

**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

Kwiecień 1998

Andrzej Szajkowski

Ekspertyza

Nr 153

Uwagi ogólne

1. Projekt ustawy Prawo własności przemysłowej dotyczy bardzo ważnych zagadnień prawnych i obejmuje szeroki zakres regulacji, przewidując ochronę prawną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, a ponadto - co już nasuwa istotne zastrzeżenia - postępowanie w sprawie "sprawdzenia" (?) nazw handlowych oraz postępowanie w sprawie "przyjmowania i wynagradzania" projektów racjonalizatorskich, a także zadania oraz organizację Urzędu Patentowego.

W okresie poprzedzającym przygotowanie opiniowanego projektu ustawy wiele kontrowersji budził szeroki zakres przedmiotowy projektowanej ustawy. Autor niniejszej opinii wypowiadał się za jednolitą regulacją (w formie jednej ustawy) kwestii związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych

oraz topografii układów scalonych; zawsze jednak z zastrzeżeniem, że tego rodzaju akt ustawowy musi być bardzo dobrze przygotowany, powinien opierać się na jednakowych (lub zbliżonych) konstrukcjach prawnych, operować poprawną jednolitą terminologią etc. Opiniowany projekt ustawy nie spełnia niestety, żadnego z wymienionych warunków. Nie tylko nie ujednocila on konstrukcji prawnych ochrony wyżej wymienionych przedmiotów własności przemysłowej, ale ponadto w wielu wypadkach prowadzi do pogorszenia dotychczasowego stanu prawnego, przyjmuje chybione terminy i określenia, wprowadzając także terminologiczny zamęt (zob. niżej - uwagi szczegółowe). Niezbyt zrozumiałą jest cel prawny szczątkowej regulacji dot. nazw handlowych, natomiast próba normowania niektórych kwestii związanych z projektami racjonalizatorskimi (o niesprecyzowanej treści znaczeniowej tego terminu) zupełnie wykracza poza zakres pojęciowy określenia: "prawo własności przemysłowej". Zastrzeżenia budzi również treść proponowanej regulacji dot. wspomnianych "projektów racjonalizatorskich".

2. Niezgodne z postanowieniami Konstytucji i przyjętymi zasadami legislacyjnymi jest normowanie postępowania w aktach wykonawczych do ustawy; zagadnienia proceduralne stanowią materię ustawową i w związku z tym muszą być przeniesione do tekstu ustawy. Realizacja tego postulatu spowoduje jednakże głęboką zmianę konstrukcji projektowanej ustawy. Jeżeli zaś uwzględni się ponadto okoliczność, iż z projektu ustawy należy usunąć przepisy dotyczące projektów racjonalizatorskich oraz nazw handlowych (nie jest również uzasadnione wprowadzenie do tekstu projektu ustawy przepisów dot. zadań i organizacji Urzędu Patentowego), to wydaje się oczywiste, iż tak głębokie zmiany tekstu projektu ustawy powinny zostać dokonane nie w toku prac komisji sejmowych, ale przez projektodawcę opiniowanego aktu ustawowego.

3. Należy wreszcie dodać, że opiniowany projekt ustawy był w przeszłości dwukrotnie przedmiotem opinii ekspertów z Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Były to opinie bardzo krytyczne, wskazujące ponadto w sposób szczegółowy na błędy i potknięcia popełnione przy opracowywaniu projektu ustawy. Niestety, autorzy projektu zlekceważyli przekazane zastrzeżenia Rady Legislacyjnej. Sprawia to, że opiniowany tekst projektu ustawy zawiera tak liczne błędy i uchybienia, iż nie jest w ramach niniejszej opinii ani celowe ani w zasadzie nawet możliwe wskazanie wszystkich wadliwych - czy wprost błędnych - proponowanych przepisów prawnych. Z tego względu niżej - w uwagach szczegółowych - są podane jedynie wybiórczo przykłady wadliwości niektórych projektowanych przepisów prawnych.

4. Zdaniem autora niniejszej opinii tekst projektu ustawy Prawo własności przemysłowej powinien zostać gruntownie przepracowany przez autorów projektu, a następnie skierowany

do Rady Legislacyjnej w celu jego zaopiniowania i dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Legislacyjnej właściwe jest jego skierowanie do postępowania legislacyjnego w Sejmie.

