



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

Druk nr 3685

Warszawa, 9 czerwca 2015 r.

Pan
Radosław Sikorski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Artura Gieradę.

(-) Tadeusz Arkit; (-) Paweł Arndt; (-) Joanna Bobowska; (-) Jerzy Borowczak; (-) Jacek Brzezinka; (-) Renata Butryn; (-) Stanisław Chmielewski; (-) Grażyna Ciemniak; (-) Marian Cycoń; (-) Barbara Czaplicka; (-) Zofia Czernow; (-) Ewa Czeszejko-Sochacka; (-) Krzysztof Gadowski; (-) Elżbieta Gapińska; (-) Magdalena Gąsior-Marek; (-) Artur Gierada; (-) Czesław Gluza; (-) Tomasz Głogowski; (-) Rafał Grupiński; (-) Katarzyna Hall; (-) Marek Hok; (-) Renata Janik; (-) Maria Małgorzata Janyska; (-) Roman Kaczor; (-) Bożena Kamińska; (-) Andrzej Kania; (-) Magdalena Kochan; (-) Brygida Kolenda-Łabuś; (-) Sławomir Kowalski; (-) Jacek Kozaczyński; (-) Ligia Krajewska; (-) Elżbieta Królikowska-Kińska; (-) Marek Krzakała; (-) Jan Kulas; (-) Tomasz Kulesza; (-) Józef Lassota; (-) Izabela Leszczyna; (-) Arkadiusz

Litwiński; (-) Zofia Ławrynowicz; (-) Robert Maciaszek; (-) Antoni
Mężydło; (-) Izabela Katarzyna Mrzygłocka; (-) Anna Nemś; (-) Małgorzata
Niemczyk; (-) Tomasz Piotr Nowak; (-) Mirosława Nykiel; (-) Marzena
Okła-Drewnowicz; (-) Małgorzata Pepek; (-) Danuta
Pietraszewska; (-) Lucjan Marek Pietrzczyk; (-) Mirosław
Pluta; (-) Agnieszka Pomaska; (-) Damian Raczkowski; (-) Elżbieta
Radziszewska; (-) Grzegorz Raniewicz; (-) Marek Rząsa; (-) Krystyna
Sibińska; (-) Henryk Siedlaczek; (-) Bożena Sławiak; (-) Aleksander
Sosna; (-) Paweł Suski; (-) Michał Szczerba; (-) Krystyna
Szumilas; (-) Teresa Świło; (-) Aleksandra Trybuś-Cieślar; (-) Piotr Van der
Coghen; (-) Robert Wardzała; (-) Monika Wielichowska; (-) Ewa
Wolak; (-) Małgorzata Woźniak.

U S T A W A

z dnia 2015 r.

o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej¹⁾

Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 obecną treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 – 4 w brzmieniu:

„2. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje także, na zasadach określonych w ust. 1, w przypadku wystawienia, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na innej niż określona w ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3. Wystawa, o której mowa w ust. 2, powinna dawać rękojmię jej wiarygodności, w szczególności cieszyć się ustaloną renomą i mieć długoletnią tradycję.

4. Z inicjatywą wskazania wystawy, o której mowa w ust. 2, może wystąpić właściwy minister, wojewoda lub jednostka zajmująca się zawodowo organizacją wystaw, o których mowa w ust. 3.”;

2) art. 129 otrzymuje brzmienie:

„Art. 129. 1. Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które:

- 1) nie mogą być znakiem towarowym;
- 2) nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone;
- 3) składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U.

- 4) składają się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
- 5) są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
- 6) zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;
- 7) zostały zgłoszone w złej wierze;
- 8) zawierają symbole Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tych organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem odpowiednio właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;
- 9) zawierają skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacji międzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takich oznaczeń w obrocie;
- 10) zawierają urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takich oznaczeń, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do ich używania;
- 11) stanowią kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru;
- 12) zostały zgłoszone jako nazwy odmian roślin lub ras zwierząt;
- 13) ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub, z uwzględnieniem ust. 2, pochodzenia geograficznego towaru;

14) zawierają nazwę zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia produktu.

2. W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, każdy znak towarowy zawierający elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd.

3. Nie udziela się praw ochronnych na znaki zawierające elementy geograficzne prawdziwe w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, które mogłyby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego.

4. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, których ochrona jest przewidziana na podstawie prawodawstwa krajowego lub unijnego lub umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.”;

3) art. 130 otrzymuje brzmienie:

„Art. 130. Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2-4 nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu.”;

4) uchyla się art. 131;

5) art. 132 otrzymuje brzmienie:

„Art. 132. 1. W wyniku sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

2. W wyniku sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:

- 1) identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Polsce powszechnie znanym znakiem towarowym innej osoby, dla towarów identycznych lub podobnych do chronionych tym znakiem, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym;
- 2) identyczny do znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
- 3) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym;
- 4) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

3. Podstawą sprzeciwu mogą być również zgłoszenia znaków z wcześniejszym pierwszeństwem, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, o ile udzielone zostanie na nie prawo ochronne. Do czasu zakończenia wcześniejszych postępowań zgłoszeniowych postępowanie w sprawie sprzeciwu zawiesza się.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy znak towarowy został zgłoszony lub zarejestrowany w trybie, o którym mowa w art. 4.

5. Ochrona znaku towarowego zawierającego oznaczenia, o których mowa w art. 129 ust. 1 pkt 8-10, oraz symbole, o których mowa w art. 129 ust. 1 pkt 6, bądź oznaczenia odnoszące się do pochodzenia towaru, nie wyłącza możliwości uzyskania prawa ochronnego przez innego przedsiębiorcę na znak towarowy zawierający takie same elementy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znaki te mogą być w obrocie łatwo odróżniane.”;

6) art. 133 otrzymuje brzmienie:

„Art. 133. Przepisów art. 132 nie stosuje się, jeśli zgłaszający wcześniejszy znak towarowy, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego wyrazi pisemną zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego.”;

7) art. 134 otrzymuje brzmienie:

„Art. 134. Jeżeli dwie lub więcej osób korzystających z tej samej daty pierwszeństwa zgłosiło identyczne albo podobne znaki towarowe, prawo ochronne może być udzielone na rzecz każdej z tych osób.”;

8) uchyla się art. 135;

9) uchyla się art. 143 i 144;

10) art. 145 otrzymuje brzmienie:

„Art 145. 1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak warunków do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, o których mowa w art. 129, wydaje decyzję o odmowie jego udzielenia.

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy informuje zgłaszającego o zebranych dowodach i okolicznościach mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego i wyznacza termin do zajęcia stanowiska.

3. W przypadku, gdy brak warunków, wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, o których mowa w art. 129, dotyczy tylko niektórych towarów, Urząd Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy dla tych towarów.”;

11) art. 146 otrzymuje brzmienie:

„Art. 146. 1. Urząd Patentowy, dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego, co do którego nie stwierdzono braku warunków do uzyskania prawa ochronnego w rozumieniu art. 129. Przed publikacją, Urząd Patentowy ujawnia wyłącznie informacje o znaku towarowym, dacie pierwszeństwa, dacie i numerze zgłoszenia, wykazie towarów i usług oraz zgłaszającym.

2. Po odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy dla niektórych towarów, o której mowa w art. 145 ust. 3, Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia w

„Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego dla pozostałych towarów.

3. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego w oparciu o podstawy przewidziane w art. 129. W przypadku uznania uwag za zasadne, Urząd wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego. Przepis art. 145 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Dla każdego zgłoszenia znaku towarowego podlegającego ogłoszeniu, Urząd Patentowy sporządza zawiadomienie o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem i przekazuje je zgłaszającemu. Zawiadomienie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążące dla Urzędu Patentowego.”;

12) art. 147 otrzymuje brzmienie:

„Art. 147. 1. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na złożenie sprzeciwu, Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, z zastrzeżeniem art. 146 ust. 3.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku oddalenia lub umorzenia wszystkich postępowań sprzeciwowych.

3. Po zakończeniu postępowań sprzeciwowych, Urząd odmawia udzielenia prawa ochronnego w zakresie, w którym sprzeciwy uznane zostały za zasadne, a w pozostałym zakresie udziela prawa ochronnego.”;

13) po art. 147 dodaje się art. 147¹ - 147⁸:

„Art. 147¹. 1. W nieprzywracalnym terminie 3 miesięcy od daty publikacji, uprawniony z wcześniejszych praw może wnieść umotywowany sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego w oparciu o podstawy przewidziane w art. 132.

2. Od sprzeciwu należy wnieść opłatę.

3. Sprzeciw powinien zawierać oznaczenie stron i ich adresy, wskazanie podstawy prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpis wnoszącego sprzeciw.

4. Jeżeli sprzeciw nie spełnia wymogów formalnych, Urząd Patentowy wzywa wnoszącego sprzeciw do usunięcia usterek lub braków w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia postępowania.

Art. 147².1. Postępowanie sprzeciwowe prowadzone jest w formie pisemnej.

2. Stronami postępowania sprzeciwowego są zgłaszający i wnoszący sprzeciw.

Art. 147³. O wniesieniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 147¹, Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadamia zgłaszającego i wyznacza mu termin na zajęcie stanowiska.

Art. 147⁴. Prezes Urzędu Patentowego wyznacza eksperta do rozpatrzenia sprzeciwu.

