

Panel Doradczy ds. Jakości – raport podsumowujący

I. Wprowadzenie

Panel Doradczy ds. Jakości został powołany zarządzeniem nr 8 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2024 r. w sprawie uruchomienia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pilotażowego programu pod nazwą: „Panel Doradczy ds. Jakości” (Dz. Urz. UPRP z 2024 r. poz. 6).

Celem projektu było umożliwienie organizacjom społecznym zaangażowania w doskonalenie systemu zarządzania jakością w Urzędzie, poprzez bezpośredni wkład w poprawę jasności, spójności i przewidywalności decyzji wydawanych przez Urząd Patentowy. Założeniem projektu było poznanie społecznego punktu widzenia i ewentualnie, tam gdzie okaże się to pożądane, wprowadzenie udoskonaleń, czy wypracowanie dobrych praktyk.

Projekt miał charakter pilotażowy i objął decyzje wydawane przez Urząd Patentowy w sprawach sprzeciwów wobec zgłoszeń znaków towarowych oraz w sprawach o unieważnienie patentu.

W pilotażu uczestniczyło 28 panelistów - 27 osób z 8 organizacji (Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej Polska Grupa AIPPI , Krajowa Izba Radców Prawnych, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Rada, Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Naczelna Rada Adwokacka, ECTA, Stowarzyszenie Licensing Executives Society Poland) oraz przedstawiciel Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Pilotaż trwał o września 2024 r. do końca 2025 r. W ramach projektu odbyło się 5 kwartalnych spotkań na których dyskutowano uwagi dotyczące decyzji przekazanych w danym kwartale do analizy. Spotkania odbyły się w następujących terminach: 16 grudnia 2024 r., 21 marca 2025 r., 26 czerwca 2025 r., 29 września 2025 r. i 16 grudnia 2025 r.

W czasie trwania pilotażu przeanalizowano 25 decyzji wydanych w toku postępowania spornego i 30 decyzji w sprawie sprzeciwów wobec zgłoszeń znaków towarowych. Analizie podlegały decyzje prawomocne.

Członkowie Panelu pracowali w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin. Obradowali w pięcioosobowych składach wybieranych losowo z prowadzonej przez Urząd Patentowy listy. Decyzje, również wybierane w sposób losowy, przekazywane były członkom Panelu w formie zanonimizowanej, w pięciu kwartalnych cyklach do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału.

Członkowie Panelu przekazali pięć rekomendacji dotyczących decyzji wydanych w postępowaniu spornym i sześć rekomendacji dotyczących decyzji wydanych po rozpatrzeniu sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Rekomendacje były przyjmowane wspólnie, w drodze konsensusu.

Rekomendacje zawierały wskazanie zidentyfikowanych rozbieżności w interpretacji przepisów oraz obszarów, dla których zasadne byłoby wypracowanie dobrych praktyk. Rekomendacje obejmowały również inne kwestie mogące mieć znaczenie dla poprawy jasności, spójności i przewidywalności decyzji Urzędu Patentowego lub usprawnienia przebiegu postępowania przed Urzędem.

II. Rekomendacje dotyczące decyzji wydanych w postępowaniu spornym

W pięciu cyklach Panelu do analizy zostało przedstawionych do analizy łącznie 25 decyzji wydanych w postępowaniu spornym, z czego 15 decyzji w sprawach unieważnienia patentów krajowych, 7 w sprawach unieważnienia patentów europejskich i 3 decyzje w sprawach unieważnienia praw ochronnych na wzory użytkowe.

Przedstawiono 5 rekomendacji, w których zawarto następujące zalecenia i sugestie:

1. Rekomendacje - kwestie materialno-prawne

1) Powoływanie podstaw prawnych w decyzji

- w zakresie formułowania podstaw prawnych należy dołożyć najwyższej staranności w zakresie powoływania właściwych przepisów, w tym ich kompletności (też przepisy przejściowe) i aktualności

Urząd w pełni zgadza się z przedstawionym stanowiskiem i dokłada najwyższej staranności by wskazana w rozstrzygnięciu podstawa prawna była kompletna i prawidłowa, również pod względem temporalnym. Zastrzeżenia odnosiły się do braku wskazania przepisów odsyłających np. art. 100 ustawy – Prawo własności przemysłowej (dalej powoływana jako „pwp”), przepisów przejściowych np. art. 3 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Dostrzeżone braki nie mogły mieć wpływu na treść rozstrzygnięcia. Natomiast w każdym z analizowanych przypadków właściwe przepisy zostały zastosowane.

2) Określenie istoty wynalazku i zakresu ochrony

- wskazane jest jednoznaczne określenie istoty analizowanego wynalazku, tj. wyrażonego w nim rozwiązania danego problemu technicznego oraz określenie zakresu ochrony na podstawie właściwie zinterpretowanej treści zastrzeżenia patentowego (z uwzględnieniem zarówno części znamiennej, jak i przedznamiennej);
- warto rozważyć umieszczenie treści zastrzeżeń patentowych w części opisowej uzasadnienia (w kontekście przytoczenia podstawowych informacji o patencie będącym przedmiotem postępowania), a nie dopiero w części zawierającej ocenę prawną zarzutów

Urząd określa zakres ochrony spornego rozwiązania w oparciu o analizę całości zastrzeżeń patentowych. Kluczowa jest część znamienna zastrzeżenia, gdyż to ona odróżnia wynalazek od znanego stanu techniki. Treść zastrzeżeń patentowych zazwyczaj przytaczana jest

w części zawierającej ocenę merytoryczną zarzutów. Takie rozwiązanie wydaje się być wystarczające do osiągnięcia celu uzasadnienia tj. przedstawienia toku rozumowania Urzędu prowadzącego do wydania danego rozstrzygnięcia.

