Wydanie z dnia: czwartek, 19. maj 2022»Gazeta Prawna

W XXI wieku czas to pieniądz

Edyta Demby-Siwek: W Niemczech czy Austrii uzyskuje się prawo na wzór użytkowy w ciągu zaledwie miesiąca. U nas trwa to nawet 2 lata. Bardzo chcemy, aby udało się skrócić ten czas przynajmniej do pół roku

Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej / *fot. Materiały Prasowe / Materiały prasowe*

Do konsultacji publicznych trafił niedawno projekt nowego prawa własności przemysłowej. W jaki sposób te przepisy wspomogą pracę Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) i jak to się przełoży na obsługę wniosków?

Głównym celem nowych przepisów jest przyspieszenie procedur i postępowań. Zdajemy sobie sprawę, że w XXI w. czas to pieniądz. A w zakresie własności intelektualnej szybciej uzyskana ochrona innowacyjnych rozwiązań oznacza silniejszą pozycję na rynku. Chcemy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom.

Obowiązująca ustawa została uchwalona dawno temu, bo jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Była też nowelizowana tyle razy, że jej czytelność pozostawia wiele do życzenia. Problemy z interpretacją niektórych jej przepisów mają wszyscy, począwszy od

jakie zmiany są najistotniejsze z punktu widzenia urzędu patentowego?

Taką zmianą jest chociażby rezygnacja z decyzji warunkowej. W tej chwili urząd wydaje decyzję o rejestracji pod warunkiem wniesienia opłaty w terminie trzech miesięcy. W praktyce wiele osób dokonuje opłaty w ostatniej chwili, przez co postępowanie sztucznie się wydłuża. Chcemy więc, aby wraz z opłatą za dokonanie zgłoszenia trzeba było dokonywać opłaty za pierwszy okres ochronny. Dzięki temu eliminujemy niepotrzebne trzy miesiące zwłoki.

Przy okazji chcemy zastąpić obowiązujące obecnie trzy opłaty za: zgłoszenie, publikację i pierwszy okres ochrony. Wprowadzona zostanie jedna opłata za wszystko, co zmniejszy ilość papierkowej roboty i pozwoli uniknąć konieczności księgowania trzech odrębnych opłat. Wynalazcy będą dzięki temu czekali krócej na udzielenie prawa przez UPRP. Co więcej, łączna opłata będzie średnio niższa o 40 proc., co ma zachęcić do jej wnoszenia.

Inną ważną zmianą jest rezygnacja z rozpraw dotyczących sporów w zakresie własności przemysłowej. Większość spraw spornych ma się rozstrzygać na posiedzeniu niejawnym.

Niektórzy pełnomocnicy krytykują ten pomysł. Wskazują, że przez to trudniej im będzie przedstawić sędziemu swoją argumentację.

Myślę, że jest tyle samo zwolenników, co przeciwników tego pomysłu. Chciałabym jednak zwrócić uwagę, że podobne rozwiązanie funkcjonuje w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i nie słyszałam, żeby ktoś na ten fakt narzekał. Tam przeprowadza się rozprawy sporadycznie.

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy blisko 600 rozpraw jawnych – to olbrzymia liczba. Rezygnacja z rozpraw będzie skutkowała tym, że będziemy mogli skupić się przede wszystkim na podejmowaniu decyzji, a to przełoży się na czas postępowania i usprawnienie naszej pracy. Warto zauważyć, że postępowania z zakresu własności intelektualnej w głównej mierze opierają się na analizie materiału dowodowego. A przesłuchania świadków są rzadkością. W nowej ustawie pozostawiamy sobie jednak furtkę do tego, aby rozprawa się odbyła tam, gdzie może to przyczynić się do

lekturze projektu pełnomocnicy oburzyli się, że sprawy z zakresu własności intelektualnej będą wkrótce rozpatrywane w izbach gospodarczych, a nie w wyspecjalizowanych wydziałach.

Mam zapewnienie z Ministerstwa Sprawiedliwości, że w zakresie funkcjonowania sądów własności intelektualnej nic się nie zmieni. Zmiana ma być czysto formalna. Obecnie również zarówno liczbę tych sądów, jak i ich siedzibę określa rozporządzenie, a nie ustawa o sądach powszechnych.

