

KANCELARIA SEJMU  
BIURO STUDIÓW  
I EKSPERTYZ



Biuro Studiów i Ekspertyz

EKSPERTYZA  
WYKONANA  
NA ZLECENIE  
BIURA STUDIÓW  
I EKSPERTYZ

Opinia  
o projekcie ustawy  
prawo własności  
przemysłowej

Maj 1998

Prof. dr Ryszard Skubisz

**Ekspertyza**

**Nr 152**

## **OPINIA O PROJEKCIE USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ**

Projektowana ustawa reguluje zagadnienia o dużym znaczeniu gospodarczym. Dlatego też pracom w Sejmie i Senacie nad opiniowaną ustawą będzie niewątpliwie towarzyszyć bardzo duże zainteresowanie kół gospodarczych, rzeczników patentowych, adwokatów itp. Nie ma też wątpliwości, że uchwalona ustawa będzie przedmiotem wnikliwej analizy krajowych i zagranicznych przedsiębiorców podejmujących decyzje w kwestii ewentualnego ubiegania się o w Urzędzie Patentowym RP o ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, itp. Tekst ustawy będzie również przedmiotem analizy w zagranicznych ośrodkach naukowych (np. w Instytucie Maxa Plancka w Monachium) oraz w organach Unii Europejskiej w Brukseli. Analiza, o której mowa, będzie przeprowadzona m.in. z punktu widzenia zbieżności nowej regulacji z prawem europejskim. Z powyższych względów należy mieć pełną świadomość, iż uchwalenie mało doskonałego aktu prawnego może wywołać istotną falę krytyki ale, to znacznie ważniejsze, mieć negatywne konsekwencje gospodarcze, zarówno w kraju, jak i w stosunkach międzynarodowych.

Poniżej przedstawiam generalną, ocenę projektu. Uwagi szczegółowe zostaną przedłożone w terminie późniejszym, jeżeli Wysoka Izba podejmie uchwałę o skierowaniu projektu ustawy do komisji,

1. Twórcy projektu podjęli decyzję o uregulowaniu całokształtu prawa własności przemysłowej - z wyłączeniem prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji -w jednym akcie prawnym. Jest to technika legislacyjna, którą stosuje się bardzo rzadko w praktyce światowej. Przeważa bowiem model regulacji poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej w odrębnych aktach prawnych. Stanowisko twórców projektu, jak się wydaje, nie znajdowało szerszego poparcia krajowego środowiska naukowego. W chwili obecnej nie jest już jednak celowe podejmowanie dyskusji w kwestii, czy bardziej racjonalne jest wniesienie jednej ustawy, czy też należałoby regulować wynalazki i wzory użytkowe w ustawie o prawie patentowym, znaki towarowe w ustawie o znakach towarowych, wzory przemysłowe w ustawie o wzorach przemysłowych, itd. Wniesienie ustawy zawierającej kompleksową regulację prawną kończy dyskusję - w Polsce zostanie uchwalona jednolita regulacja o własności przemysłowej.

2. Na uznanie zasługuje dołączenie do projektu ustawy prawo własności przemysłowej

projektów aktów wykonawczych. Pozwala to ocenić całokształt przyszłej regulacji prawnej w dziedzinie własności przemysłowej. Jednakże szereg rozwiązań zawartych w przepisach wykonawczych powinno być przeniesione - ze względu na treść Konstytucji - do ustawy. Dotyczy to w szczególności postanowień odnoszących się do postępowań.

3. Projektowana ustawa, jak również zamierzone akty wykonawcze są zasadniczo zgodne z przepisami prawa europejskiego.
4. Projektowana ustawa uwzględnia przepisy załącznika do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu pt. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRiPS-y).
5. Projekt dotyczy m.in. projektów racjonalizatorskich. Według tradycyjnego rozumienia własności przemysłowej (art. 1 ust. 2 konwencji o ochronie własności przemysłowej) projekty racjonalizatorskie nie są objęte pojęciem własności przemysłowej. Niezależnie od tego, przyjąć należy, iż drobne usprawnienia techniczne lub techniczno - organizacyjne nie powinny być regulowane w tej ustawie. Jest to raczej kwestia stosunków umownych między pracodawcą a pracobiorcą. Dlatego też opowiadam się za wykreśleniem przepisów dotyczących projektów racjonalizatorskich z projektowanej ustawy.
6. Nie jest uzasadnione posługiwanie się w projektowanej ustawie pojęciem projektu wynalazczego. Skreślenie projektu racjonalizatorskiego eliminuje jakkolwiek potrzebę wprowadzania do ustawy pojęcia projektu wynalazczego. Ponadto zachowanie tego terminu przy istotnej zmianie jego treści mogłoby powodować konfuzję osób korzystających z ustawy
7. Konieczne jest usunięcie z ustawy przepisów dotyczących wynagrodzenia z tytułu stosowania projektów wynalazczych. Jest to bowiem regulacja właściwa ustawodawstwu państw socjalistycznych; przepisy ustaw patentowych państw o ugruntowanym systemie gospodarki rynkowej nie zawierają takich przepisów.
8. Konieczne jest zachowanie w ustawie jednolitej terminologii. Przykładowo projekt używa zamiennie kilku określeń, które charakteryzują sytuację uprawnionego do uzyskania patentu. W prawie polskim od kilkudziesięciu lat jest ugruntowany zwrot „prawo do patentu” (prawo do uzyskania patentu). Używanie wielu określeń w stosunku

do jednej i tej samej sytuacji będzie prowadzić do istotnych trudności w praktyce stosowania prawa (zob. np. art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 54).

