

Wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP, w zakresie interpretacji wybranych przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych

art. 30 p.w.p.

Ustawa p.w.p. nie jest na tyle kazuistyczna by dawała odpowiedź na pytanie wprost co do procedury stosowanej w przypadku przedmiotowych, podmiotowych lub prawnych (wygaśnięcie ochrony) przeszkód do udzielenia patentu dodatkowego na zgłoszony wynalazek. Stwierdzając przeszkody do udzielenia patentu dodatkowego należy stosować art. 49 p.w.p. a także, kontynuując dotychczasową praktykę dopuszczać możliwość zmiany wniosku o udzielenie patentu dodatkowego na wniosek o udzielenie patentu samoistnego. Z tego też względu stawiając zarzuty, należy pouczyć zgłaszającego o możliwości modyfikacji podania (z zachowaniem daty pierwszeństwa).

art. 37 p.w.p.

Istota ograniczeń przewidzianych art. 37 ust. 2 p.w.p. nie jest związana ze sposobem formułowania zastrzeżeń patentowych ale z zakresem żądanej ochrony, który nie może być rozszerzony po dokonaniu ogłoszenia o zgłoszeniu. Przy dokonywaniu oceny indywidualnego przypadku należy przyjąć liberalną praktykę i każdą wątpliwość interpretować na korzyść zgłaszającego. Przykładowo dopuszczalna jest zmiana dotycząca przejścia ze sposobu na urządzenie lub z kompozycji farmaceutycznej zawierającej związek x na zastosowanie związku x.

art. 38 p.w.p.

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego w podaniu o udzielenie patentu na wynalazek zgłoszony przed 22.08.2001 r. tj. przed wejściem w życie p.w.p. wniosek ten zachowuje swoją ważność z uwagi na treść art. 315 ust. 1 p.w.p. (prawo do uzyskania prawa ochronnego). Od wniosku tego opłata nie jest należna, gdyż nie jest to przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000). Rozporządzenie to ma przy tym zastosowanie tylko do opłat od wniosków złożonych po dniu jego wejścia w życie (§ 8 ust. 1 pkt 1). W aktualnym stanie prawnym zgodnie z art. 38 p.w.p. wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy nie może być złożony w podaniu o udzielenie patentu. Oznacza to, iż takie działanie byłoby przedwczesne i nie wywierające skutków prawnych (wniosek powinien być ponowiony w przewidzianym art. 38 p.w.p. terminie). O ile wniosek został złożony po postawieniu zarzutu braku zdolności patentowej, to Urząd Patentowy podtrzymując swój zarzut powinien wydać decyzję o odmowie udzielenia patentu. Jeśli po uprawomocnieniu się decyzji okaże się, iż zgłaszający, pomimo wezwania, nie uiszczył opłaty za wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy, to wniosek ten należy pozostawić bez rozpoznania. O ile wniosek w trybie art. 38 ustawy złożony został przed postawieniem zarzutu braku zdolności patentowej to Urząd Patentowy powinien, jeśli opłata za wniosek nie została uiszczona z góry, wezwać do jej uiszczenia pod rygorem pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania. Dopiero po uiszczeniu opłaty za wniosek Urząd może umorzyć postępowanie w sprawie udzielenia patentu na wynalazek – ewentualnie nadając decyzji tej rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 kpa w związku z art. 252 ustawy p.w.p.). Przepis art. 38 p.w.p. należy interpretować ściśle. Należy więc odmówić uwzględnienia wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy po uchyleniu decyzji o udzieleniu patentu w wyniku złożonego sprzeciwu (art. 247 ust. 3 p.w.p.), a także w przypadku unieważnienia patentu (art. 255 pkt 1 i 9 p.w.p.).

art. 39 p.w.p.