W projekcie nowego prawa własności przemysłowej zaproponowano wprowadzenie tzw. depozytu informacji technicznych i technologicznych. Na czym ma on polegać?

To zupełnie nowa instytucja. Dotyczy ona rozwiązań, których nie da się opatentować, albo których ktoś nie chce opatentować – jako że nadanie praw wiąże się np. z koniecznością ich publikacji. Może to być rozwiązanie przykładowo dla firm posiadających oprogramowanie czy grę komputerową. Wnioskodawca będzie składał oświadczenie, że przekazuje do depozytu rozwiązanie techniczne bądź technologiczne, urząd nie będzie sprawdzał zawartości przekazanego np. programu. Dzięki temu przedsiębiorca uzyska urzędowe poświadczenie, że dane rozwiązanie stanowiło tajemnicę przedsiębiorstwa w określonej dacie. Można je będzie wykorzystać jako dowód w postępowaniu np. o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Przejdźmy do najbardziej kontrowersyjnej kwestii, jaką jest pomysł zastąpienia systemu badawczego systemem rejestrowym w zakresie wzorów użytkowych. Rzecznicy patentowi bardzo krytykują to rozwiązanie i alarmują, że może ono stłamsić innowacyjność małych firm, zmniejszyć ogólną ochronę wzorów użytkowych oraz zwiększyć liczbę postępowań spornych. Dlaczego zatem resort rozwoju oraz UPRP tak bardzo nalegają na tę zmianę?

W tym przypadku chyba również jest tyle samo przeciwników, co zwolenników. Trzeba mieć na uwadze, że w krajach ocenianych jako innowacyjne system badawczy dla wzorów użytkowych funkcjonuje tylko w Korei Południowej. Weźmy za przykład Niemcy czy Austrię – tam uzyskuje się prawo na wzór użytkowy w ciągu zaledwie

wszystkim na wniosek urząd będzie sporządzać sprawozdanie o stanie techniki. Wydanie takiego sprawozdania warunkować ma też możliwość dochodzenia roszczeń czy zabezpieczeń w postępowaniu sądowym.

Chcę zwrócić uwagę, że w systemie własności przemysłowej stale występuje alternatywa: szybkość wydawania decyzji w zakresie udzielania ochrony dzięki trybowi rejestrowemu czy minimalizowanie ryzyka naruszenia cudzych praw osiągane przez zastosowanie systemu badawczego, a wybór jednej z tych ścieżek rodzi zawsze określone konsekwencje.

Ministerstwo Rozwoju twierdzi, że w systemie rejestrowym przy wzorach użytkowych nikt nie będzie w stanie zastrzec oczywistych rozwiązań jak koło czy płyta nagrobna, bo ekspert UPRP będzie badał przesłankę nowości. Ale przecież ekspert urzędu nie może znać się na wszystkim i pewnie będzie rejestrować wzory użytkowe obejmujące bardziej specjalistyczne elementy.

W UPRP pracują eksperci z wielu dziedzin: elektroniki, farmacji, mechaniki, biotechnologii itd. Każdy z nich bada wnioski z określonej klasy. Mają oni dużą wiedzę w zakresie tego, co jest oczywistym rozwiązaniem, a co nie. Przeszukują również wnikliwie internet i doskonale wiedzą, co sprzedaje się na rynku.

Oczywiście, że system rejestrowy generuje pewne ryzyko. Ale bez niego nigdy nie uda nam się skrócić czasu rejestracji wzorów użytkowych. I nigdy nie uda się nam zachęcić przedsiębiorców do częstszego ich zgłaszania. Obecnie wniosków mamy naprawdę niewiele, bo ok. 700 rocznie, a zatem najmniej ze wszystkich rodzajów wniosków wpływających do UPRP.

Czyli urząd widzi ryzyko, ale chce ułatwić życie większości uczciwych osób, choćby nawet kosztem nielicznych przypadków nadużyć?

Zgadza się. Przy czym większość cywilizowanych krajów funkcjonuje przy takim ryzyku i nie widzę powodu, dlaczego my nie moglibyśmy sobie z nim poradzić. Choć oczywiście wprowadzamy rozwiązania, które mogą je minimalizować, jak np. konieczność dołączenia sprawozdania o stanie techniki do pozwu. Niegdyś

Przy wnoszeniu pozwu uprawniony ma dołączyć sprawozdanie o stanie techniki. Co jednak, gdy nie będzie się go dało sporządzić? Sąd oddali powództwo?