9. Konieczna jest korekta językowa wielu przepisów (np. nadużywanie określenia „w przypadku”, mechaniczne tłumaczenie przepisów obcych regulacji). Poprawność językowa jest generalnie słabszą stroną projektu.
10. Konieczne jest dostosowanie treści przepisów do terminologii kodeksu cywilnego (zob. np. art. 11 ust. 3).
11. Konieczne jest ustanowienie jednolitej regulacji w dziedzinie wyczerpania praw własności intelektualnej w prawie polskim. Trudno zrozumieć, dlaczego twórcy projektu przewidują eksterytorialne wyczerpanie praw z patentu, a terytorialne wyczerpanie praw z rejestracji znaków towarowych. Nie ma przecież jakichkolwiek wątpliwości, że w polskim interesie gospodarczym leży eksterytorialność wyczerpania tych praw. Konieczne jest wprowadzenie do projektowanej ustawy jednolitej regulacji wszystkich praw własności przemysłowej według modelu, jaki jest zawarty w art. 51 ust. 3 ustawy z 1994r- o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utrzymanie regulacji projektu - niezależnie od negatywnej oceny z punktu widzenia interesów gospodarki krajowej - prowadziłoby do istotnego zróżnicowania wyczerpania w odniesieniu do poszczególnych dóbr niematerialnych (wynałazki, znaki towarowe i utwory prawno - autorskie).
12. Konieczne jest uporządkowanie przepisów projektowanej ustawy. Dotyczy to w szczególności regulacji o roszczeniach z tytułu naruszenia praw z patentu, rejestracji, znaku towarowego, itd.
13. Konieczne jest skreślenie przepisów o nazwie handlowej. Projektowana regulacja przyczyni się do inflacji przepisów dotyczących nazwy handlowej. Byłoby to już czwarte - obok art. 37 kodeksu handlowego, art. 5 i nast. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 43 w zw. z art. 23 i 24 kodeksu cywilnego - źródło ochrony nazwy handlowej w prawie polskim. Projektowana regulacja nie zapewnia przedsiębiorcy bezpieczeństwa prawnego w razie podjęcia używania określonego oznaczenia jako nazwy handlowej. Projektowana regulacja nie bierze również pod uwagę ustawy o krajowym rejestrze gospodarczym.
14. Konieczne jest wprowadzenie do projektu tzw. roszczeń informacyjnych. Wskazane roszczenia są konieczną przesłanką uzyskania efektywnej ochrony praw wyłącznych (patentu, praw

ochronnych, itd.). Sugeruję odpowiednie wykorzystanie art. 80 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

15. Konieczne jest wprowadzenie do ustawy szczególnej - w stosunku do art. 730 i nast. k.p.c. - regulacji w dziedzinie zabezpieczenia powództwa z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej.
16. Konieczne jest uwzględnienie w dziedzinie regulacji prawnokarnej przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, które wchodzi w życie w dniu 1 września 1998 r.
17. Konieczne jest jednoznaczne uregulowanie stosunku decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy i wyroku sądu ustanawiającego zakaz używania zarejestrowanego znaku towarowego. Ten problem jest przyczyną wielu trudności w praktyce stosowania prawa.
18. W przekonaniu niżej podpisanego nie jest celowe utrzymywanie systemu pełnego badania w dziedzinie znaków towarowych. Wystarczyłoby - wzorem regulacji europejskich - ograniczenie badania podejmowanego z urzędu zasadniczo jedynie do bezwzględnych przesłanek rejestracji, w szczególności w kwestii istnienia dostatecznych znamion odróżniających. Wprowadzenie do ustawy postępowania opozycyjnego przy zachowaniu wymogu pełnego badania oznacza, że akceptuje się dublowanie pracy Urzędu Patentowego lub też antycypuje się wadliwość wcześniejszego postępowania badawczego.

Niewątpliwie twórcy projektu podjęli się bardzo ambitnego zadania. Opracowanie jednolitej regulacji w dziedzinie prawa własności przemysłowej jest bardzo trudne. Wykonali też znaczną pracę. Projekt, jaki został wniesiony do Sejmu, w obecnej postaci nie nadaje się jednak do uchwalenia. Ewentualne zmiany nie mogą mieć bowiem, wyłącznie charakteru „kosmetycznego”. Pożądane i konieczne zmiany muszą być bowiem bardzo głębokie.

Można mieć poważne wątpliwości, czy ten projekt nadaje się do gruntownego przepracowania w ramach komisji sejmowej. Konieczne jest bowiem skreślenie bardzo wielu przepisów, wprowadzenie nowych przepisów, zmiana treści lub korekta językowa wielu innych przepisów. Wymaga to w gruncie rzeczy ponownego zredagowania projektu

ustawy.

Nie przesądzając sposobu prowadzenia dalszych prac nad dyskutowanym projektem należy podkreślić, iż nowoczesna regulacja w dziedzinie prawa własności przemysłowej jest bardzo ważną przesłanką dalszego rozwoju gospodarczego Polski i jej integracji ze strukturami Unii Europejskiej. Dlatego też należy dołożyć maksimum starań, aby przyszła ustawa realizowała oczekiwania, jakie są z nią związane.