



Edyta Demby-Siwiek
Prezes

Warszawa, 19.07.2024 r.

Nasz znak: PR-WL.053.2.2024
Wasz znak: DIP-VII.054.3.2024

Pan Piotr Zabadała
Zastępca Dyrektora
Departamentu Innowacji
i Polityki Przemysłowej
w Ministerstwie Rozwoju
i Technologii

Szanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lipca 2024 r., DIP-VII.054.3.2024, dotyczące interpelacji poselskiej nr 3682 w sprawie opłat za ochronę wynalazków, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W przedmiotowej interpelacji poruszono kwestie związane z uiszczaniem opłat za ochronę wynalazków, a w szczególności wydawania przez Urząd Patentowy decyzji o wygaśnięciu patentu z uwagi na brak wniesienia opłaty za kolejne lata ochrony. Wskazano, że w decyzji udzielającej ochrony Urząd wskazuje termin wniesienia opłat za ochronę od 4 do 20 roku ochrony patentu oraz wysokość należnej opłaty za poszczególne lata. W decyzjach tych nie jest natomiast wskazywana data wymagalności opłat. Podniesiono również, że w przypadku braku opłaty zgłoszeniowej za pierwsze trzy lata Urząd wysyła wezwanie do wnioskodawcy, natomiast w kolejnych latach już tego nie robi.

Mając powyższe na uwadze zwrócono się o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy umieszczanie w decyzjach patentowych, obok wskazanej rocznej opłaty, daty jej wymagalności (zgodnie z sugestiami wynalazców), jest możliwe do wprowadzenia w najbliższym czasie?

Poproszono również o przesłanie danych statystycznych, za lata 2020-2024, dotyczących decyzji stwierdzających wygaśnięcie patentu z powodu braku opłaty za kolejne lata ochrony.

Odnosząc się do poruszonych w piśmie zagadnień w pierwszej kolejności warto wyjaśnić, że Urząd Patentowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ustaloną na ich podstawie praktyką na każdym etapie postępowania informuje zgłaszającego (podmiot uprawniony z patentu) o wymaganych opłatach i terminach wiążących stronę na gruncie obowiązujących przepisów. Wydawana przez Urząd Patentowy decyzja o udzieleniu patentu zawiera wezwanie do uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony patentu (obejmujący pierwsze trzy lata ochrony), natomiast opłaty za kolejne okresy ochrony są wnoszone przez uprawnionych bez wezwania, w wysokości i terminach, o których Urząd powiadamia w treści informacji zawartej pod decyzją o udzieleniu patentu.

Powyższa procedura wzywania oraz sposób uiszczania opłat wynika z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170, dalej powoływana jako „PWP”).

Zgodnie z art. 224 ust. 1 PWP termin do uiszczenia opłaty jednorazowej za ochronę lub opłaty za pierwszy okres ochrony, określonej w decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub odpowiednio prawa z rejestracji, wynosi trzy miesiące od daty doręczenia wezwania. Ww. wezwanie zawarte jest w treści decyzji o udzieleniu patentu i wskazuje wysokość wymaganej opłaty oraz termin do jej uiszczenia.

Z kolei zgodnie z art. 224 ust. 2 PWP opłaty za dalsze okresy ochrony są, co do zasady, uiszczane z góry, nie później niż w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony. Ustawa przewiduje również termin dodatkowy na wniesienie opłaty za kolejny okres ochrony, który zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pełni rolę podobną do przywrócenia terminu. Zgodnie z brzmieniem art. 224 ust. 4 PWP opłatę za kolejny okres ochrony można uiszczać również w terminie sześciu miesięcy po upływie terminu podstawowego tj. terminu określonego ww. w art. 224 ust. 2 PWP, przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Jak wcześniej podkreślono, pod decyzją o udzieleniu patentu Urząd zamieszcza informację o terminach uiszczenia opłaty za kolejne okresy ochrony, jak również wykaz obowiązujących w dniu wydania decyzji stawek opłat. Dodatkowo warto zaznaczyć, że na wniosek uprawnionego, Urząd Patentowy informuje o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony – informacja o terminie płatności jest przesyłana uprawnionemu nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony (art. 224 ust. 22 PWP). Od takiego wniosku nie jest pobierana opłata. Zatem uprawnionemu, który wystąpił z takim wnioskiem Urząd Patentowy przypomina o konieczności wniesienia opłaty okresowej.