W takiej sytuacji UPRP przekaże informację o tym, że nie da się przygotować sprawozdania. Sąd będzie musiał sam podjąć decyzję, jak wyważyć interesy stron postępowania. Być może takie rozwiązanie byłoby ryzykowne, gdyby nie istnienie w Polsce wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej. W moim odczuciu funkcjonują one bardzo dobrze i niewątpliwie poradzą sobie ze sprawami dotyczącymi wzorów użytkowych.

Wprowadzenie systemu rejestrowego dla wzorów użytkowych będzie się wiązało z tym, że przedsiębiorcy będą musieli co jakiś czas wchodzić na stronę urzędu patentowego i sprawdzać, czy ktoś nie próbuje zarejestrować ich rozwiązania.

Ależ przecież taki monitoring jest albo przynajmniej powinien być elementem prowadzenia działalności. Po to istnieje okres na wnoszenie sprzeciwu, aby rynek mógł zareagować na wypadek nieuczciwych działań konkurencji.

Dla porównania system rejestrowy w zakresie wzorów przemysłowych się nie sprawdza. Trolle patentowe oraz nieuczciwi przedsiębiorcy wykorzystują go bowiem do blokowania sprzedaży przez konkurencję, np. w serwisach aukcyjnych.

Tak, to realny kłopot. Jednak wzory przemysłowe obejmują wygląd zewnętrzny i serwisy aukcyjne mogą porównać, czy uprawniony ma prawa do przedmiotu o określonym wyglądzie i czy takie przedmioty są sprzedawane przez innych przedsiębiorców na portalu aukcyjnym. Z kolei wzory użytkowe to rozwiązania techniczne. Nie sądzę zatem, aby jakikolwiek serwis mógł blokować czyjeś aukcje na podstawie prawa z rejestracji wzoru użytkowego. Nie da się bowiem sprawdzić tylko na podstawie zdjęć czy opisu aukcji, czy wystawiony przedmiot działa dokładnie tak samo i czy osiąga dany efekt techniczny w identyczny sposób.

Skoro przyznaje pani, że jest kłopot z systemem rejestrowym dla wzorów przemysłowych, to w takim razie dlaczego nie jest on ujęty w projekcie nowego prawa własności przemysłowej?

sprawdzac, czy zgłaszane rozwiązanie nie jest w sposob oczywisty odtworcze, nawet przy systemie rejestrowym. Z naszych informacji wynika, że jesienią bieżącego roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt dyrektywy oraz rozporządzenia, dotyczące kwestii wzorów przemysłowych. Mam nadzieję, że nowa regulacja będzie dotyczyć także problemu nadużyć systemu rejestrowego dla tychże wzorów, bo nadużycia w tym zakresie są problemem w całej Unii Europejskiej.

Co jeszcze mają zmienić te unijne akty prawne?

Z punktu widzenia polskich przedsiębiorców najistotniejsze jest to, że akty te mają dotyczyć kwestii części zamiennych. Jest to o tyle ważne, że Polska jest w czołówce eksporterów takich części. Chodzi o to, że dyrektywa ma w założeniu nakładać na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia tzw. klauzuli napraw, która daje m.in. niezależnym od koncernów samochodowych firmom możliwość produkowania widocznych części zamiennych bez zgody producenta auta. Obecnie, chociażby w Szwecji, Czechach czy we Francji, produkcja części zamiennych, np. do samochodów, przez inne podmioty niż producenci oryginalnych produktów jest niedopuszczalna. Wynika to z tego, że kraje te, posiadając swoje silne marki, same produkują do nich części. Umożliwienie produkcji części zamiennych w całej UE miałoby nie tylko olbrzymi wymiar ekonomiczny – bowiem ograniczyłoby znacznie monopol producentów samochodów – ale również ekologiczny, gdyż można byłoby łatwiej naprawiać czy też wymieniać starsze urządzenia.©℗

Rozmawiał Jakub Styczyński

Cała rozmowa na gazetaprawna.pl

Autor
Jakub Styczyński