

Warszawa, 9 kwietnia 2021 r.
KL/156/116/ED/2021

Pan
Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Pani
Edyta Demby-Siwek
Prezes Urzędu Patentowego RP

Szanowni Państwo,

mając na uwadze poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz eliminację barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycje zmian do ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej, jednocześnie zwracając się z prośbą o ich wykorzystanie w toku prac nad nowelizacją przepisów ustawy.

Z poważaniem,



Maciej Witucki
Prezydent Konfederacji Lewiatan

W załączniku:

Propozycje zmian Konfederacji Lewiatan do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej



Propozycje zmian Konfederacji Lewiatan do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (*dalej PWP*)

Publikacja przez Urząd wraz ze sprawozdaniem ze stanu techniki (art. 47 ust. 1 i 4) wstępnej oceny dotyczącej wymogu jednolitości zgłoszenia i spełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu (art. 47 ust. 3)

Zdaniem Konfederacji Lewiatan przedstawiona sugestia przyczyni się do zwiększenia możliwości oceny poglądu Urzędu Patentowego RP względem zdolności patentowej zgłoszonego rozwiązania oraz zasadność składania przez strony trzecie uwag do mającego rozpocząć się właściwego postępowania.

Badanie przez Urząd Patentowy RP w postępowaniu sprzeciwowym oraz spornym, analogicznie do postępowania zgłoszeniowego, uprawnienia do korzystania z pierwszeństwa (tzn. wprowadzenie przepisu podobnego do art. 48 dla postępowania sprzeciwowego i spornego)

Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, że obecnie brak jest analogicznych przepisów do regulacji zawartych w art. 48, które zakładałyby konieczność badania zasadności uznania pierwszeństwa również na etapie postępowania sprzeciwowego i spornego, które to badanie w postępowaniu zgłoszeniowym pierwszeństwa dla wynalazku może mieć kluczowe znaczenie przy ocenie jego zdolności patentowej w postępowaniu sprzeciwowym oraz spornym. Wynika to z faktu, że zarówno nowość, jak i poziom wynalazczy ocenia się w oparciu o stan techniki, którego zakres zależy od uznania lub braku uznania pierwszeństwa dla wynalazku. Nieprawidłowe uznanie pierwszeństwa może w konsekwencji skutkować wykluczeniem z postępowania spornego dokumentu ze stanu techniki, w świetle którego sporny wynalazek nie ma zdolności patentowej.

Wprowadzenie zapisu przyznającego pierwszeństwo postępowaniu sprzeciwowemu oraz postępowaniu wszczętemu z wniosku o unieważnienie patentu nad rozpoczętym już postępowaniem o ograniczenie patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych (art. 89¹)

Zaproponowana zmiana jest zgodna z Konwencją o patencie europejskim i zawarta w zasadzie R. 93(2) EPC, zgodnie z którą postępowanie sprzeciwowe pełni funkcję nadrzędną nad postępowaniem o ograniczenie (limitation) czy nawet unieważnieniem (revocation) patentu z wniosku uprawnionego. Stosownie do przepisów Konwencji wnioski uprawnionego o ograniczenie lub unieważnienie patentu nie są przyjmowane, jeżeli w toku jest postępowanie sprzeciwowe. Z kolei w przypadku, gdy w trakcie trwania postępowania z wniosku o ograniczenie lub unieważnienie patentu złożony jest sprzeciw, postępowanie z wniosku uprawnionego jest umarzone i może on składać stosowne wnioski w toku postępowania sprzeciwowego. Tym samym, wskazać można, że Europejski Urząd Patentowy przyznaje



nadrzędną rolę postępowania spornego i tak samo powinno być w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP.

Poprzez wprowadzenie sugerowanej zmiany możliwa będzie eliminacja sytuacji, w których uprawniony może składać kolejne wnioski o zmianę zastrzeżeń, co powadzi do blokowania postępowania spornego.

Uchylenie rozdziału 5¹ pwp dotyczącego dodatkowego prawa ochronnego (ang. Supplementary Protection Certificate, dalej: „SPC”) w związku z uregulowaniem tej materii w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 469/2009

Mając na uwadze, że przesłanki udzielania i unieważniania SPC zostały regulowane w rozporządzeniu 469/2009 stosowanym bezpośrednio w prawie polskim, za błędne uznajemy ich zawarcie w przepisach PWP. Dodatkowo, warto podkreślić, że przepisy odnoszące się do unieważnienia SPC zawarte w PWP są niespójne z przepisami rozporządzenia. W pewnym zaś zakresie nie współgrają ze sobą.

Za jedyne dopuszczalne przepisy, które mogłyby pozostać w rozdziale 5¹ PWP Konfederacja Lewiatan uważa te dotyczące szczegółowych wymogów, jakim miałyby podlegać wnioski o udzielenie SPC, a także te odnoszące się do wpisów do rejestrów urzędowych i licencji.

Stosowanie takich samych terminów przewidzianych w art. 242 ust. 1 do podmiotów krajowych oraz zagranicznych, skrócenie terminu wynikającego z art. 242 ust. 2 do dwóch miesięcy, a także wykluczenie stosowalności art. 242 ust.3 w postępowaniu spornym (art. 255¹¹)

Przyznanie podmiotom zagranicznym dłuższego o jeden miesiąc terminu na zajęcie stanowiska, przy uwzględnieniu możliwości komunikacji elektronicznej, wydaje się być nieuzasadnione i stronnicze względem tych podmiotów. Mając na uwadze przyspieszenie postępowań przed Urzędem Patentowym RP za zasadne należy przyjąć skrócenie terminu przewidzianego w art. 242 ust. 2. W przypadku konieczności przedłożenia tłumaczenia przysięgłego z języka obcego na język polski można rozważyć wprowadzenie zastrzeżenia, że samo tłumaczenie może zostać złożone w terminie późniejszym niż sam dokument. Przedstawiona uwag zdaniem Konfederacji Lewiatan powinna mieć zastosowanie również do podmiotów krajowych.

Uwzględniając potrzebę zapewnienia możliwie szybkiego zakończenia postępowań spornych, istotne jest także wykluczenie stosowalności art. 242 ust. 3 dla wskazanych postępowań. Co więcej, wskazujemy na konieczność składania w postępowaniu spornym dowodów w języku polskim, a w przypadku złożenia nieprzetłumaczonych dowodów w wyznaczonym terminie uznanie ich za niezłożone.



LEWIATAN

Zniesienie wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskiwaniu dostępu do akt postępowania (art. 251 ust. 2)

Konfederacja Lewiatan stoi na stanowisku, że zniesienie tego wymogu pozytywnie wpłynie na przejrzystość postępowania oraz umożliwi stronom trzecim składanie na bieżąco uwag do już toczącego się postępowania. Uwzględniając nowelizację PWP z dnia 16 października 2019 r. wprowadzającą art. 37 umożliwiającą preredagowywanie zastrzeżeń patentowych do czasu wydania ostatecznej decyzji o udzieleniu patentu w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony pod warunkiem ujawnienia jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym z dnia jego złożenia, propozycja ta wydaje się być kluczowa.

Dopuszczamy również możliwość choćby zapewnienia dostępu lub publikacji składanych przez zgłaszającego w toku postępowania zmienionych zastrzeżeń patentowych.

Przygotowanie wytycznych określających katalog zachowań, które uzasadniałyby wydawanie przez Kolegium Orzekające ds. Spornych Urząd Patentowy RP postanowienia o prekluzji dowodowej w postępowaniu spornym (art. 255³ ust. 5), a także objęcie prekluzją dowodową wszelkich wniosków stron

W świetle obowiązujących przepisów, Urząd Patentowy RP nie możliwości wystarczającego dyscyplinowania stron w przypadku nadmiernego przewlekania przez nie postępowania. Co więcej, należy zauważyć, że przepis art. 255³ ust. 5 nie obejmuje wniosków stron postępowania.

Wprowadzenie zasady rozstrzygnięcia postępowania spornego na jednej rozprawie, a więc w czasie jednego posiedzenia Kolegium Orzekającego ds. Spornych

Zaproponowane rozwiązanie pokrywa się z praktyką stosowaną w postępowaniach przed Europejskim Urzędem Patentowym. Zgodnie z praktyką Europejskiego Urzędu Patentowego, po fazie pisemnej postępowania, w której strony w określonych terminach mają możliwość składania wszelkich dowodów i twierdzeń, rozstrzygnięcie w danej instancji uzyskiwane jest na jednym posiedzeniu (Wydziały do Spraw Sprzeciwów oraz analogicznie apelacja na jednym posiedzeniu Komisji Odwoławczej).

Połączenie spraw z kilku wniosków o unieważnienie tego samego patentu

Opowiadamy się za wprowadzeniem możliwości połączenia wniosków o unieważnienie tego samego patentu złożonych przez różne podmioty do jednego postępowania. Wskazujemy jednocześnie, że analogiczne rozwiązanie funkcjonuje już przed Europejskim Urzędem Patentowym.

member of 



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel. (+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400
KRS 000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS



Proponowane rozwiązania mające na celu ochronę przed nadużywaniem procesowych środków ochrony praw własności intelektualnej:

- w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne dodanie nowego przepisu (art. 36z ust. 10), który będzie wskazywał, że za naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 36z ust. 1 (nieprzerwane zaspokajanie zapotrzebowania podmiotów uprawnionych do obrotu detalicznego produktami leczniczymi i przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym produktami leczniczymi w ilości odpowiadającej potrzebom pacjentów) nie uważa się sytuacji, w której brak jego realizacji wynika z zaistnienia wyjątkowych okoliczności, w szczególności w przypadku udzielenia przez sąd zabezpieczenia zakazującego wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego;
- w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, dopisanie w art. 34 ust. 1 dodatkowej okoliczności zwalniającej wnioskodawcę z odpowiedzialności za brak zapewnienia ciągłości dostaw, w sytuacji, w której niewykonanie zobowiązania jest skutkiem udzielenia przez sąd zabezpieczenia zakazującego wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego;
- w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, odstąpienie od wymogu wykazania dostępności leku w obrocie już na etapie składania wniosku o objęcie refundacją (uchylenie art. 10 ust. 1 pkt 2), bądź wprowadzenie obowiązku przedstawienia dowodu dostępności bezpośrednio przed wydaniem decyzji refundacyjnej lub po przedstawieniu projektu obwieszczenia refundacyjnego – pod sankcją wygaśnięcia decyzji refundacyjnej.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie naszych postulatów a w przypadku wątpliwości bądź dalszych rozbieżności prosimy o możliwość dialogu w przedstawionym temacie.

Konfederacja Lewiatan, KL/156/116/ED/2021