3) Metodyka oceny nowości i poziomu wynalazczego

- wskazane jest rozłączne badanie przesłanek dotyczących nowości i poziomu wynalazczego unieważnianego patentu, a także czytelne informowanie jaka metoda oceny poziomu wynalazczego została zastosowana w danym przypadku;
- wskazane jest stosowanie weryfikowalnej metodologii oceny poziomu wynalazczego - zalecane byłoby stosowanie sprawdzonej metody problem-rozwiązanie. Odstępstwo od stosowania tej metody powinno być wyraźnie wskazane w uzasadnieniu;
- poszczególne kroki metodologii problem-rozwiązanie winny być wyjaśnione i łączyć się ze sobą;
- wskazane jest stosowanie tabel porównawczych (claim chart) oraz częstsze sięganie do rysunków ilustrujących cechy rozwiązań, co zwiększa przejrzystość analizy; dokumenty powołane jako dowody w sprawie powinny być analizowane nie tylko pod względem identyczności cech na okoliczność badania nowości, ale także weryfikować możliwość połączenia cech z różnych dokumentów na okoliczność badania poziomu wynalazczego spornych rozwiązań

Urząd badając poziom wynalazczy spornego wynalazku, co do zasady, stosuje metodę problem-rozwiązanie. Jest to najczęściej stosowana metoda, ale nie w każdym przypadku jest to najlepszy wybór. Zdarzają się sytuacje, w których lepszym wyborem może okazać się inny sposób badania przesłanki poziomu wynalazczego.

Jednocześnie zawsze należy pamiętać, że postępowanie sporne jest postępowaniem kontradyktoryjnym, w którym ciężar dowodu spoczywa na stronach. To strony postępowania przedkładają materiał dowodowy celem wykazania określonych okoliczności, a zadaniem Urzędu jest ocena tego materiału dowodowego. Tym samym dowody przedłożone na określoną okoliczność są oceniane w sposób właściwy dla tej przesłanki np. dowody przedłożone na okoliczność badania nowości są oceniane pod względem identyczności cech, a na okoliczność badania poziomu wynalazczego również pod kątem połączenia cech z różnych dokumentów.

4) Badanie wszystkich podstaw prawnych zawartych we wniosku o unieważnienie

- wskazane jest zawarcie w decyzji odniesienia do wszystkich podstaw wniosku o unieważnienie;
- kolejność badania przesłanek zdolności patentowej powinna odzwierciedlać logikę systemu: w pierwszej kolejności ocenia się zakres ujawnienia patentu - zmianę zakresu/dostateczność ujawnienia, następnie analizuje się nowość, później poziom wynalazczy, a na końcu przemysłową stosowalność

Postępowanie sporne nie jest postępowaniem kontrolnym wobec postępowania zgłoszeniowego. Jest to postępowanie wszczynane na wniosek, w którym podmiot wnoszący np. o unieważnienie patentu wskazuje podstawy unieważnienia określone w art. 89 pwp. Brak spełnienia którejkolwiek z przesłanek udzielenia patentu stanowi samoistną przesłankę wystarczającą do unieważnienia patentu na sporny wynalazek, co czyni niecelowym i nieekonomicznym analizowanie pozostałych przesłanek wskazanych we wniosku. Powyższe znajduje poparcie w orzecznictwie np. wyrok NSA z dnia 7.11.2023 r., II GSK 810/20, wyrok WSA w Warszawie z dnia 7.01.2019 r., VI SA/Wa 1631/18, wyrok WSA w Warszawie z dnia 10.02.2021 r., VI SA/Wa 1818/20. Przeciwny pogląd byłby sprzeczny z zasadą szybkości i prostoty postępowania wyrażonej w art. 12 § 1 kpa zgodnie z którą organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Oczywiście w przypadku oddalenia wniosku o unieważnienie uzasadnienie decyzji przedstawia analizę wszystkich podstaw prawnych wskazanych we wniosku.

2. Rekomendacje – patenty europejskie

1) Prowadzenie postępowania na podstawie tekstu autentycznego patentu europejskiego a nie jego tłumaczenia na język polski (art. 70.3 EPC)

- wskazane jest wyjaśnienie w decyzji jak rozumiany jest tekst autentyczny i, w przypadku odwoływania się do tekstu zastrzeżeń patentowych lub prowadzenia analizy cech rozwiązania, należy odnosić się do tekstu autentycznego patentu

Zarówno z art. 70.3 EPC, jak i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, wynika, że na gruncie postępowania w sprawie o unieważnienie nie jest możliwe uznanie za tekst autentyczny patentu europejskiego, tłumaczenia tego patentu. W takim wypadku samo postępowanie toczy się w języku polskim (co wynika w szczególności

z wymogów określonych w art. 27 Konstytucji) natomiast stosowanie tekstu autentycznego polega na odwoływaniu się do jego treści w przypadku wątpliwości interpretacyjnych. Oznacza to, że w razie sprzecznych stanowisk stron co do rozumienia danego zapisu w zastrzeżeniach, rozstrzygające jest brzmienie tych zastrzeżeń przedstawione w tekście autentycznym (źródłowym).

