

GDY BRAK PRZEPISÓW INTERTEMPORALNYCH

– temat przedstawiono w pytaniach i odpowiedziach –
następującymi kolorami zaznaczono odpowiednie fragmenty wypowiedzi:

Pytania
Uwagi
Akt prawny

Czy art. 215 ustawy z dnia 30 czerwca 2020 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324) - dotyczący zagadnień intertemporalnych (międzyczasowych) - rozwiewa wszystkie wątpliwości przedsiębiorcy, który stara się bazować na prawach wyłącznych udzielanych przez Urząd Patentowy RP na podstawie tej ustawy?

Jak poradzić sobie w sytuacji gdy nowelizowana wciąż ustawa Prawo własności przemysłowej nie zawiera czytelnych regulacji intertemporalnych?

Problemy prawa międzyczasowego nie zostały prawidłowo unormowane w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Zgodnie z intencją ustawodawcy wprowadzającego ustawę Prawo własności przemysłowej do polskiego porządku prawnego art. 315 tej ustawy rozstrzygać miał wyłącznie problemy powstające na styku wcześniejszej i nowej regulacji prawnej, miał charakter incydentalny:

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

z dnia 30 czerwca 2000 r. **(Dz.U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm.):**

Art. 315 [Prawa nabyte]

1. **Prawa** w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, topografii układów scalonych, znaków towarowych oraz projektów racjonalizatorskich, **istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, pozostają w mocy**. Do praw tych stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej.

2. Do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. **Ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu**, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się **według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku**, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym. Jednakże do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepis **art. 37 ust. 2**.

Art. 316 [Wcześniejsze zgłoszenia]

1. Zgłoszenia **wzorów zdobniczych dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy** i nierozpatrzone do tego czasu **uważa się za zgłoszenia wzorów przemysłowych**.

2. Zgłoszenia o udzielenie patentu na wynalazek tajny lub prawa ochronnego na wzór użytkowy tajny, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy i nierozpatrzone do tego czasu, uważa się za zgłoszenia dokonane w celu zastrzeżenia pierwszeństwa.
3. Zgłoszenia o udzielenie prawa ochronnego dodatkowego na wzór użytkowy, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy i nierozpatrzone do tego czasu, uważa się za zgłoszenia dokonane w celu uzyskania prawa ochronnego.
4. Postępowanie związane ze zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego i topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym toczy się od dnia wejścia w życie ustawy według jej przepisów.
5. Dotychczasowy rejestr wspólnych znaków towarowych uważa się za odrębną zamkniętą księgę rejestru znaków towarowych.

Ustawodawca wielokrotnie później nowelizując ustawę Prawo własności przemysłowej generalnie nie dbał o równoczesne wprowadzenie czytelnych reguł intertemporalnych. Na przykład jasnych i kompletnych przepisów międzyczasowych zabrakło w noweli z dnia 16.10.2019 r. ustawy Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie w dniu 27.02.2020 r. Sytuacja ta wywołuje wiele pytań, np. takich, jak przedstawione.

Czy dopuszczalna jest zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający zakres ochrony wynalazku?

Jakie znaczenie ma okoliczność, czy wynalazek, którego zastrzeżenia patentowe są zmieniane został zgłoszony „przed” czy też „po” dniu 27.02.2020 r.?

W przypadku wynalazków zgłaszanych obecnie do ochrony w myśl art. 37 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (który został zmieniony ze skutkiem od dnia 27.02.2020 r.) dopuszczalna jest zmiana zastrzeżeń patentowych danego wynalazku w sposób rozszerzający pierwotny zakres jego żądanej ochrony.

Choć wprowadzie w opisywanej wyżej ustawie nowelizującej brak przepisów intertemporalnych, które dotyczyłyby się postępowań zgłoszeniowych toczących w dniu jej wejścia w życie, jednak możliwość zastosowania także w tym przypadku zmienionego przepisu art. 37 Prawa własności przemysłowej (tj. w jego obecnym brzmieniu) - **można próbować** uzasadniać tym, że w ww. ustawie nowelizującej, która weszła w życie w dniu 27.02.2020 r.:

- a) istnieją zapisy, które umożliwiają stosowanie zmienionych reguł do „wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy” postępowań w sprawie sprzeciwu (art. 3 noweli) i zachodzi potrzeba analogicznego zastosowania tej reguły w postępowaniach zgłoszeniowych,
- b) brak wprowadzie przepisu, który przewidywałby stosowanie przepisów nowych do toczących się obecnie postępowań zgłoszeniowych, ale brak też przepisu, który wyłączałby taką możliwość,
- c) ogólna zasada sformułowana w art. 6 noweli stanowi: „Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”.

W opisywane sytuacji zasady intertemporalne wyprowadzić należy z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2004 r. sygn. akt SK 39/03 (rozdział III 2.1.) oceniającym problemy intertemporalne (granice czasowe) stosowania prawa:

Zakres obowiązywania przepisu należy analizować funkcjonalnie, tj. w ścisłym związku z kwestią jego stosowania w czasie. Fakt, że w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się wyraźnie co do kwestii intertemporalnej (stosowania ustawy do sytuacji zapoczątkowanych przed wejściem w życie ustawy) - bynajmniej nie oznacza istnienia luki w prawie. Ustawodawca nie regulując wyraźnie kwestii intertemporalnej otwiera drogę do tego, aby w danej sytuacji stosować zasadę tempus regit actum. Tak więc i wobec braku wyraźnej regulacji intertemporalnej kwestia międzyczasowa i tak będzie rozstrzygnięta, tyle, że na korzyść zasady bezpośredniego stosowania ustawy nowej, od momentu wejścia jej w życie do stosunków nowopowstałych i tych, które trwając

W rezultacie dopuszczalne obecnie **zastosowanie** znowelizowanego przepisu art. 37 ustawy Prawo własności przemysłowej w jego nowym brzmieniu, to znaczy w brzmieniu poszerzającym możliwość wprowadzenia przez zgłaszającego poprawek do zastrzeżeń patentowych wynalazku (bez zmiany jego istoty) oraz rozszerzenia zakresu wnioskowanej ochrony - **zwalniać będzie zgłaszającego z obowiązku zastosowania omawianego przepisu w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania zgłoszenia** wynalazku (np. na zasadach obowiązującej w dniu zgłoszenia ustawy z dnia 20 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej - Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.) oraz z obowiązku zastosowania przytaczanego wyżej i niezmienianego ad lat art. 315 ustawy Prawo własności przemysłowej.