Użyty w przepisie art. 39 ust. 2 p.w.p. termin „zgłaszający” należy interpretować ściśle, a więc tak jak to wyjaśniono choćby w § 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119 oraz z 2005 r. Nr 109, poz. 910). Przepis ten nie stwarza więc podstawy do przyznania daty zgłoszenia pierwotnego zgłoszeniom wynalazków dokonanych po rozpatrzeniu tych wynalazków i wydaniu decyzji w sprawie zgłoszenia pierwotnego. W przypadku dokonania takiego zgłoszenia Urząd Patentowy zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 p.w.p. potwierdzi ich wpływ z bieżącą datą. O ile w podaniu zgłaszający wnioskuje o przyznanie daty zgłoszenia pierwotnego Urząd Patentowy powinien wydać postanowienie o odmowie przyznania tej daty biorąc za podstawy art. 39 ust. 2 p.w.p. (do

dokonania zgłoszenia uprawniony jest tylko zgłaszający, a nie uprawniony z patentu) i art. 123 kpa. Po uprawomocnieniu się tego postanowienia Urząd powinien postawić zarzut o bezprzedmiotowości postępowania i umorzyć postępowanie na podstawie art. 105 § 1 kpa nawiązując do treści art. 156 § 1 pkt 3 kpa. Obowiązujący stan prawny nie daje podstawy do odmowy przyjęcia i zarejestrowania zgłoszenia, któremu z przyczyn wymienionych nie służy data zgłoszenia pierwotnego. Odmienną kwestią jest możliwość pouczenia zgłaszającego o obowiązującym stanie prawnym, a zwłaszcza o możliwości wzruszenia uprzednio wydanej decyzji w sprawie macierzystej i ewentualnego wezwania do potwierdzenia wcześniej dokonanego zgłoszenia "wydzielonego".

art. 42 p.w.p.

Dokonując wykładni celowościowej przepisu art. 42 ust. 2 p.w.p. i odpowiadającego mu § 26 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119 oraz z 2005 r. Nr 109, poz. 910), należy umarzać postępowanie tylko w stosunku do wynalazków, które powinny być wydzielone. Wykładnia taka potwierdzać będzie kilkudziesięcioletnią już praktykę Urzędu Patentowego w tym zakresie (brzmienie tego przepisu od dłuższego okresu czasu nie uległo zmianie).

art. 64 ust.1 p.w.p.

W przypadku niektórych wytworów niemożliwe jest dostatecznie precyzyjne i jednoznaczne ich zdeterminowanie poprzez cechy techniczne dotyczące struktury chemicznej poszczególnych składników, skład ilościowy oraz parametry fizyko-chemiczne adekwatne dla kategorii wytworu.

W takim przypadku wytwór może być chroniony poprzez sposób jego wytwarzania: „produkt przez sposób”. Wynalazek w kategorii „produkt przez sposób” będzie, więc charakteryzowany cechami właściwymi dla sposobu postępowania przy wytwarzaniu tego produktu.

Ta kategoria wynalazku daje szerszy zakres ochrony niż ochrona, którą objęty jest wytwór uzyskany bezpośrednio opatentowanym sposobem.

Przy sporządzaniu dokumentacji zgłoszenia, którego przedmiotem jest wynalazek w kategorii „produkt przez sposób” z dokumentacji zgłoszenia powinno jasno wynikać, że:

- wytwór nie może być inaczej opisany, jak tylko przez sposób jego wytwarzania, tzn. niezadowalające jest określenie tego wytworu poprzez cechy odnoszące się bezpośrednio do jego składu i budowy,
- sam wytwór spełnia wymogi zdolności patentowej, w szczególności musi być nowy, tzn. odmienny od tego rodzaju wytworów należących do stanu techniki, co powinno być udokumentowane przez podanie parametrów technicznych identyfikujących nowe indywiduum chemiczne,
- wytwór, jako taki, powinien być efektem rozwiązania konkretnie postawionego problemu technicznego, przy czym rozwiązanie to musi być nieoczywiste w świetle stanu techniki,
- sposób wytwarzania wytworu, charakteryzujący ten wytwór (produkt przez sposób) powinien być tak określony, aby jego realizacja prowadziła zawsze niezmiennie do otrzymania tego samego wytworu.

art. 75¹p.w.p.

Dokonując oceny zasadności wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych nie można stosować wykładni gramatycznej przepisu art. 3b rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1768/92 z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczącego stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych.

