

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r.

Poz. 1840

**ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW**

z dnia 3 listopada 2016 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 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) 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. poz. 1119, z 2005 r. poz. 910 oraz z 2015 r. poz. 366) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 5 w ust. 1:
 - a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacyjny REGON w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający go posiada,”
 - b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„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, kraj i charakter wystawy oraz datę wystawienia wynalazku na wystawie,”
- 2) w § 6 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) wskazanie, jakie białko lub jego część są wytwarzane i jaką spełniają funkcję – w przypadku wykorzystania sekwencji lub części sekwencji genu do produkcji białka lub części białka.”
- 3) w § 8 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) cechy zastrzegane dodatkowo danym zastrzeżeniem zależnym albo cechy, które doprecyzowują cechy techniczne wynalazku; w przypadku gdy zastrzeżenie niezależne zawiera części, o których mowa w ust. 1, podanie tych cech powinno być poprzedzone wyrazami „znamienne tym, że”.”
- 4) w § 9 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy sekwencji lub częściowej sekwencji genu, w zastrzeżeniu niezależnym wskazuje się ponadto funkcję, jaką spełnia ta sekwencja.”
- 5) 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 i § 10–14 stosuje się odpowiednio.”
- 6) uchyla się § 18a;

7) w § 26:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wezwania do dokonania zgłoszenia wydzielonego, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, uiszczoną już opłatę, dotyczącą zgłoszenia wynalazku, uważa się za opłatę dotyczącą zgłoszenia wynalazku określonego w pierwszym spośród zastrzeżeń podtrzymywanych przez zgłaszającego oraz innych wynalazków spełniających wymogi jednolitości, które zachowują też numer zgłoszenia pierwotnego.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli zgłaszający złoży oddzielne zgłoszenia wynalazków, bez wezwania Urzędu Patentowego, w przypadku gdy zgłoszenie pierwotne nie spełniało wymogu jednolitości.”;

8) w § 29:

a) w ust. 2:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) oznaczenie powołanych dokumentów z wykorzystaniem w szczególności następujących symboli:

- a) A – dla dokumentu określającego ogólny stan techniki, który nie jest uważany za posiadający szczególne znaczenie,
- b) E – dla dokumentu stanowiącego wcześniejsze zgłoszenie lub patent, ale opublikowanego w lub po dacie zgłoszenia,
- c) L – dla dokumentu, który może poddawać w wątpliwość zastrzegane pierwszeństwo(-wa), lub przytoczonego w celu ustalenia daty publikacji innego cytowanego dokumentu lub z innego szczególnego powodu,
- d) O – dla dokumentu odnoszącego się do ujawnienia ustnego przez zastosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób,
- e) P – dla dokumentu opublikowanego przed datą zgłoszenia, ale później niż zastrzegana data pierwszeństwa,
- f) T – dla dokumentu późniejszego, opublikowanego po dacie zgłoszenia lub dacie pierwszeństwa i niebędącego w konflikcie ze zgłoszeniem, ale cytowanego w celu zrozumienia zasad lub teorii leżących u podstaw wynalazku,
- g) X – dla dokumentu o szczególnym znaczeniu; zastrzegany wynalazek nie może być uważany za nowy lub nie może być uważany za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli ten dokument brany jest pod uwagę samodzielnie,
- h) Y – dla dokumentu o szczególnym znaczeniu; zastrzegany wynalazek nie może być uważany za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli ten dokument zostanie połączony z jednym lub kilkoma tego typu dokumentami, a takie połączenie będzie oczywiste dla znawcy,
- i) & – dla dokumentu należącego do tej samej rodziny patentowej,”

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) wskazanie baz komputerowych, w których prowadzono poszukiwania.”,

b) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b. W przypadkach, o których mowa w ust. 2a, Urząd Patentowy powiadamia zgłaszającego o przyczynach niesporządzenia sprawozdania o stanie techniki.”,

c) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„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 oraz innych wynalazków spełniających wymóg jednolitości.”,

d) uchyla się ust. 6;

9) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. 1. Prowadząc badania, Urząd Patentowy:

- 1) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za wynalazek, w szczególności w przypadkach określonych w art. 28 ustawy oraz w przypadku gdy nie została określona funkcja, jaką spełnia sekwencja lub częściowa sekwencja genu,
- 2) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za nowy wynalazek, jeżeli może wskazać dowody, w świetle których wszystkie cechy rozwiązania bądź wariantu rozwiązania ujętego w zgłoszeniu, uwzględnione łącznie, obejmują stan techniki i nie charakteryzują się uzyskaniem nieoczekiwanego skutku,

- 3) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za rozwiązanie posiadające poziom wynalazczy, jeżeli może wskazać dowody określające stan techniki w zakresie uzasadniającym stwierdzenie, że realizacja lub stosowanie wynalazku wynika bezpośrednio z tego stanu, przy uwzględnieniu przeciętnej wiedzy właściwej dla znawcy danej dziedziny techniki,
- 4) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za rozwiązanie nadające się do przemysłowego stosowania, w szczególności jeżeli stwierdzi niemożliwość jego wykorzystania do uzyskania wytworu bądź zastosowania opisanego sposobu w sensie technicznym,
- 5) stwierdza, że zgłoszony wynalazek jest wyłączony spod ochrony, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy,
- 6) stwierdza, że wynalazek nie został przedstawiony w sposób dostatecznie ujawniający wszystkie istotne dane potrzebne do jego zrealizowania, albo w zastrzeżeniach patentowych zgłaszający nie określił zakresu żądanej ochrony w sposób jednoznaczny przez podanie cech technicznych odnoszących się do przedmiotu zgłoszenia, o których mowa w art. 33 ust. 3 ustawy.

2. Urząd Patentowy wydaje decyzję, o której mowa w art. 49 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, a także jeżeli stwierdzi, że ubiegający się o patent nie jest uprawniony do jego uzyskania.

3. Przed wydaniem decyzji Urząd Patentowy wyznacza zgłaszającemu termin na zajęcie stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu określonych w ust. 1 i 2.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, gdy brak warunków wymaganych do uzyskania patentu dotyczy tylko części zgłoszenia.

5. Zgłaszający, godząc się w całości lub w części z przeszkodami do uzyskania patentu, wskazanymi przez Urząd Patentowy zgodnie z ust. 3, może w wyznaczonym terminie wprowadzić do zgłoszenia uzupełnienia lub poprawki, które jego zdaniem je usuwają. Wprowadzając uzupełnienia lub poprawki, zgłaszający wskazuje fragment opisu wynalazku, w którym ujawniony był ich przedmiot w dacie zgłoszenia wynalazku.”;

10) w § 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do rozpatrywania zgłoszenia wzoru użytkowego przepisy § 17–31, § 32 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2–5, § 33, § 35 i § 36, z zastrzeżeniem ust. 2–4, stosuje się odpowiednio.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli Urząd Patentowy w toku badania stwierdzi, że złożony w zgłoszeniu wzoru użytkowego rysunek nie ilustruje rozwiązania, stosuje się odpowiednio przepis § 32 ust. 1 pkt 6.”;

11) w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Urząd Patentowy zamieszcza adnotację o dacie uprzedniego pierwszeństwa, o jaką zgłaszający ubiega się w przypadku wcześniejszego wystawienia na wystawie, oraz o charakterze wystawy.”;

12) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgłoszenie międzynarodowe składane w urzędzie przyjmującym sporządza się w języku polskim, angielskim, francuskim lub niemieckim.”;

13) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaświadczenia wydanego przez organ wymieniony w pkt 1, wskazującego datę dokonania zgłoszenia oraz, jeżeli dotyczy, także datę wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego na wystawie, o której mowa w art. 16 ustawy.”;

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokumentu stwierdzającego charakter wystawy.”.

§ 2. 1. Przepisy § 5 ust. 1 i § 16 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, dokonywanych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przepis § 29 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, dla których sprawozdanie o stanie techniki nie zostało sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

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