa o wzorach użytkowych (GebrMG)

<https://www.gesetze-im-internet.de/gebrmg/BJNR201300936.html>

Gebrauchsmustergesetz (GebrMG)

§ 7

(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt ermittelt auf Antrag den Stand der Technik, der für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstandes der Gebrauchsmusteranmeldung oder des Gebrauchsmusters in Betracht zu ziehen ist (Recherche).

<Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych określa na żądanie stan techniki, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie możliwości ochrony przedmiotu zgłoszenia wzoru użytkowego lub wzoru użytkowego (wyszukiwanie)>

(2) Der Antrag kann von dem Anmelder oder dem als Inhaber Eingetragenen und jedem Dritten gestellt werden. Er ist schriftlich einzureichen. § 28 ist entsprechend anzuwenden.

<Wniosek może zostać złożony przez wnioskodawcę lub osobę zarejestrowaną jako właściciel i każdą osobę trzecią. Należy go złożyć na piśmie. Artykuł 28 stosuje się odpowiednio.>

**Francuskie przepisy o świadectwach użyteczności
(odpowiednik wzorów użytkowych)**

Code de la propriété intellectuelle : *Chapitre VI : Le certificat d'utilité ...*

<https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006161739>

Article R616-1

A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article R. 612-63, alinéa 2.

La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.

<Od dnia opublikowania, przewidzianego w art. R. 612-39, wniosku o świadectwo użyteczności określone w art. L. 611-2, do czasu uiszczenia opłaty za wydanie i wydrukowanie specyfikacji tego świadectwa, każda osoba może przysyłać uwagi dotyczące zdolności patentowej wynalazku do Państwowego Instytutu Własności Przemysłowej, w formach przewidzianych dla zgłoszenia patentowego zgodnie z w art. R. 612-63 ust. 2.

O treści tych uwag niezwłocznie powiadamia się wnioskodawcę, który ma trzy miesiące na udzielenie na nie odpowiedzi.>

Article R616-2

Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité est établi sur requête écrite du demandeur.

La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite

<Sprawozdanie z poszukiwań, które należy złożyć w każdym postępowaniu w sprawie naruszenia na podstawie wniosku o świadectwo użyteczności lub świadectwo użyteczności, sporządza się na pisemny wniosek wnioskodawcy.

Wniosek jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy towarzyszy mu dowód uiszczenia określonej opłaty.>

Literatura

1. Balicki M., Ochrona wzorów użytkowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2020
2. Bury M., Dwa razy mierz, raz tnij – uwagi do propozycji zmian w systemie ochrony wzorów użytkowych postulowanych w poświęconej wzorom użytkowym Monografii, Rzecznik Patentowy nr 99-100/2021
3. Ożóg M., Wyznaczniki zakresu ochrony wzoru użytkowego: o potrzebie rewizji stanu prawnego, Rzecznik Patentowy nr 2011/1