2) Ograniczenie patentu europejskiego przez EPO (art. 105a EPC)

- w przypadku wydania przez EPO decyzji utrzymującej patent w formie zmienionej wskazane jest określenie w decyzji wpływu, jaki decyzja EPO ma na przedmiot sporu

W przypadku ograniczenia patentu przez EPO decyzja o ograniczeniu ma zastosowanie we wszystkich państwach, w których patent obowiązuje (art. 105b EPC). Tym samym zaistnienie takiej sytuacji jest uwzględnianie w toku postępowania spornego, gdyż wówczas przedmiotem badania jest zmodyfikowany patent. Należy zgodzić się, że dobrą praktyką byłoby wyraźne wskazywanie tej okoliczności w decyzji.

3) Przesłanki unieważnienia patentu europejskiego

- przesłanki unieważnienia patentu europejskiego określa art. 138 EPC;
- analiza przedstawiana w uzasadnieniu powinna być jednoznaczna i odnosić się do konkretnej przesłanki

Z art. 138 EPC wprost wynika, że to ten przepis określa przesłanki unieważnienia patentu europejskiego. Powyższe nie budzi wątpliwości w praktyce Urzędu Patentowego. Natomiast, zarówno w starszych decyzjach Urzędu, jak i wnioskach o unieważnienie, zdarzało się wskazywanie wśród podstaw prawnych art. 89 pwp.

4) Powoływanie się na orzecznictwo

- przywoływanie orzecznictwa krajowego względem podstaw unieważnienia nie ma bezpośredniego przełożenia na podstawy unieważnienia wynikające z EPC, w szczególności, gdy przepisy krajowe w zakresie podstaw unieważnienia nie są tożsame z EPC

W ocenie Urzędu orzecznictwo krajowe również odnosi się do patentów europejskich i w tym zakresie nie ma przeszkód do korzystania z tego dorobku. W pełni akceptowalne wydaje się

również korzystanie z dorobku orzeczniczego wypracowanego w oparciu o krajowe przepisy wówczas, gdy analizowane pojęcia czy instytucje interpretowane są w sposób tożsamy z regulacjami EPC.

3. Rekomendacje - kwestie formalno-techniczne

1) Struktura uzasadnienia

- wskazane jest ujednolicenie struktury uzasadnienia i wprowadzenie śródtytułów pozwalających na łatwiejsze podążanie za rozumowaniem Urzędu np. część historyczna, omówienie wynalazku, podstawy prawne zarzutów, ocena dowodów, ustalenia faktyczne, ocena prawna, wnioski

Struktura uzasadnienia i jego części wynikają z obowiązujących przepisów tj. art. 255⁸ ust. 1 pwp. Wprowadzenie śródtytułów może być dobrą praktyką wpływającą korzystnie na przejrzystość uzasadnienia. Wdrożenie analogicznej praktyki w pismach procesowych stron również byłoby korzystne.

2) Oddzielanie części faktycznej od prawnej

- wskazane jest wyraźnie oddzielenie omówienia dowodów i ich wiarygodności od subsumpcji stanu faktycznego na przepisy: np. ocena nowości, ocena poziomu wynalazczego, ocena dostateczności ujawnienia

Decyzje wydawane w postępowaniu spornym w sposób naturalny są dzielone na część opisową (opis stanu faktycznego, przedstawionych przez strony dowodów) i część prawną zawierającą analizę przedłożonego przez strony materiału dowodowego – ta część zaczyna się od słów: „Kolegium Orzekające zważyło, co następuje.” W tym zakresie zgłoszony postulat jest realizowany.

3) Omawianie stanu faktycznego, treści dowodów, zasad stosowania określonych przesłanek w zakresie adekwatnym do końcowego rozstrzygnięcia

- uzasadnienie powinno zawierać wyczerpujące omówienie wszystkich dowodów i argumentów stron, z jasnym wskazaniem, które zostały uwzględnione, a które pominięte – wraz z uzasadnieniem;

- wskazane jest wnikliwe badanie argumentów stron postępowania niezależnie od ogólnikowości ich sformułowania;
- wskazane jest ograniczenie uzasadnienia w zakresie dotyczącym kwestii już przesądzonych lub niespornych (np. interes prawny, zakres res iudicata);
- wskazane jest obszerniejsze wyjaśnianie, dlaczego w konkretnym stanie faktycznym zaszła (lub nie) konkretna przesłanka; poświęcenie więcej uwagi ocenie poziomu wynalazczego, jeżeli to jego brak doprowadził do unieważnienia patentu, a nie bezspornej między stronami kwestii interesu prawnego

Obowiązujące przepisy określają warunki, jakim powinno odpowiadać uzasadnienie decyzji. Należy zgodzić się z zaleceniem, że uzasadnienie powinno zawierać omówienie dowodów i argumentów stron, z jasnym wskazaniem, które zostały uwzględnione, a które pominięte i dlaczego. Natomiast należy również pamiętać, że uzasadnienie to powinno być wystarczająco jasne, by strona i organy uprawnione do kontroli rozstrzygnięcia, mogły zrozumieć sposób rozumowania Urzędu. Podmioty te mają dostęp do akt postępowania, co ułatwia prześledzenie decyzji. Tym samym mniej rozbudowany opis dowodów i argumentacji stron będzie wystarczający, niż w sytuacji, gdy decyzja analizowana jest przed podmiot nie uczestniczący w postępowaniu. W pełni należy zgodzić się również z zaleceniem, że najwięcej uwagi należy poświęcić zagadnieniom, które były sporne między stronami i takim, które miały istotny wpływ na rozstrzygnięcie. W praktyce Urząd dokłada staranności by w taki sposób konstruować uzasadnienie decyzji.