Wprowadzając z dniem 1 maja 2004 r. system tej ochrony Rzeczypospolita Polska realizowała ustalone w wyniku negocjacji warunki członkostwa w Unii Europejskiej. Zarówno z przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 108, poz. 945) jak i z przepisu § 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin (Dz. U. Nr 141, poz. 1361) jednoznacznie wynika, iż warunkiem udzielenia dodatkowego prawa ochronnego jest zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek rozumiane jako pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane, co jest oczywiste i nie wymagało dodatkowej regulacji, przez kompetentny organ krajowy działający zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym.

Stosowanie wykładni gramatycznej byłoby sprzeczne z przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi i powodowałoby iluzoryczność przyjętych uregulowań prawnych.

art. 97 p.w.p.

Przepis art. 97 ust. 4 dopuszcza możliwość ujęcia w zgłoszeniu wzoru użytkowego różnych postaci przedmiotu pod warunkiem, że posiadają one te same istotne cechy zastrzeganego rozwiązania. Ocena spełnienia wymagania jednolitości zgłoszenia powinna być poprzedzona ustaleniem cech istotnych zgłoszonego rozwiązania, a także występowania tych cech w ujętych zgłoszeniem postaci przedmiotu.

art. 108 p.w.p.

Art. 108 ust. 4 i ust. 5 p.w.p. stanowi, że jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte odrębne postacie wytworu mające wspólne cechy istotne (odmiany wzoru przemysłowego). Liczba odmian wzoru przemysłowego, jakie mogą być ujęte w jednym zgłoszeniu, nie może przekraczać dziesięciu, chyba że odmiany te tworzą w całości komplet wytworów.

W każdym przypadku zgłoszenia wzoru przemysłowego obejmującego wiele postaci, Urząd Patentowy bada, czy postacie wytworu/wytworów objęte tym zgłoszeniem posiadają istotne cechy wspólne, a także ustala liczbę odmian wzoru, kierując się w tym zakresie następującymi kryteriami:

1. Jeśli zgłoszenie obejmuje wiele postaci nie tworzących w całości kompletu, to:
 - Zgłoszenie powinno obejmować postacie tego samego wytworu.
 - Liczba postaci wytworu nie może przekraczać dziesięciu.
2. Jeśli zgłoszony został komplet wytworów (jedno zgłoszenie może zawierać tylko jeden komplet), to:
 - Zgłoszenie może obejmować postacie różnych wytworów.
 - Liczba wytworów w komplecie nie jest ustawowo ograniczona (w praktyce ograniczeniem jest wymóg § 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych – Dz. U. Nr 40, poz. 358 oraz z 2005 r. Nr 106, poz. 893: Wszystkie odmiany wzoru powinny być przedstawione w figurach na jednym arkuszu.).

Do oceny czy zgłoszone postacie są, w rozumieniu ustawy, odmianami wzoru i czy stanowią, ponadto, komplet wytworów, należy stosować poniższe określenia pojęć, użytych w przepisach art. 108 ust. 4 i ust. 5 p.w.p.:

- **Wspólne cechy istotne** są to wspólne wyróżniki wizualne decydujące o swoistym, podobnym wyglądzie wszystkich odmian – cechy odróżniające dany wzór od innych podobnych wzorów (np. charakterystyczny kształt, ornamentacja, czy kolorystyka) (porównaj § 5 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych).
- **Odmiany wzoru** są to podobne obiekty, postacie posiadające istotne cechy wspólne.
- **Komplet wytworów** to zbiór przedmiotów stanowiących logiczną całość, zarówno pod względem zastosowania jak też pod względem postaci – zbiór artykułów o tym samym ogólnym charakterze, wzajemnie się uzupełniających, przeznaczonych do wykorzystywania razem, które są zwykle sprzedawane razem i które posiadają istotne cechy wspólne.

Dla uznania, że zgłoszenie obejmuje odmiany wzoru konieczne jest spełnienie następujących warunków:

- wszystkie zgłoszone postacie muszą być postaciami tego samego wytworu, lub muszą stanowić komplet wytworów,
- wszystkie zgłoszone postacie muszą posiadać cechy wspólne,
- cechy wspólne muszą być cechami istotnymi, cechami decydującymi o podobnym, swoistym ogólnym wyglądzie wszystkich objętych zgłoszeniem postaci,
- cechy te muszą być wyraźnie pokazane na ilustracjach i wskazane w opisie.

