

Kraków, 24 czerwca 2022 r.

*Rada
Rzeczników
Patentowych
Szkół
Wyższych*

**Szanowny Pan
Mariusz Golecki
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rozwoju i Technologii**

Szanowny Panie Ministrze,

Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych - będąca stowarzyszeniem zrzeszającym rzeczników patentowych działających w szkołach wyższych oraz na rzecz szkół wyższych - niniejszym przedkłada swoje stanowisko w sprawie zawartej w projekcie ustawy *Prawo własności przemysłowej* (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD263) zmiany systemu rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych z badawczego na rejestrowy. Treść stanowiska została przyjęta jednogłośnie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. W załączeniu przesyłamy wspomnianą uchwałę oraz stanowisko.

W przypadku, gdyby była potrzeba sformułowania dodatkowych wyjaśnień w stosunku do przedłożonego stanowiska Stowarzyszenia, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@patentmen.eu.

Łącząc wyrazy szacunku,

rzecz. pat. Maciej Czarnik
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
/podpisano elektronicznie/

*Siedziba:
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
e-mail: biuro@patentmen.eu
www.patentmen.eu*

*KRS: 0000014429
REGON: 260017832*

**UCHWAŁA nr 1/2022
Zarządu Stowarzyszenia Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych
z dn. 24 czerwca 2022 r.**

ws. przyjęcia stanowiska dotyczącego
projektu ustawy *Prawo własności przemysłowej*
(numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD263)

W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy *Prawo własności przemysłowej* (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD263), Zarząd Stowarzyszenia Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych przyjmuje STANOWISKO NR 1/2022 w tej sprawie.

rzecz. pat. Maciej Czarnik
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

rzecz. pat. Patrycja Rosół
Sekretarz Stowarzyszenia

rzecz. pat. Robert Klisowski
Członek Zarządu Stowarzyszenia

rzecz. pat. Kamil Kot
Członek Zarządu Stowarzyszenia

rzecz. pat. Anna Kasperowicz
Skarbnik Stowarzyszenia

Siedziba:
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
e-mail: biuro@patentmen.eu
www.patentmen.eu

KRS: 0000014429
REGON: 260017832

Kraków, 24 czerwca 2022 r.

STANOWISKO NR 1/2022

Stowarzyszenia Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w sprawie zawartej w projekcie ustawy *Prawo własności przemysłowej* (UD263) zmiany systemu rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych

W ostatnich latach szkoły wyższe i instytuty badawcze odpowiadają za ok. 40% wszystkich krajowych zgłoszeń patentowych, wynalazków oraz wzorów użytkowych. Należy więc uznać, że uczelnie wyższe i instytuty badawcze mają znaczący udział w funkcjonowaniu dotychczasowego systemu ochrony prawnej wzorów użytkowych i z tego powodu przedstawiamy poniżej stanowisko osób związanych z tym środowiskiem, w kwestiach projektowanych zmian systemowych w ramach projektu ustawy *Prawo własności przemysłowej* (UD263, dalej "u.p.w.p.").

Doceniając szereg pozytywnych zmian zawartych w projekcie ustawy p.w.p., chcielibyśmy wyrazić najwyższy niepokój dotyczący proponowanej zmiany systemu rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych z badawczego na rejestrowy. W naszej opinii projektowane zmiany przyniosą następujące niekorzystne skutki:

1. Zwiększenie niepewności prawnej

Brak badania przez ekspertów urzędu nowości zgłoszonych wzorów użytkowych do ochrony sprawi, że będzie możliwość uzyskania prawa z rejestracji na wzory użytkowe niebędące nowe. Przyznane przez Urząd prawo z rejestracji wzoru użytkowego może zablokować konkurencję na danym rynku, zanim jeszcze zostanie wystosowane jakiegokolwiek powództwo. Biorąc pod uwagę to, że postępowania o unieważnienie przyznanych przez Urząd praw wyłącznych mogą trwać nawet 10 lat (biorąc pod uwagę weryfikację orzeczeń UPRP przez odpowiednie sądy administracyjne), to w takim przypadku prawo z rejestracji danego wzoru użytkowego może wygasnąć przed rozstrzygnięciem, czy w momencie zgłoszenia spełniało to zgłoszenie ustawowe przesłanki do udzielenia ochrony. **Doprowadzi to do chaosu prawnego zagrażającego działalności polskich przedsiębiorców.** Utrzymywanie przez lata niepewności prawnej dotyczącej istnienia lub nieistnienia danego prawa z rejestracji wzoru użytkowego, nawet bez formułowania pozwu na podstawie tego prawa, będzie służyć do nadużywania pozycji monopolistycznej przez uprawnionych do tych praw.

W obecnie funkcjonującym systemie badawczym wzorów użytkowych, eksperci Urzędu Patentowego skutecznie zapobiegają możliwości uzyskania ochrony na rozwiązania niebędące rozwiązaniami nowymi. Tym samym

Siedziba:
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
e-mail: biuro@patentmen.eu
www.patentmen.eu

KRS: 0000014429
REGON: 260017832

zwiększa to pewność prawną funkcjonowania wszystkich podmiotów działających na rynku, bowiem już na wstępnym etapie rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych istnieje możliwość braku uzyskania ochrony na rozwiązanie ewidentnie nienowe.

2. Dewaluacja wartości wzorów użytkowych

W dotychczasowym systemie, uzyskanie przez twórcę prawa ochronnego na wzór użytkowy, stanowiło dla niego istotne osiągnięcie. Nieprzypadkowo prawa ochronne na wzory użytkowe nazywane były „małymi patentami”. Jeśli procedura udzielania praw ulegnie zmianie na rejestrową, wtenczas udzielanie praw wyłącznych będzie niemalże automatyczne. Po spełnieniu formalnych kryteriów, każdy będzie mógł takie prawo z rejestracji uzyskać. Obniżenie bariery uzyskania ochrony do spełnienia formalnych wymogów **prowadzi do dewaluacji wartości praw ochronnych na wzory użytkowe.**

Jak to miało miejsce w przypadku wzorów przemysłowych, które również są procedowane w trybie rejestrowym. Obecnie nie ma punktacji w ocenie parametrycznej dla wzorów przemysłowych na uczelniach technicznych, ponieważ niektóre uczelnie praktykowały masowe zgłaszanie wzorów przemysłowych do ochrony w UPRP w celu uzyskania możliwie największej liczby punktów przy ocenie parametrycznej. Prowadziło to niestety do znaczącego obniżenia wartości innowacyjności na polskich uczelniach, a rola wynalazków czy wzorów użytkowych była znacząco pogorszona. Istnieje ryzyko, iż taka sama praktyka może być stosowana w przypadku ubiegania się o ochronę na wzoru użytkowe w trybie rejestrowym.

Taka dewaluacja wartości praw ochronnych wzorów użytkowych doprowadzi do tego, że w przyszłości mogą zostać one **usunięte z katalogu kryteriów służących do ewaluacji działalności naukowej polskich uczelni.** Jeśli tak się stanie, to nastąpi radykalny spadek liczby zgłoszeń wzorów użytkowych z uczelni, co będzie stanowiło efekt odwrotny w stosunku do spodziewanego efektu autorów proponowanych zmian systemowych zawartych w uzasadnieniu projektu u.p.w.p.

3. Ryzyko powszechnej podwójnej ochrony na ten sam wynalazek

W związku z planowanym ułatwionym uzyskiwaniem praw z rejestracji wzorów użytkowych, w naszej ocenie, nastąpi znaczne rozmycie wartości wdrożeniowej opatentowanych wynalazków i zaufania co do skuteczności tej ochrony. Obecnie istnieje możliwość zgłoszenia przez ten sam podmiot dwóch wniosków o udzielenie ochrony na to samo identyczne rozwiązanie techniczne. Przykładowo, uczelnia może złożyć podanie o udzielenie patentu i jednocześnie, w tej samej dacie, może zgłosić do UPRP ten sam wynalazek w celu udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy. Zgodnie z obowiązującą ustawą p.w.p wydanie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy następuje po