4) Rysunki lub tabele w decyzjach

- wskazane jest rozważenie zamieszczania w decyzjach rysunków pomagających w zrozumieniu przedmiotu unieważnianych praw i argumentacji stron;
- wskazane jest rozważenie wprowadzenia tabel porównujących cechy wynalazków (claim chart), co ułatwiłoby to podążanie za tokiem rozumowania przyjętym przez Urząd

Urząd zamieszcza w decyzjach rysunki, natomiast jak dotąd nie stosuje w praktyce tabel porównujących cechy wynalazków (claim chart). Wdrożenie zalecenia mogłoby przyczynić się do wzmocnienia przejrzystości decyzji i ułatwiłoby jej zrozumienie. Niemniej jest to rozwiązanie czasochłonne. Wdrożenie analogicznej praktyki w pismach procesowych stron

także wpłynęłoby korzystnie na zrozumienie przedmiotu unieważnienia i argumentacji stron. Wydaje się również, że przyjęcie takiej praktyki przez pełnomocników ułatwiłoby jej wdrożenie po stronie Urzędu.

5) Odstąpienie od pomijania nieprzetłumaczonych materiałów dowodowych

- mając na uwadze, że celem postępowania przed Urzędem powinno być dążenie do pełnego i rzetelnego wyjaśnienia sprawy, niedopuszczalne jest pomijanie złożonych materiałów dowodowych z uwagi na brak ich tłumaczenia (tłumaczenia przysięgłego)

Praktyka Urzędu wymagająca złożenia tłumaczenia przysięgłego dowodów na gruncie obecnie obowiązujących przepisów jest w pełni zasadna. W orzecznictwie wskazuje się, że „skoro dokument złożony do akt został sporządzony w języku obcym, a od jego treści zależał dalszy tok postępowania, to należało dokonać jego oficjalnego tłumaczenia (art. 256 KPC), tylko bowiem tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego może stanowić miarodajny punkt odniesienia dla decyzji procesowych sądu; znajomość języka obcego przez strony lub członków składu orzekającego nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Musi istnieć zbiektywizowany – niezależny od umiejętności językowych poszczególnych osób oraz od sposobu objaśniania przez nich pojęć wyrażanych w języku obcym – punkt odniesienia pozwalający na rzeczową, bezstronną interpretację tekstu. U podstaw tej tezy leży także stwierdzenie, że zgodnie z art. 5 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.), językiem urzędowym przed sądami jest język polski.” (Postanowienie SN z 24.07.2013 r., III CZ 34/13, Legalis nr 810266); por także: wyrok WSA z dnia 16.01.2025 r., VI SA/Wa 1133/24, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8.10.2019 r., I SA/Wr 338/19). Pod rozwałę można poddać wprowadzenie regulacji uprawniającej do złożenia, w miejsce tłumaczenia przysięgłego, tłumaczenia uwierzytelnionego przez profesjonalnego pełnomocnika, o ile strona przeciwna nie zakwestionuje takiego tłumaczenia. W przypadku sporu co do prawidłowości tłumaczenia, tłumaczenie przysięgłe powinno zostać złożone.

6) Numeracja dokumentów

- wprowadzenie na początku uzasadnienia numeracji dokumentów (D1, itd.) lub ich tabelarycznego przedstawienia byłoby pomocne przy analizie i zrozumieniu

uzasadnienia, ustaleniu, które z dokumentów zostały wycofane, a które zostały wzięte po uwagę i z jakim skutkiem

Urząd numeruje powoływane dokumenty, ale zgodnie ze stosowaną praktyką robi to w treści decyzji. Wdrożenie przedmiotowego zalecenia mogłoby przyczynić się do wzmocnienia przejrzystości decyzji, jednakże jest to rozwiązanie czasochłonne. Analogiczna praktyka stosowana we wnioskach o unieważnienie lub przedkładanych w toku postępowania pismach stron również wpłynęłaby korzystnie na klarowność dokumentów.

7) Ujednolicenie pisowni i cytowania

- stosowanie jednolitej pisowni numerów patentów (PAT.217601, patent nr 216701, PL 11974);
- uważne cytowanie odpowiednich dokumentów i powoływanie właściwej numeracji w odniesieniu do publikacji opisów zgłoszeń patentowych lub udzielonych patentów;
- stosowanie prawidłowych zasad cytowania publikacji i orzecznictwa;
- powoływanie się na ustaloną praktykę warto poprzeć wskazaniem dokumentu potwierdzającego taką praktykę

Urząd dokłada staranności by jednolicie, na gruncie danej decyzji, powoływać numery praw wyłącznych. Natomiast nie wydaje się konieczne wprowadzenie jednolitych zasad dla wszystkich wydawanych decyzji. Zalecenie dotyczące dbałości o prawidłowe cytowanie publikacji i orzecznictwa jest słuszne.