Wyjaśnienia wymaga, że praktyka polegająca na tym, że Urząd Patentowy wzywa strony tylko do uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony wynika z brzmienia obowiązujących przepisów. Zauważyć należy, że Urząd Patentowy dąży by polska gospodarka była innowacyjna i liczba patentów rosła. Stąd też w treści decyzji

o udzieleniu patentu oraz w pouczeniu zawarta jest informacja o obowiązujących terminach i wysokości opłat, co ułatwia osobie zainteresowanej wywiązać się z ciążących na niej obowiązków. Co więcej, w celu ułatwienia uprawnionym monitorowania terminów wnoszenia opłat Urząd udostępnił ww. usługę polegającą na wysyłaniu przypomnień o upływającym terminie do wniesienia opłaty za kolejny okres ochrony. Z tej możliwości może skorzystać bezpłatnie każdy uprawniony. Należy również zauważyć, że terminy na wniesienie opłaty za kolejny okres ochrony są bardzo długie – roczny termin podstawowy plus sześć miesięcy terminu dodatkowego. Urząd Patentowy służy także informacją. W Urzędzie funkcjonuje Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej i każdy może skontaktować się z Urzędem Patentowym w wybranej przez siebie formie - telefonicznie, na piśmie, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą czy poprzez pocztę elektroniczną na adres skrzynki Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej (dane kontaktowe podane są na stronie internetowej Urzędu Patentowego).

Niezależnie od powyższego warto zasygnalizować, że rozważane jest wprowadzenie regulacji mających na celu złagodzenie dotkliwych dla wynalazców konsekwencji uchybienia terminów do wnoszenia opłat okresowych za kolejne lata ochrony. Planuje się wprowadzenie mniej restrykcyjnych niż dotychczas przesłanek wzruszenia decyzji stwierdzających wygaśnięcie praw wyłącznych. Zakłada się, że strona, która uchybiła terminowi do wniesienia opłaty za kolejny okres ochrony wynalazku będzie mogła podważyć decyzję stwierdzającą wygaśnięcie patentu, składając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym uprawdopodobni, że uchybienie terminu do wniesienia opłaty nastąpiło bez jej winy. Dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania strony – w przeciwieństwie do obecnego stanu prawnego - nie będą musiałyby wnosić o zawieszenie biegu terminu do wniesienia opłaty okresowej i wykazywać zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, a więc przedstawiać materiału dowodowego w tym zakresie. Wystarczające będzie uprawdopodobnienie, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy uprawnionego.

Rozważana jest również rezygnacja z warunkowego charakteru decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego. W takim przypadku jedną opłatą za zgłoszenie zostałyby objęte trzy obecnie funkcjonujące opłaty, to jest opłata za zgłoszenie, opłata za publikację o udzielonym prawie i opłata za pierwszy okres ochrony. W konsekwencji strona po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego nie będzie musiała podejmować już żadnych dodatkowych czynności związanych z rejestracją uzyskanego prawa i wydaniem dokumentów potwierdzających udzielenie ochrony. Przyjęcie takiego rozwiązania eliminowałoby ryzyko stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu patentu z uwagi na brak wniesienia opłaty za pierwszy okres ochrony.

Poniżej przedstawiam liczbę decyzji o wygaśnięciu patentu z powodu braku uiszczenia opłaty za kolejny okres ochrony wydanych w latach 2020-2024 (stan na dzień 30 czerwca 2024 r.):

Rok	Liczba decyzji o wygaśnięciu patentu
2020	1381

2021 4018
2022 1874
2023 3514
2024 (stan na 30.06.2024) 1180
SUMA 2020-2024 11967

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się pomocne.

Z poważaniem,
Edyta Demby-Siwiek
Prezes
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego