

Warszawa, dnia 17 marca 2015 r.

Poz. 366

**ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW**

z dnia 2 marca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych

Na podstawie art. 93 i art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu 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) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchyla się § 4;
- 2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Podanie zgłoszenia wynalazku zawiera co najmniej:

- 1) nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych albo numer REGON w przypadku osób prawnych i państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający je posiada,
- 2) nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika – w przypadku gdy zgłaszający działa przez pełnomocnika,
- 3) wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu udzielenia patentu głównego,
- 4) tytuł wynalazku,
- 5) nazwisko i imię oraz adres zamieszkania twórcy wynalazku,
- 6) wskazanie podstawy prawa do patentu – w przypadku gdy zgłaszający nie jest twórcą wynalazku,
- 7) oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia wynalazku na wystawie,
- 8) podpis zgłaszającego lub pełnomocnika – w przypadku gdy zgłaszający działa przez pełnomocnika.

2. Podanie, o którym mowa w ust. 1, może również zawierać:

- 1) oświadczenie zgłaszającego o wyrażeniu zgody na udostępnienie osobom trzecim informacji o dokonaniu zgłoszenia,
- 2) wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji – w przypadku gdy jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika,
- 3) spis załączonych dokumentów.”;

- 3) w § 6:
- a) w ust. 1:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) tytuł wynalazku, który precyzyjnie i zwięźle określa techniczne przeznaczenie wynalazku i jest pozbawiony wszelkiego rodzaju wyszukanych nazw,”
 - pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) ujawnienie wynalazku, zgodnie z zastrzeżeniami patentowymi, w taki sposób, aby zarówno problem techniczny, nawet jeżeli nie jest wprost przedstawiony, jak i jego rozwiązanie, były zrozumiałe,”
 - pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7) szczegółowo co najmniej jeden przykład realizacji każdego z objętych zgłoszeniem wynalazków, z powołaniem się na rysunki – w przypadku gdy zgłoszenie wynalazku zawiera rysunki,
8) wyraźne wskazanie możliwości przemysłowego zastosowania wynalazku – w przypadku gdy nie wynika to w sposób oczywisty z innych części opisu lub z charakteru wynalazku.”
- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opis nie może zawierać treści sprzecznych z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami albo określających cechy i zalety, których wynalazek w sposób oczywisty nie posiada, określeń fantazyjnych i imion własnych oraz nieokreślonych technicznie nazw handlowych.”;
- 4) w § 8:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zastrzeżenie niezależne, o którym mowa w art. 33 ust. 4 ustawy, może zawierać część:
- 1) nieznamiennej, rozpoczynającą się od sformułowania określającego przedmiot wynalazku zastrzeganego danym zastrzeżeniem oraz podającą zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku, w całości traktowany jako stan techniki,
 - 2) znamiennej, poprzedzoną wyrazami „znamienny tym, że”, podającą zwięźle te cechy techniczne (cechy znamienne) zastrzeganego wynalazku, które mają go wyróżniać spośród innych rozwiązań technicznych mających zespół cech określonych w części nieznamiennej; w przypadku związku chemicznego powinna przedstawiać ona strukturę związku łącznie z określeniem podstawników.”,
- b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy zastrzeżenie niezależne zawiera części, o których mowa w ust. 1, zastrzeżenie to w zgłoszeniu dodatkowym podaje w części nieznamiennej.”;
- c) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) część znamiennej poprzedzoną słowami „znamienny tym, że”, podającą cechy znamienne zastrzegane dodatkowo danym zastrzeżeniem zależnym, albo zwięźle podanie tych dodatkowych cech technicznych zastrzeganego wynalazku, które mają go wyróżniać spośród innych rozwiązań technicznych – w przypadku gdy zastrzeżenie niezależne zawiera części, o których mowa w ust. 1.”;
- d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zapis zależności zastrzeżenia od innego zastrzeżenia stosuje się, gdy zastrzeżenie zależne obok własnych cech znamienych obejmuje wszystkie cechy zastrzeganego przedmiotu podane w zastrzeżeniu, od którego jest ono zależne. Za zależność nie uważa się sformułowania odsyłającego do innego zastrzeżenia.”;
- e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Jeżeli zgłoszenie zawiera rysunek, w zastrzeżeniach, po podaniu poszczególnych cech wyróżniających wynalazek spośród innych rozwiązań technicznych, umieszcza się w nawiasach oznaczenia odsyłające do poszczególnych fragmentów rysunku odpowiadających tym cechom. Oznaczeń nie umieszcza się w przypadku, gdy umieszczanie ich w zastrzeżeniach nie przyczynia się wyraźnie do lepszego zrozumienia zastrzeżeń.”;
- 5) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Części zgłoszenia wynalazku składa się w jednym egzemplarzu.”;

- 6) w § 15:
- a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W zgłoszeniu wynalazku, które spełnia wymóg jednolitości, określony w art. 34 ustawy, jest możliwe w szczególności:”;
- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W zgłoszeniu wynalazku jednej kategorii wynalazków odpowiada jedno zastrzeżenie niezależne. Dopuszczalne jest, z zachowaniem jednolitości zgłoszenia, umieszczenie dwóch lub więcej zastrzeżeń niezależnych dotyczących tej samej kategorii wynalazków (wytworu, sposobu, urządzenia lub zastosowania), których objęcie wspólnym zastrzeżeniem jest utrudnione lub niemożliwe.”;
- 7) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zgłoszenia wzoru użytkowego, w tym zgłoszenia dokonanego w trybie art. 38 ustawy, przepisy § 5–8, § 9 pkt 1, § 10–14 oraz § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;
- 8) w § 17 uchyla się ust. 3;
- 9) uchyla się § 18;
- 10) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:
„§ 18a. 1. Jeżeli zgłoszenie zostało dokonane przez osobę podającą się za pełnomocnika, a dokument pełnomocnictwa nie został nadesłany, Urząd Patentowy zawiadamia tę osobę oraz zgłaszającego o konieczności usunięcia braku w wyznaczonym terminie.
2. W przypadku nieusunięcia braku, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy kieruje pisma bezpośrednio na adres zgłaszającego, a niepotwierdzone przez zgłaszającego wcześniejsze czynności i oświadczenia osoby podającej się za pełnomocnika nie wywołują skutków prawnych.”;
- 11) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że przed ogłoszeniem o zgłoszeniu został ograniczony przedmiotowy zakres żądanej ochrony, ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że Urząd Patentowy może dokonać skorygowania skrótu, jeżeli nie wymaga to znaczącego przeredagowania całego tekstu.”;
- 12) w § 24:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku nie dokonuje się, jeżeli:
- 1) przed terminem ogłoszenia Urząd Patentowy umorzył postępowanie, a decyzja w takiej sprawie stała się ostateczna,
 - 2) Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu, a decyzja w takiej sprawie stała się ostateczna,
 - 3) umorzenie postępowania nastąpi na wyraźny wniosek zgłaszającego o wycofaniu zgłoszenia, złożony co najmniej na 14 dni przed terminem ogłoszenia, ale przed zakończeniem przygotowań technicznych do publikacji.”;
- b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dаты wprowadzenia zmiany zastrzeżeń patentowych nie ogłasza się w przypadku, gdy te zmiany zostały wycofane przez zgłaszającego w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.”;
- 13) w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli zgłaszający nie dokona, w wyznaczonym terminie, oddzielnych zgłoszeń wynalazków wydzielonych lub nie uiszcza za nie opłat, Urząd Patentowy uważa zgłoszenia tych wynalazków za wycofane i umarza postępowanie w tej części.”;
- 14) uchyla się § 27;
- 15) w § 29:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania o stanie techniki Urząd Patentowy przesyła je zgłaszającemu. Podstawą sporządzenia sprawozdania jest dostępna w zbiorach Urzędu Patentowego literatura patentowa w językach: angielskim, niemieckim i francuskim oraz zgłoszenia i udzielone patenty polskie, a także każda inna informacja, którą ekspert mógłby powołać. W przypadku analogów ekspert może wskazać jedno źródło w języku, który jest mu najlepiej znany.”;

b) w ust. 2 w pkt 4 po lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) D – dla dokumentu cytowanego w zgłoszeniu.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zgłoszeń, w których:

- 1) przedmiot zgłoszenia nie jest uważany za wynalazek w rozumieniu ustawy,
- 2) przedmiot zgłoszenia nie jest uważany za wzór użytkowy w rozumieniu ustawy,
- 3) udzielenie patentu jest niedopuszczalne zgodnie z art. 29 ustawy,
- 4) ze względu na niejednoznaczność opisu, zastrzeżeń i rysunków lub niewystarczające poparcie opisem zastrzeżeń nie jest możliwe sformułowanie jednoznacznej opinii dotyczącej nowości oraz poziomu wynalazczego wynalazku,
- 5) przedmiot zgłoszenia nie jest ujawniony dostatecznie w stopniu umożliwiającym jego realizację lub nie został określony zakres żądanej ochrony patentowej.

2b. W przypadkach, o których mowa w ust. 2a, Urząd Patentowy zamieszcza w sprawozdaniu o stanie techniki informacje o powodach nieprzeprowadzenia poszukiwań w stanie techniki.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku dokonania zgłoszenia wynalazku z naruszeniem przepisu o jednolitości wynalazku Urząd Patentowy prowadzi poszukiwanie w stanie techniki dla wynalazku umieszczonego na pierwszym miejscu w zastrzeżeniach patentowych.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Po ogłoszeniu o zgłoszeniu sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest publikowane i udostępniane osobom trzecim w postaci elektronicznej.”;

16) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. 1. Jeżeli zgłaszający w toku rozpatrywania zgłoszenia wprowadzi do zgłoszenia uzupełnienia lub poprawki wykraczające poza ujawniony w dacie dokonania zgłoszenia w opisie zgłoszeniowym wynalazku przedmiot rozwiązania, Urząd Patentowy stwierdza ich niedopuszczalność i wzywa zgłaszającego, w drodze postanowienia, do dokonania odpowiedniej korekty pod rygorem umorzenia postępowania.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy zgłaszający po ogłoszeniu o zgłoszeniu dokona zmiany zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający zakres ochrony żądanej przed datą ogłoszenia.”;

17) w § 40:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opisy ochronne wzorów użytkowych udostępnia się osobom trzecim w formie:

- 1) elektronicznej – on-line,
- 2) papierowej – w bibliotece Urzędu Patentowego,
- 3) odbitek.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Udostępnianie osobom trzecim opisów ochronnych wzorów użytkowych w formie odbitek jest odpłatne i następuje na żądanie tych osób.”;

18) w § 43:

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Wraz z tłumaczeniem zgłoszenia międzynarodowego należy, z zastrzeżeniem ust. 10, złożyć:

- 1) dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa,
- 2) poświadczenie, o którym mowa w art. 93⁶ ust. 1 ustawy,
- 3) oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego,
- 4) pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.”,

b) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Przepis ust. 12 nie ma zastosowania do dokumentu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, jeżeli dokument ten został sporządzony w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim albo zostało załączone do tego dokumentu tłumaczenie na jeden z tych języków.”;

19) § 46 otrzymuje brzmienie:

„§ 46. 1. Jeżeli w zgłoszeniu międzynarodowym brak jest sprawozdania z międzynarodowego poszukiwania, Urząd Patentowy zawiadamia o tym fakcie zgłaszającego. Zgłaszający może wystąpić z wnioskiem o rozpatrywanie takiego zgłoszenia jako zgłoszenia krajowego, pod warunkiem uzupełnienia opłaty do wysokości, jaka jest wymagana od dokonania zgłoszenia w trybie krajowym.

2. Jeżeli w zgłoszeniu międzynarodowym brak jest sprawozdania z międzynarodowego poszukiwania w odniesieniu do niektórych części zgłoszenia, to te części zgłoszenia uważa się za wycofane, a postępowanie w tej części umarza się.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli zgłaszający, na wezwanie Urzędu Patentowego, złoży oddzielne zgłoszenia i uiści za nie opłaty przewidziane dla zgłoszeń dokonanych bezpośrednio w Urzędzie Patentowym.”;

20) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Części zgłoszenia wykonuje się na papierze giętkim, mocnym, białym, gładkim, nieprzezroczystym i trwałym. Dopuszcza się wykonanie rysunków na kalce.”;

b) ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Teksty sporządza się w kolorze czarnym, w sposób uniemożliwiający ich łatwe ścieranie i tak, aby wielkie litery miały wysokość nie mniejszą niż 2,1 mm.”;

21) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) opisu i rysunku wystawionego przedmiotu, ujawniających jego istotne cechy techniczne, poświadczonych przez kierownika wystawy w sposób niebudzący wątpliwości co do autentyczności treści tych dokumentów,

3) dokumentu stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej.”.

§ 2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *E. Kopacz*