I tak np., jeśli jednym zgłoszeniem objętych jest kilka postaci ciastek posiadających różne kształty to, jeśli nie posiadają one wspólnych, istotnych dla ogólnego wyglądu wyróżników, nie są odmianami wzoru, bo ich różny kształt powoduje, że każda z postaci posiada swoisty, indywidualny wygląd (wywołuje ogólne odmiennie wrażenie).

Jeśli natomiast postacie te charakteryzowałyby się wspólnymi, istotnymi dla ich wyglądu wyróżnikami (np. posiadałyby jednakową wizualnie, dominującą dekorację w formie kwiatu) postacie te można uznać za odmiany wzoru, pomimo różnego kształtu każdego ciastka.

Wskazanie, w opisie wspólnych cech istotnych, określonej cechy może być skuteczne, jeśli cecha ta mieści się w obszarze ustawowych cech określających wzory przemysłowe jako postacie wytworów (art. 102 ust. 1 p.w.p.) i jeśli cecha ta została zmaterializowana jako ta sama we wszystkich przedstawionych w zgłoszeniu postaciach.

Na przykład, cecha określona w opisie jako „ornament roślinny” może być wspólną cechą istotną, jeśli wszystkie zgłoszone postacie charakteryzują się tym samym co do wyglądu, a nie różnym, ornamentem roślinnym.

Natomiast cecha opisana jako „łatwy w użyciu” nie jest cechą postaciową wzorów przemysłowych, a zatem nie może być także wspólną cechą istotną.

Inne przykłady zgłoszeń wzorów przemysłowych obejmujących wiele postaci

Zgłoszenia spełniające warunki określone w art. 108 ust. 4 i ust. 5 p.w.p.:

- szklanki (albo doniczki) o tym samym kształcie z różnym ornamentem,
- koszule różniące się długością rękawów,
- rękawiczki w kolorowe paski różniące się kolorystyką tych pasków,
- komplet sztućców stołowych – widelce, łyżki, noże posiadające wspólne cechy wzornicze np. wspólną linię wzorniczą, wspólny ornament na rękojeści,
- zestaw mebli do jadalni – stół, krzesła, kredens posiadające wspólne cechy wzornicze, np. wspólna stylizacja nóg, wspólny akcent kolorystyczny.

Zgłoszenia nie spełniające warunków określonych w art. 108 ust. 4 i ust. 5 p.w.p.:

- wazony przezroczyste o różnych kształtach posiadające matową ornamentację roślinną, różną w wyglądzie,
- piłki futbolowe, każda charakteryzująca się innymi pod względem postaciowym nadrukami,
- zestaw mebli (stoły, krzesła, kredens) w którym jeden ze stołów nie charakteryzuje się wspólną linią wzorniczą,
- zestaw zamiennych części do roweru (lusterko, siodełko, łańcuch).

art. 122 p.w.p.

Wspólne prawo ochronne może być udzielone na znak towarowy przeznaczony do równoczesnego używania przez kilku przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów. Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa regulamin znaku przyjęty przez przedsiębiorców.

Z powołanego przepisu wynika, że wspólne prawo ochronne może być udzielone jedynie na rzecz przedsiębiorców i nie ma prawnej możliwości udzielenia tego prawa na rzecz osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Jeżeli w chwili orzekania o udzieleniu prawa Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłoszenia wspólnego prawa ochronnego dokonały osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, stanowi to podstawę do odmowy udzielenia prawa z przyczyn podmiotowych. Dla oceny czy spełnione zostały warunki podmiotowe do uzyskania wspólnego prawa ochronnego miarodajna jest chwila orzekania o udzieleniu prawa a nie moment dokonania zgłoszenia.

Wobec powyższego zgłoszenia znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego mogą dokonać osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, jednakże w chwili orzekania usterka ta musi zostać usunięta i zgłaszający muszą być przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – Prawo własności przemysłowej.

art. 162 p.w.p.

Przepis art. 162 ust.1 i 6 p.w.p. ustala ogólną zasadę, iż prawo do prawa ochronnego oraz prawo ochronne na znak towarowy są zbywalne i podlegają dziedziczeniu. Zasadę tę ograniczają, przepisy art.162 ust. 3 i 5, ale tylko na tyle, iż precyzują warunki przeniesienia prawa lub udziału w prawie w wymienionych w tych przepisach.

Zmiana w wyniku zbycia lub dziedziczenia kategorii znaku towarowego na: wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, wspólne prawo ochronne, powinna być uzależniona od nadesłania, wraz z odpisem właściwego dokumentu przeniesienia prawa, regulaminu znaku przyjętego przez przedsiębiorców lub (odpowiednio) przez organizację, co wynika z przepisów art. 122 ust. 2, art. 136 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 p.w.p.

Niezależnie od tego, stosując wykładnię systemową i celowościową, należy przyjąć, iż zmiana kategorii znaku towarowego nie może naruszać praw osób, którym służą prawa na prawie *do* i z rejestracji znaku towarowego.

O potrzebie zachowania tych praw ustawodawca nawiązuje bezpośrednio w art. 162 ust. 5 (przeniesienie udziałów) i art. 168 ust. 1 pkt 2 (zrzeczenie się prawa).

art. 172 p.w.p.

Przepis art. 172 p.w.p. stanowi, że prawo ochronne wygasa w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego. W związku z tym Urząd Patentowy wydając decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa z powodu nieużywania znaku powinien określić dokładną datę wygaśnięcia prawa, która będzie dniem zdarzenia, a nie dniem złożenia wniosku przez podmiot mający interes prawny w stwierdzeniu wygaśnięcia.

art.243 ust. 5 p.w.p.

Zgodnie z art. 57 § 5 kpa termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej.

Przepis art. 243 ust. 5 p.w.p. nie wyłącza możliwości stosowania przepisu art. 57 § 5 kpa przy ustalaniu zachowania terminu na złożenie dowodu pierwszeństwa (art. 35 ust. 1 p.w.p.). Wystarczającym jest by dowód pierwszeństwa został nadany w placówce pocztowej w ostatnim dniu przypadającego terminu.

Przepis ten stanowi jedynie o regułach dotyczących doręczeń dokonywanych osobiście. Uznaje, iż w sytuacji, gdy termin złożenia dokumentu przypada na dzień, w którym Urząd Patentowy jest nieczynny dla interesantów, doręczenie dokumentu w pierwszym dniu otwarcia Urzędu Patentowego traktuje się jako dokonane w terminie.

art.244 p.w.p.

Podstawą do usunięcia wady formalnej wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest przepis art. 64 § 2 kpa i art. 242 p.w.p., w związku z art. 244 ust. 1¹ i art. 252 p.w.p. Tak więc przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wady formalnej wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy należy stosować art. 242 w związku z art.252 p.w.p. Opłata od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z art. 223 ust. 1 p.w.p. powinna być uiszczona z góry. W przypadku nieuiszczenia tej opłaty należy stosować przepis art. 261 kpa w związku z art. 252 p.w.p. z zastrzeżeniem, iż w przypadku niezastosowania się do wezwania o opłatę, zastosowanie ma przepis art. 223 ust. 4 p.w.p. Z uwagi na fakt, iż art. 252 p.w.p. odsyła do odpowiedniego stosowania kpa jedynie w sprawach nieuregulowanych ustawą można przyjąć, iż art. 261 § 1 kpa nakłada na Urząd jedynie obowiązek wezwania do uiszczenia opłaty za wniosek, natomiast termin uiszczenia opłaty ustalić należy zgodnie z art. 242 p.w.p. Podobną praktykę można przyjąć również w przypadku innych opłat jednorazowych np. opłaty za złożenie wniosku o kierowanie korespondencji na dodatkowy adres. W przypadku nieuiszczenia opłaty od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zgłaszający powinien być poinformowany pismem o pozostawieniu tego wniosku, bez rozpoznania, do czego daje podstawę art. 223 ust. 4 p.w.p.

Z uwagi na to, iż przepis art. 244 ust. 1² p.w.p. nakłada obowiązek uzasadnienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Urząd Patentowy może żądać od zgłaszającego jednoznacznego sprecyzowania żądania, a także sprecyzowania stawianych zarzutów pod rygorem pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania na podstawie art. 64 kpa, w związku z art. 63 § 2 kpa i art. 252 p.w.p. Uregulowanie takie nie stoi jednakże na przeszkodzie indywidualnego traktowania każdego z przypadków, a zwłaszcza możliwości żądania złożenia stosownych wyjaśnień w trybie art. 136 kpa, w związku z art. 244 ust. 1¹ p.w.p., w terminie określonym art. 242 p.w.p. pod rygorem sprecyzowanym przez Urząd Patentowy (np. przyjęcia przez Urząd określonego rozumienia podniesionych okoliczności).

art. 315 p.w.p.

Zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p. ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu należy ocenić według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku. Przy rozpatrywaniu zgłoszeń dokonanych przed dniem 22.08.2001 r. nie można powoływać przepisów p.w.p. odnoszących się do zarzutu braku ujawnienia wynalazku, a także przepisów wykonawczych do p.w.p. Podstawy do odmowy udzielenia patentu należy poszukiwać w przepisach ustawy, gdyż tylko w akcie tej rangi mogą być określone warunki uzyskania prawa wyłącznego.

Przesłanka dostatecznego ujawnienia wynalazku nie jest zdefiniowana w ustawie o wynalazczości. W doktrynie i praktyce uważa się, iż wynalazek spełnia kryterium stosowalności gdy jest należycie ujawniony i zupełny. Rozwiązanie powinno zawierać więc, wszystkie informacje niezbędne specjalście, aby mógł on bez konieczności dokonywania innych wynalazków przeprowadzić dany proces techniczny i wykorzystać jego skutki. Nie spełnia kryterium stosowalności rozwiązanie, które podaje tylko fragmentaryczny, niepełny zestaw środków technicznych i czynności prowadzących w kierunku takiego rozwiązania. Należyte ujawnienie polega na wskazaniu nie tylko środków technicznych niezbędnych do zrealizowania samego wynalazku, lecz również wskazaniu jego użyteczności (jak dane rozwiązanie ma być stosowane, jakie konkretne potrzeby społeczne będzie zaspakajało). Zgłoszenie, przykładowo, sposobu otrzymywania związku chemicznego powinno więc wskazywać jego zastosowanie. Stawiając zarzut braku dostatecznego ujawnienia zgłoszenia dokonanego przed 22 sierpnia 2001 r. należy przywoływać przepisy art. 10 i art. 26 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości.

Zgodnie z art. 10 i art. 23 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, patentu udziela się na wynalazki, które, wśród innych przesłanek, spełniają wymaganie nowości (art. 10 i art. 11) a ponadto korzystają z wcześniejszego pierwszeństwa (art. 23). Z powyższych względów nie jest prawidłowe, w stosunku do zgłoszeń dokonanych przed 22.08.2001 r. stosowanie przepisów art. 25 p.w.p., które odmiennie definiują przesłankę nowości wynalazku, traktując w szczególności, iż nie spełnia wymogu nowości (pod warunkiem opublikowania wcześniejszego zgłoszenia) wynalazek zgłoszony z późniejszym pierwszeństwem (ust. 3).

W przypadku zgłoszeń PCT w pierwszej kolejności należy stosować przepisy Układu PCT i jego aktów wykonawczych a dopiero w następnej kolejności, w części nieuregulowanej, przepisy ustawy p.w.p. (lub ustawy o wynalazczości). Wynika to jednoznacznie z art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc w stosunku do zgłoszeń wynalazków dokonanych pod rządami ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, Urząd Patentowy obowiązany jest stosować art. 5 i 6 PCT.

art. 325 p.w.p.

Zgodnie z art. 33¹ § 1 KC do jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Z przepisu tego wynika, że przepisy o osobach prawnych stosuje się nie do wszystkich jednostek organizacyjnych, nie będących osobami prawnymi, a jedynie do tych którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Do jednostek takich należą przede wszystkim osobowe spółki handlowe wymienione w art. 4 KSH, czyli spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo – akcyjne. Chociaż nie są one osobami prawnymi, to na mocy art. 8 KSH mogą we własnym imieniu nabywać prawa.