8) Kontynuacja uzasadnienia bez pozostawianie pustej strony po sentencji

Wdrożenie tego zalecenia nie jest możliwe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 255⁸ pwp, decyzja podlega ogłoszeniu, a uzasadnienie sporządzane jest w późniejszym terminie. Tym samym odrębnie podpisywana jest sentencja decyzji (podpisuje cały skład orzekający) i uzasadnienie (podpisuje przewodniczący składu i członek składu, który sporządził uzasadnienie). Konieczne jest zachowanie tożsamości i odrębności każdego z ww. etapów.

4. Rekomendacje - Inne kwestii mogące mieć znaczenie dla usprawnienia przebiegu postępowania przed Urzędem Patentowym

1) Poprawienie ekonomiki postępowania

- wskazane jest wprowadzenie wytycznych/wskazówek dla Kolegium Orzekającego mających na celu zapewnienie właściwego czasu rozpoznawania postępowań o unieważnienie patentu, np. poprzez odpowiednie przygotowanie sprawy w fazie pisemnej (zgromadzenie dowodów, ustalenie kwestii spornych) do rozpoznania na rozprawie;
- rozstrzyganie wniosków formalnych na rozprawie, bez kierowania sprawy na posiedzenie niejawne itd.;
- priorytetowe rozstrzyganie wniosków związanych ze sprostowaniem oczywistych omyłek np. w opisie patentowym, przez wyznaczony departament, co pozwoli uniknąć wielomiesięcznych przestojów i przyspieszyć rozstrzygnięcia.

Urząd dokłada starań, aby sprawy rozstrzygane były w możliwie najkrótszym terminie. Obecnie rozprawa jest obligatoryjna, a czas postępowania w dużym stopniu zależy od strategii procesowej stron. Niemniej, prowadzone są prace zmierzające do usprawnieniu postępowania spornego. Zgodnie z założeniami nowej ustawy – Prawo własności przemysłowej, Urząd będzie orzekał na posiedzeniach niejawnych, a rozprawy będą wyznaczane wówczas, gdy przyczyni się to do przyspieszenia postępowania lub pozwoli na bardziej efektywne wyjaśnienie sprawy. Ponadto zakłada się stosowanie w większym stopniu prekluzji dowodowej. Natomiast w zakresie możliwości rozstrzygania wniosków formalnych na rozprawie bez kierowania ich na posiedzenie niejawne, to taka praktyka jest już stosowana. Jednakże takie procedowanie jest możliwe wówczas, gdy w danym przypadku nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowych czynności np. uzyskania stanowiska strony przeciwnej, czy dodatkowych wyjaśnień.

2) Poparcie zastrzeżeń patentowych w opisie

- wskazane jest wypracowanie jednolitej praktyki dotyczącej zakresu poparcia zastrzeżeń patentowych w opisie, w tym w przykładach wykonania. Kwestie te budzą dużo kontrowersji nie tylko w kontekście prowadzonych spraw spornych, ale także pojawiają się na etapie rozpatrywania zgłoszeń patentowych. Wydaje się, że stanowisko Urzędu jest nadzwyczaj ostrożne w tym zakresie w porównaniu do innych

Urzędów Patentowych.

Urząd przeanalizuje praktykę w ww. zakresie. Wynik analizy przesądzi o dalszym procedowaniu.

3) Baza wiedzy

- wskazane jest, aby kluczowe konkluzje, które mają potencjał edukacyjny, były systematycznie zbierane i publikowane przez Urząd np. informacja, że kancelaria rzecznikowska może występować jako wnioskodawca, stanowi istotną i wartościową wskazówkę dla praktyki

Na stronie internetowej Urzędu dostępne są informacje dotyczące postępowania przed Urzędem, a Urząd podejmuje szereg działań o charakterze edukacyjnym. Z kolei dyrektywy interpretacyjne w zakresie praktyki Urzędu zawierane są w wydawanych przez Prezesa Urzędu wytycznych. Wytyczne są publicznie dostępne. Aktualnie prowadzone są także prace nad systemem PORTOS, w którym będą publikowane decyzje Urzędu. Wydaje się, że ww. narzędzia będą wystarczające do zapoznania się z praktyką Urzędu.

4) Prezentacja informacji na stronie Urzędu - e-wyszukiwarka / e-rejestr

- warto rozważyć prezentowane informacji o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu na początku strony, obok podstawowych danych;
- warto zweryfikować pole „Status sprawy”, tak aby w sposób klarowny, spójny i wiarygodny przedstawiało aktualny status sprawy;
- ujawnienie unieważnienia patentu w rejestrze i odpowiednich bazach powinno następować niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji

Zgodnie z przyjętą przez Urząd praktyką informacje o prawomocnych rozstrzygnięciach w postępowaniu spornym są niezwłocznie ujawniane w rejestrze i wyszukiwarce Urzędu. W przypadku spraw, które były przedmiotem kontroli sądowej, ujawnienie następuje niezwłocznie po zwrocie akt przez sąd. Natomiast sugestie dotyczące ujawnienia informacji o unieważnieniu/stwierdzeniu wygaśnięcia prawa wyłącznego w wyszukiwarce Urzędu w bardziej widoczny sposób zostaną przeanalizowane i w miarę możliwości zostaną wprowadzone stosowne zmiany.