II. Uwagi szczegółowe

1) art. 1 ust. 2 - "wynagradzać projekty racjonalizatorskie". Chodzi chyba o wynagradzanie twórców projektów, a nie samych projektów;

2) art. 3 - w myśl obowiązujących przepisów przedsiębiorcą lub podmiotem gospodarczym jest również jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej; ponadto np. art. 81 Kodeksu handlowego stanowi, iż spółka jawna "może nabywać prawa" (dotyczy to również spółki komandytowej, zob. art. 144 Kodeksu handlowego). Z niewiadomych powodów projektowany art. 3 nie uwzględnia obowiązujących przepisów prawa; brak jest natomiast w ogólnej definicji "zgłaszającego (wynalazek, wzór itp.)";

3) art. 6 ust. 1 pkt 1 - jaki sens ma zamieszczanie tego rodzaju "pół - definicji"? Art. 6 ust. 2 pkt 2 - co to jest "sprawdzanie przedrejestracyjne nazw handlowych"? - Jaki sens, charakter prawny oraz skuteczność ma "wpis do wykazu nazw handlowych"? Kwestie te są regulowane prawidłowo w innych ustawach;

4) art. 7 - przepisy niecelowe, wykraczające ponadto poza zakres "prawa własności przemysłowej";

5) art. 8 ust. 1 - wadliwe jest zamieszczenie wzmianki o "prawie do wynagrodzenia" twórcy wynalazku (etc.), któremu przysługuje prawo do patentu (prawa ochronnego);

6) art. 10 - przepis nie skorelowany z art. 6 ust. 1 pkt 1; błędnie mówi się tu o "prawie wyłącznego korzystania z wynalazku" (i wzoru użytkowego). Urząd Patentowy nie udziela "prawa wyłącznego korzystania" ale "prawa wyłącznego korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy" i to jeszcze ograniczonego co do czasu trwania oraz obszaru (terytorium RP). Nieprawdą jest także, iż Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu takiego prawa "po sprawdzeniu (...) czy są spełnione ustawowe warunki wymagane dla uzyskania prawa", bo jest to po prostu niemożliwe. Urząd Patentowy udziela takiego prawa, gdy nie stwierdzi braku tego rodzaju warunków, a nie - gdy stwierdzi zachowanie tych warunków. Kwestie te są od dawna znane specjalistom i szeroko wyjaśnione w piśmiennictwie z zakresu prawa własności przemysłowej;

7) art. 11 ust. 1 - zob. wyżej, pkt 6;

8) art. 11 ust. 4 - dlaczego tylko "w umowie między przedsiębiorcami"?

9) art. 12 ust. 1 - co to za prawo pt. "prawo do uzyskania prawa wyłącznego korzystania (...)". Zob. wyżej, punkty 3, 6 i 7;

10) art. 16 - brak jest uzasadnienia dla utrzymania prawa pierwszeństwa z wystawienia wynalazku na wystawie - celowe jest tu dostosowanie prawa polskiego do prawa europejskiego (konwencji monachijskiej o udzielaniu patentów europejskich);

11) art. 20 - dlaczego tylko "za uzgodnioną zapłatą"? Co to znaczy: "przekazać (...) wynalazek"?

12) art. 21 - "W przypadku przekazania wynalazku ..." - zob. pkt 11;

13) art. 22 ust. 3 i 4 - przepisy mało precyzyjne, poza tym wykraczające poza zakres ustawy - Prawo własności przemysłowej;

14) art. 24 ust. 1 - w myśl projektowanego przepisu osoba trzecia poprzez umowę z "przedsiębiorcą" uzyskuje prawo do wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż 20% "wynagrodzenia przysługującego twórcy". A jeśli twórcy wynalazku nie przysługuje wynagrodzenie, tylko prawo do patentu?

15) art. 26 ust. 1 - wynalazek nie może być "częścią" stanu techniki;