Przedsiębiorcy (osoby fizyczne, osoby prawne oraz nie będące osobami prawnymi jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) działają pod firmą (art. 43² § 1 KC). Firmą jednostki organizacyjnej, nie będącej osobą prawną, wyposażonej w zdolność prawną jest jej nazwa (art. 43⁵ § 1 w związku z art. 33¹ § 1 KC). Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, co nie wyklucza włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie dobranych (art. 43⁴ KC).

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który jest zainteresowany włączeniem patentu lub innego prawa własności przemysłowej do zespołu składników stanowiących jego przedsiębiorstwo (art. 55¹ pkt 6 KC) musi zgłosić przedmiot własności przemysłowej do ochrony pod własną firmą (art. 43² § 1 KC). Również pod własną firmą (nazwą) zgłoszenia do ochrony winna dokonać jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której stosowna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka jawna).

Powyższy stan prawny powinien być uwzględniany w bieżącej praktyce Urzędu Patentowego. Tak więc Urząd Patentowy nie powinien w toku postępowania żądać od zgłaszających usunięcia z oznaczeń dodatkowych oznaczeń składających się na ich firmę lub dokonywać takich zmian z urzędu. W rezultacie w wydanych orzeczeniach, publikacjach i dokumentach Urząd powinien uwzględniać – zgodnie z żądaniem zgłaszającego lub uprawnionego z prawa wyłącznego – jego firmę.

Należy traktować, że powyższa praktyka w niczym nie zmienia treści art. 325 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej, którego wykładnia, w powiązaniu z ogólnym stanem prawnym należy do właściwych organów rozstrzygających np. sprawę na tle funkcjonowania udzielonych przez Urząd praw wyłącznych.

Przepisy wykonawcze

§ 46 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119 oraz z 2005 r. Nr 109, poz. 910)

Przepis § 46 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119 oraz z 2005 r. Nr 109, poz. 910) koresponduje wprost z przepisem art. 34 ust 3c PCT, związanym z zagadnieniem jednolitości zgłoszenia. Przepisy art. 25 ust. 1 dotyczą zaś sytuacji, gdy zgłoszenie wynalazku, lub wyznaczenie państwa uznano za wycofane albo też zgłoszeniu odmówiono przyznania międzynarodowej daty. Przepisy te przewidują odmienną procedurę, która nie dotyczy aspektu jednolitości zgłoszenia międzynarodowego..

Przypadki określone art. 34 ust. 4a PCT, co do zasady, nie wiążą się z kwestią jednolitości zgłoszenia a tym samym nie wiążą się z możliwością stosowania § 46 rozporządzenia. W przypadku określonym art. 34 ust. 4.a.i) PCT Urząd powinien postawić zarzut braku zdolności patentowej w związku z art. 29 p.w.p. i odmówić udzielenia patentu. W przypadku określonym art. 34 ust. 4.a.ii) PCT Urząd w zależności od własnej oceny, może np. wezwać w trybie art. 46 ust. 1 p.w.p. do nadesłania dokumentu i wyjaśnień, a następnie na podstawie art. 49 ust. 2 p.w.p. postawić zarzut braku zdolności patentowej albo też np. po wyjaśnieniu istoty rozwiązania wezwać do dokonania zgłoszeń wydzielonych na podstawie § 46

rozporządzenia itd. Całość tej procedury co do zasady nie łączy się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty (poza przypadkiem niejednorodności zgłoszenia).

§ 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 109, poz. 910)

§ 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 109, poz. 910) stanowi, iż do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że nowe przepisy mają zastosowanie do zgłoszeń dokonanych po jego wejściu w życie tj. po 6 lipca 2005 roku.

Natomiast w przypadku zgłoszeń międzynarodowych użyte w analizowanym przepisie określenie „dokonane” należy rozumieć jako dokonane w Urzędzie Patentowym RP, a nie w urzędzie przyjmującym. W związku z powyższym o tym, jakie przepisy znajdą zastosowanie do zgłoszeń dokonanych w trybie Porozumienia PCT przesądzi data wejścia danego zgłoszenia w fazę krajową. Wobec powyższego do zgłoszeń międzynarodowych, które wejdą w fazę krajową po dniu 6 lipca 2005 roku, będą miały zastosowanie znowelizowane przepisy.