5) Forma i treść sprostowanych dokumentów publikowanych przez Urząd

- warto rozważyć uzupełnienie informacji o przedruku opisu patentowego o datę jego publikacji oraz, ewentualnie, o zakres dokonanych zmian, a także dostosowanie pola (13) do właściwego kodu rodzaju dokumentu. Pozwoli to uniknąć niejasności i zwiększy przejrzystość danych

Urząd przeanalizuje praktykę w ww. zakresie. Wynik analizy przesądzi o dalszym procedowaniu.

III. **Rekomendacje dotyczące decyzji wydanych w sprawie sprzeciwów wobec zgłoszeń znaków towarowych**

W pięciu cyklach Panelu do analizy zostało przedstawionych 30 decyzji wydanych w postępowaniu w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, w tym 10 decyzji w pierwszym cyklu i po 5 decyzji w pozostałych. Wylosowane decyzje nie były przedmiotem zaskarżenia w administracyjnym toku instancji i nie podlegały kontroli sądowej.

Analizowane decyzje zostały ocenione jako ogólnie dobre. Wskazano, że nie zawierały one błędów krytycznych, które mogłyby stanowić podstawę dla ich wzruszenia w toku instancji. Postępowania prowadzone były sprawnie (poza kilkoma wyjątkami), bez nieuzasadnionych przestojów.

1. Rekomendacje - kwestie materialno-prawne

1) Badanie wszystkich podstaw prawnych zawartych w sprzeciwie wobec zgłoszenia znaku towarowego

- wskazane jest zawarcie w decyzji odniesienia do wszystkich podstaw sprzeciwu zawartych we wniosku;

Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego jest postępowaniem wszczynanym na wniosek, w którym podmiot wnoszący sprzeciw, wskazuje podstawy sprzeciwu określone w art. 132¹ pwp. W przypadku uznania przez Urząd, że jedna ze wskazanych we wniosków podstaw, jest wystarczająca by uznać sprzeciw za zasadny, analizowanie pozostałych przesłanek wskazanych we wniosku jest niecelowe i nieekonomiczne. Powyższe znajduje poparcie w orzecznictwie np. wyrok NSA z dnia 7.11.2023 r., II GSK 810/20, wyrok WSA w Warszawie z dnia 7.01.2019 r., VI SA/Wa 1631/18, wyrok WSA w Warszawie z dnia 10.02.2021 r., VI SA/Wa 1818/20. Przeciwny pogląd byłby sprzeczny z zasadą szybkości i prostoty postępowania wyrażonej w art. 12 § 1 kpa zgodnie z którą organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Oczywiście w przypadku oddalenia sprzeciwu, uzasadnienie decyzji przedstawia analizę wszystkich podstaw prawnych wskazanych we wniosku.

2) Powoływanie art. 132¹ ust. 3 pwp, gdy podstawę sprzeciwu stanowi znak unijny

- wskazano, że w przypadku, gdy podstawę sprzeciwu stanowi znak unijny, Urząd niejednolicie wskazuje na treść art. 132¹ ust. 3 pwp.

Urząd zgadza się ze wskazaną rekomendacją. W opisanym przypadku sentencja powinna zostać uzupełniona o wskazaną podstawę prawną. Urząd w pełni zgadza się z przedstawionym stanowiskiem i dokłada najwyższej staranności by wskazana w rozstrzygnięciu podstawa prawna była kompletna i prawidłowa.

3) Zarzut złej wiary

- wskazano, na potrzebę ujednolicenia praktyki Urzędu w przypadku zawarcia w sprzeciwie zarzutu złej wiary. Zaproponowano, aby zarzut ten rozpatrywać po zakończeniu postępowania sprzeciwowego (aby uniknąć zawieszenia postępowania, czy też faktycznego „cofania zgłoszenia” celem rozpatrzenia takiego zarzutu)

Zarzut złej wiary powinien zostać podniesiony w oddzielnym piśmie procesowym jako uwagi osoby trzeciej do postępowania zgłoszeniowego (art. 146¹ ust. 4 pwp). Przesłanka ta jest rozpatrywana jako pierwsza, gdyż stanowi bezwzględną przesłankę odmowy udzielenia prawa ochronnego. Przesłanki te, zgodnie z przepisami pwp, analizowane są co do zasady przed publikacją w BUP informacji o zgłoszeniu znaku towarowego. Tylko w wyjątkowych przypadkach, Urząd może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 146¹ ust. 5 pwp.

W przypadku powołania zarzutu złej wiary jednocześnie ze sprzeciwem, Urząd informuje strony, że sprzeciw będzie rozpatrywany po zakończeniu postępowania zgłoszeniowego.

Jednocześnie, Urząd rekomenduje, by nie łączyć zarzutu złej wiary i wniosku sprzeciwowego ponieważ zarzut złej wiary nie może stanowić podstawy sprzeciwu.

4) Ocena właściwego kręgu odbiorców

- zaproponowano, żeby właściwy krąg odbiorców i ich poziom uwagi był omawiany po analizie podobieństwa towarów i usług oraz podobieństwa oznaczeń. Takie podejście pozwala uniknąć powtarzania opisów porównywanych towarów i usług oraz zapewni logiczne przejście do oceny ryzyka konfuzji

Urząd w pełni zgadza się z przedstawionym wnioskiem. Takie podejście do oceny właściwego kręgu odbiorców jest zgodne z wytycznymi Prezesa Urzędu Patentowego.