- 16) art. 26 ust. 3 - proponowane rozwiązanie jest zupełnie nieuzasadnione, ponadto niezgodne z konwencją monachijską;
- 17) art. 28 - nie "wykorzystywany", ale "stosowany" (sposób);
- 18) art. 30 ust. 1 pkt 1 - zob. pkt 17;
- 19) art. 31; niezręczna redakcja - patent nie zawsze "trwa przez 20 lat";
- 20) art. 42 ust. 2 - budzi zastrzeżenia rozszerzanie pierwotnego zakresu żądanej ochrony;
- 21) art. 45 - nie jest uzasadnione utrzymywanie tego rodzaju ograniczenia wynalazcy lub innego uprawnionego do patentu;
- 22) art. 57 - rozwiązanie trafne, ale sprzeczne z art. 10 ust. 1;
- 23) art. 58 - nieporadność językowa; nie "udzielone patenty podlegają wpisowi", ale "o udzieleniu patentu dokonuje się wpisu do rejestru";
- 24) Rozdział 5. Prawa z patentu - patent jest prawem, a zatem nie chodzi tu o "prawa z prawa (patentu), ale po prostu o "patenty";
- 25) art. 68 ust. 1 pkt 1 - niezrozumiały zwrot: "produktu będącego przedmiotem wynalazku"; "przedmiotem wynalazku" może być określone rozwiązanie techniczne, a nie produkt jako przedmiot materialny;
- 26) art. 70 ust. 2 i 3 - co to znaczy "uniemożliwiania korzystania", poza tym dlaczego (ust. 3) "wszelkich" (wyjaśnić)?
- 27) art. 71 ust. 1 pkt 2 - co to znaczy: "korzystanie z wynalazku dla celów państwowych", a także dlaczego w tym przepisie pojawia się zwrot: "bez prawa wyłączności"?
- 28) art. 72 - należy uwzględnić również państwa członkowskie OECD, z którymi Polska jest związana unią celną;
- 29) art. 74 ust. 3 - rozwiązanie wadliwie zmienia stan dotychczasowy; będzie ono poza tym podstawą niepotrzebnych sporów i procesów sądowych;
- 30) art. 75 - przepis wadliwie zredagowany (niezręczny) i napisany żargonem;
- 31) art. 78 ust. 3 - przepis zredagowany wadliwie (niezręcznie);
- 32) art. 80 przepis niezbyt jasny;
- 33) art. 84 ust. 3 - "patent nie jest dostatecznie używany" - wadliwa terminologia;
- 34) art. 85 - przepis zredagowany wadliwie (niezręcznie);
- 35) art. 87 - jak "zgoda" (licencja) może być "wykonywana"?
- 36) art. 95 - "zasady i tryb rozpatrywania oraz badania zgłoszenia" należą do tzw. materii ustawowej i nie mogą być regulowane rozporządzeniem, tylko ustawą;
- 37) art. 97 ust. 2 - czy zawsze "przez dziesięć lat"?
- 38) art. 99 ust. 2 - przepis wadliwie zredagowany;
- 39) art. 100 - zob. wyżej, pkt 23;
- 40) art. 103 ust. 1 oraz ust. 2 - "tryb postępowania" (ust. 1) oraz "zasady i tryb rozpatrywania" (ust. 2) należą do materii ustawowej i nie mogą być regulowane rozporządzeniem, tylko ustawą;
- 41) art. 104 ust. 2 - przepis wadliwie zredagowany;
- 42) art. 138 ust. 2 - jak można "przedłużyć" prawo?
- 43) art. 157 - wadliwe i niezbyt zrozumiałe jest przyjęte uregulowanie dotyczące wyczerpania praw z rejestracji znaków towarowych. Dlaczego nie zastosowano rozwiązania podobnego do uregulowania (eksterytorialnego) wyczerpania patentu, zob. art. 72. Ponadto - celowe jest oparcie się również i w tym przypadku na rozwiązaniu zawartym w art. 51 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z 1994 r.) ;
- 44) art. 164 ust. 2 - należy odstąpić od wymagania dot. przeniesienia przedsiębiorstwa;
- 45) art. 165 ust. 3 - dlaczego tylko przez oznaczenie "lic."?

46) art. 175 ust. 2 - to nie oznaczenie geograficzne uzyskuje ochronę, ale określony podmiot prawny;

47) art. 196 i nast. - przepisy do skreślenia jako nie należące do materii opiniowanej ustawy, nie określające ponadto skutków prawnych wpisu; o wadliwości regulacji świadczy również sformułowanie art. 196, zgodnie z którym nazwą handlową jest nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą (...); przecież np. spółki akcyjne wcale nie muszą prowadzić działalności gospodarczej;

48) art. 245 - nie jest uzasadnione całkowite wyłączenie adwokatów i radców prawnych jako pełnomocników;

49) art. 294 i 295 - przyjęta regulacja ma charakter kadłubowy i nie określa (m.in) spraw podlegających właściwości (kompetencji) Sądu Patentowego;

50) art. 309 ust. 1 - co to znaczy “osoba z nią zrównana”?

51) art. 327 - proponowana zmiana Kodeksu handlowego nie jest uzasadniona.

Warszawa, dnia 8 maja 1998 r.