Siedziba:
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
e-mail: biuro@patentmen.eu
www.patentmen.eu

KRS: 0000014429
REGON: 260017832

sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, w ustalonym zakresie, czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub prawa ochronnego. W przypadku wprowadzenia systemu rejestrowego dla wzorów użytkowych, wydanie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego, podobnie jak to dziś ma miejsce w przypadku wzorów przemysłowych, następować będzie jedynie po sprawdzeniu w Urzędzie Patentowym prawidłowości zgłoszenia tego wzoru. W ten sposób ułatwi się uzyskanie podwójnej ochrony na to samo rozwiązanie, które może prowadzić do zwiększenia przypadków, gdzie np. dwóm konkurencyjnym na rynku podmiotom odsprzedaże się dwa odrębne prawa (jednemu - patent, drugiemu - wzór użytkowy) lub udziela się licencji wyłącznej na stosowanie chronionego tymi różnymi (sic!) prawami, tego samego rozwiązania technicznego. Można sobie również wyobrazić inną sytuację, w której po opublikowaniu w bazach UPRP informacji o zgłoszeniu wynalazku przez jeden podmiot, inny - konkurencyjny podmiot zgłasza go do UPRP w nieco zmienionej formie jako wzór użytkowy i bez badania nowości, jak to do tej pory miało miejsce, w trybie rejestrowym uzyskuje prawo ochronne, zanim zostanie udzielony patent. W ten sam sposób mogą być również „przejmowane” wynalazki zgłaszane do UPRP przez uczelnie. Takie przykładowe sytuacje, powodują niepewność prawną przedsiębiorców i uczelni co do siły posiadanego prawa, szkodzą ich działalności i obciążają dodatkowo koniecznością udowadniania faktów, które wcześniej były automatycznie weryfikowane przez Urząd.

Drugi przypadek to drastyczne obniżenie skutecznej ochrony wynalazków, ponieważ jeśli nie uda się uzyskać ochrony patentowej na wynalazek, to nic nie stoi na przeszkodzie na uzyskanie prawa ochronnego w trybie rejestrowym na wzór użytkowy, będący tym samym rozwiązaniem co uprzednio zgłoszony wynalazek, o ile zostaną spełnione pozostałe przesłanki i wymogi urzędowe do uzyskania prawa wyłącznego.

4. Zmniejszenie szans na komercjalizację innowacji ze środowiska nauki

Mniejsza wartość przyznawanych przez Urząd Patentowy RP praw z rejestracji na wzory użytkowe przyczyni się do spadku wagi ich posiadania dla firm. Tego typu prawa z rejestracji nie będą stanowiły realnej przewagi konkurencyjnej, bowiem będzie istniało duże ryzyko ich podważenia w procedurze unieważnienia. Zwiększona niepewność prawa doprowadzi w konsekwencji do zmniejszenia szans na komercjalizację uczelnianych praw wyłącznych na wzory użytkowe.

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

*Siedziba:
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
e-mail: biuro@patentmen.eu
www.patentmen.eu*

*KRS: 0000014429
REGON: 260017832*

5. Zmniejszenie motywacji wśród naukowców do zgłaszania wzorów użytkowych do ochrony

Dla naukowców wspomniana wyżej dewaluacja praw ochronnych na wzory użytkowe i dodatkowo wspomniane występowanie zwiększonej niepewności prawnej, doprowadzi do znaczącego obniżenia motywacji do występowania o ochronę tym prawem wyłącznym swoich dokonań wynalazczych. Trudno będzie znaleźć przekonujący argument, gdy prawo z rejestracji wzoru użytkowego ani nie będzie dawało wiarygodnej, mocnej i odpornej na unieważnienie ochrony, ani też nie będzie zaliczane do ewaluacji działalności naukowej.

*Rada
Rzeczników
Patentowych
Szkół
Wyższych*

*Siedziba:
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
e-mail: biuro@patentmen.eu
www.patentmen.eu*

*KRS: 0000014429
REGON: 260017832*