5) Dowód używania – wymiana pism procesowych

- zaproponowano, aby w sprawach, w których przedstawiany jest dowód używania, umożliwiono Wnoszącemu sprzeciw złożenie kolejnego pisma, umożliwiające mu ustosunkowanie się do argumentów Zgłaszającego dotyczących dowodów używania przedłożonych przez Wnoszącego sprzeciw (dodatkowa wymiana pism)

Postępowanie w sprawie sprzeciwu zostało tak skonstruowane by umożliwiło stronom wypowiedzenie się odnośnie wskazanych zarzutów i było jak najbardziej ekonomiczne, sprawne oraz zgodne z postulatami jak najszybszego załatwienia sprawy. Przepis art. 152¹⁹ ust. 7 pwp stosowany jest jedynie w przypadkach, gdy strony powołują się na dowody i fakty wymagające dodatkowych wyjaśnień i może skutkować kolejną wymianą pism. Omawiana propozycja jest więc sprzeczna z zasadą szybkości i prostoty postępowania wyrażonej w art. 12 § 1 kpa zgodnie z którą organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

6) Stanowiska stron wniesione po terminie

- wskazano, że Urząd nie powinien pomijać stanowisk stron (np. co do zasadności sprzeciwu) zawartych w pismach złożonych do akt sprawy, bez względu na to, czy zostały złożone na wezwanie, przedwcześnie lub po w terminie. Nie oznacza to, że Urząd nie może (i nie powinien) pominąć, np. spóźnionych dowodów (art. 152¹⁹ ust. 8 pwp) lub spóźnionych zarzutów (np. zarzutu nieużywania z art. 152¹⁹ ust. 4 pwp)

Urząd nie pomija stanowisk stron, jeżeli zostały one przedstawione we wskazanych terminach, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadami postępowania administracyjnego i mogłoby powodować wzruszenie decyzji w postępowaniu sądowym. Natomiast w przypadku materiałów złożonych po terminie, należy wskazać, że przepis art. 152¹⁹ ust. 8 pwp jednoznacznie wskazuje, jakie sytuacje umożliwiają przyjęcie takich dowodów.

7) Omawianie stanu faktycznego, treści dowodów, zasad stosowania określonych w zakresie adekwatnym do końcowego rozstrzygnięcia

- wskazane jest pominięcie w uzasadnieniu kwestii nierelevantnych dla danej sprawy;
- wskazane jest pomijanie powtarzających się cytatów z orzecznictwa, często nie mających odniesienia do danej sprawy, w zamian wskazane byłoby odwoływanie się

do kwestii poruszonych w cytowanym przez Urząd orzecznictwie i wiązanie go z badanymi znakami, towarami/usługami i stanem faktycznym

Urząd dokłada starań by uzasadnienie decyzji zawierało niezbędne elementy określone w przepisach kpa, w szczególności w odniesieniu się do wszystkich faktów i dowodów. Za uzasadnioną uznano konieczność pomijania powtarzających się cytatów oraz wyraźne powiązanie stanu faktycznego z cytowanym orzecznictwem.

8) Pismo zawiadamiające o zgromadzeniu materiału dowodowego

- wskazano na przypadki wysyłania w tym samym dniu pisma o zgromadzeniu materiału dowodowego, pisma drugiej strony i decyzji kończącej postępowanie

Zgodnie z przyjętą w Urzędzie praktyką, pismo o zgromadzeniu materiału dowodowego, co do zasady, powinno być przesyłane stronie przed wydaniem decyzji w sprawie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Rekomendacje - kwestie formalno-techniczne

Pozytywnie został oceniony podział tekstu na sekcje tematyczne, co zdaniem członków Panelu, ułatwia odbiór treści i pozwala skupić się na kluczowych zagadnieniach w uporządkowany sposób. Wskazano jednak na:

1) Struktura uzasadnienia

- zbyt obszerne przytaczanie stanowisk stron postępowania, nawet, jeśli dotyczy to sytuacji, gdy Urząd przyjmuje je jako własne;
- zasugerowano bardziej syntetyczne przedstawianie części historycznej

Obowiązujące przepisy określają warunki, jakim powinno odpowiadać uzasadnienie decyzji. Natomiast należy również pamiętać, że uzasadnienie powinno być wystarczająco jasne, by strona i organy uprawnione do kontroli rozstrzygnięcia, mogły zrozumieć sposób rozumowania Urzędu. Urząd zgadza się, że część historyczna powinna być przedstawiona syntetycznie. Wdrożenie analogicznej praktyki w pismach procesowych stron również byłoby korzystne.

2) Uproszczenie języka i spójność terminologiczna

- wskazano na błędy redakcyjne, które utrudniały zrozumienie tekstu, np. myłone były strony (zgłaszający/wnoszący sprzeciw), nazwy składanych przez nich pism, numery znaków, czasem nawet nazwy znaków i daty

Urząd dokłada staranności by jednolicie, na gruncie danej decyzji, powoływać numery praw wyłącznych i innych elementy stanu faktycznego. Natomiast nie wydaje się konieczne wprowadzenie jednolitych zasad dla wszystkich wydawanych decyzji. Zalecenie dotyczące dbałości o prawidłowe cytowanie publikacji i orzecznictwa jest słuszne.

3) Tabele wykazów towarów i usług

- w przypadku obszernych wykazów towarów i usług, zasugerowano, aby w celach porównawczych posługiwać się zestawieniami tabelarycznymi

Wdrożenie przedmiotowego zalecenia mogłoby przyczynić się do przejrzystości decyzji, jednak z uwagi na fakt, że wiele postępowań toczy się w sprawach z wykazami towarów i usług obejmującymi wiele klas i tym samym towarów i/lub usług, nie będzie to przyczyniało się do szybkości postępowania. Tym samym propozycja ta w tym momencie, wobec braku stosownych narzędzi informatycznych, nie może zostać przyjęta jako zasada. Wydaje się również, że przyjęcie takiej praktyki przez pełnomocników ułatwiłoby jej wdrożenie po stronie Urzędu.

4) Reprodukcje w decyzjach

- wskazano na potrzebę zamieszczania reprodukcji znaków innych niż słowne (zgłoszonego i przeciwstawionego) – zarówno w części wstępnej uzasadnienia, jak i przy ocenie podobieństwa w warstwie wizualnej

Urząd zgadza się z przedmiotowymi wnioskami i taka praktyka jest już stosowana. Większość decyzji zawiera takie reprodukcje.

5) Stosowanie prawidłowych zasad cytowania

- w przypadku powoływania się na „poglądy doktryny i orzecznictwa” należy także pamiętać, żeby wskazywać źródło poglądów doktryny (artykuł, monografia, komentarz) oraz konkretne (odpowiednio wybrane) orzeczenia. Podkreślono potrzebę powoływania się na komentarze do pwp.

Urząd dokonuje wszelkich starań by przywołując doktrynę wskazać precyzyjne odesłanie do źródła wskazanej argumentacji. Szczególne miejsce wśród źródeł cytowanej literatury zajmują komentarze do ustawy pwp, stanowiące pomocne narzędzie interpretacyjne.

6) Powoływanie się na orzecznictwo unijne

- wskazano, że powoływane orzecznictwo powinno uwzględniać w większym stopniu orzecznictwo unijne

Urząd w swojej praktyce systematycznie powołuje się na orzecznictwo zarówno krajowe jak i unijne. W przypadku orzecznictwa unijnego, szczególnie doniosłe praktycznie są wspólne praktyki urzędów krajowych państw członkowskich UE i EUIPO, stworzone w ramach projektów konwergencji, stosowane przez UPRP i dostępne na stronie Urzędu

7) Unikanie powoływania się na wytyczne EUIPO

- rekomendowano unikanie powoływania się na wytyczne EUIPO, ewentualnie powoływanie się na nie jedynie pomocniczo czy przykładowo

W ocenie Urzędu powołanie się na wytyczne EUIPO w szczególnych okolicznościach może stanowić wzmocnienie argumentacji, zwłaszcza jeśli zawiera ono odniesienie do orzecznictwa unijnego. Urząd stosuje się jednak przede wszystkim do wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego, zawierających odniesienie do procedury krajowej.

8) Powoływanie się na praktykę orzeczniczą Urzędu

- rekomendowano powoływanie się na inne podobne, ostateczne decyzje Urzędu, co mogłoby wpłynąć na kształtowanie się jednolitego orzecznictwa

Urząd, odwołując się do orzecznictwa krajowego zapadłego w sprawach zawisłych przed Urzędem, wskazuje również na swoją praktykę orzeczniczą. Udostępnienie systemu PORTOS, nad którym aktualnie prowadzone są prace, wzmocni możliwość zapoznania się praktyką Urzędu.

IV. Wnioski końcowe

Przeprowadzony Pilotaż był forum wymiany doświadczeń użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej i Urzędu. Pilotaż pozwolił na spojrzenie na procedowane przed Urzędem sprawy z innej perspektywy.

Rekomendacje przyniosły elementy warte wdrożenia jako dobre praktyki, nie tylko przez Urząd, ale również przez profesjonalnych pełnomocników działających przed Urzędem np. tabele porównujące cechy wynalazków (claim chart), sposób postępowania w przypadku podniesienia zarzutu złej wiary. Natychmiastowe wdrożenie części rekomendacji związanych z wprowadzeniem zmian w sporządzaniu decyzji, pomimo tego, że mogłoby wpłynąć korzystnie na przejrzystość decyzji Urzędu, może okazać się zbyt czasochłonne. W związku z czym, ich wdrożenie musi być rozłożone w czasie, gdyż będzie to stopniowa zmiana praktyki Urzędu.

Niemniej, kluczową wartością Pilotażu była dyskusja wokół zagadnień, które nie były bezpośrednio związane z analizą decyzji Urzędu, a część z nich nawet nie znajduje odzwierciedlenia w rekomendacjach. Warto wspomnieć np. sugestie dotyczące prezentowania danych w wyszukiwarce, kwestie związane z procedowanymi projektami aktów prawnych, czy zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Stąd też wydaje się, że formuła polegająca na analizie prawomocnych decyzji Urzędu nie jest rozwiązaniem optymalnym. Wydaje się, że bardziej użytecznym byłoby forum, które pozwalałoby na dyskusje związane z szeroko rozumianą praktyką w sprawach własności przemysłowej, począwszy od praktycznych aspektów i zagadnień merytorycznych, po kwestie związane z informatyzacją postępowań. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w tym zakresie mogłaby w bardziej dogłębny sposób wsłuchać się w potrzeby obu stron postępowania, zarówno użytkowników systemu własności przemysłowej, jak i Urzędu.