Art. 147⁵. Urząd Patentowy rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw.

Art. 147⁶. W wyniku rozpatrzenia sprzeciwu, Urząd Patentowy wydaje decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub o uznaniu go za zasadny w całości lub w części.

Art. 147⁷. Od decyzji Urzędu Patentowego wydanej na skutek rozpatrzenia sprzeciwu stronom służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygany przez kolegia orzekające do spraw spornych. Przepisy art. 244 ust 1¹- 1³ 4-5 i art. 244¹ i art. 245 stosuje się odpowiednio.

Art. 147⁸. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczególne wymogi jakim powinien odpowiadać sprzeciw, opłaty oraz szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania sprzeciwu.”;

14) w art. 152² ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 152². 1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak warunków do uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, o których mowa w art. 129, wydaje, z zastrzeżeniem ust. 2, decyzję o odmowie uznania ochrony.”;

15) art. 152³ otrzymuje brzmienie:

„Art. 152³. W przypadku gdy brak warunków do uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, o których mowa w art. 129, dotyczy tylko niektórych towarów, Urząd Patentowy wydaje

decyzję o odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w odniesieniu do tych towarów. Przepis art. 152² ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

16) uchyla się art. 152⁴;

17) art. 152⁵ otrzymuje brzmienie:

„Art. 152⁵. Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego notę o wydaniu decyzji o odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w trybie, formie i językach przewidzianych w Porozumieniu lub w Protokole. Do noty dołącza się decyzję, o której mowa w art. 152² lub art. 152³.”;

18) art. 152⁶ otrzymuje brzmienie:

„Art. 152⁶. 1. Urząd Patentowy, dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, co do którego nie stwierdzono braku warunków do uzyskania prawa ochronnego w rozumieniu art. 129.

2. Po odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, o której mowa w art. 152³, dla niektórych towarów, Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego o wyznaczeniu tego znaku towarowego, dla pozostałych towarów.

3. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w oparciu o podstawy przewidziane w art. 129. W przypadku uznania uwag za zasadne, Urząd wydaje decyzję o odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego. Przepis art. 152² ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Dla każdego znaku międzynarodowego podlegającego ogłoszeniu, Urząd Patentowy sporządza zawiadomienie o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem i przekazuje je do Biura

Międzynarodowego. Zawiadomienie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążące dla Urzędu Patentowego.”;

19) art. 152⁷ otrzymuje brzmienie:

„Art. 152⁷. 1. W nieprzywralnym terminie 3 miesięcy od daty publikacji, o której mowa w art. 152⁶ ust. 1-2, uprawniony z wcześniejszego prawa może wnieść umotywowany sprzeciw wobec uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, w oparciu o podstawy przewidziane w art. 132.

2. W przypadku sprzeciwu wniesionego w sprawie międzynarodowego znaku towarowego, Urząd Patentowy przesyła do Biura Międzynarodowego notę o powodach mogących uniemożliwić uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego wynikających ze sprzeciwu, a także wyznacza uprawnionemu z rejestracji międzynarodowego znaku towarowego termin do zajęcia stanowiska w sprawie.

3. Od decyzji Urzędu Patentowego wydanej na skutek rozpatrzenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, stronom służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrywany przez kolegia orzekające do spraw spornych. Przepisy art. 244 ust 1¹-1³, 4-5 i art. 244¹ oraz art. 245 stosuje się odpowiednio.”;

20) art. 152⁸ otrzymuje brzmienie:

„Art. 152⁸. 1. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na złożenie sprzeciwu, Urząd wydaje decyzję o uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, z zastrzeżeniem art. 152⁶ ust. 3.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku oddalenia lub umorzenia wszystkich postępowań sprzeciwowych.

3. Po zakończeniu postępowań sprzeciwowych, Urząd odmawia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w zakresie, w którym sprzeciwy uznane zostały za zasadne, a w pozostałym zakresie uznaje ochronę międzynarodowego znaku towarowego.”;

21) art. 152⁹ otrzymuje brzmienie:

„Art. 152⁹. 1. Od decyzji Urzędu Patentowego, w sprawach uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony znaków międzynarodowych służy stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy art. 244 ust. 1¹-1⁴, ust. 5 oraz art. 245 stosuje się odpowiednio.

2. Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie w sprawach, o których mowa w art. 152¹ wynosi 5 miesięcy od daty opublikowania informacji o odmowie w Rejestrze Międzynarodowym.”;

22) uchyla się art. 152¹⁰ - art. 152¹¹;

23) w art. 152¹² uchyla się ust. 2;

24) art. 164 otrzymuje brzmienie:

„Art. 164. 1. Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub w części, jeżeli nie zostały spełnione ustawowe warunki, wymagane do uzyskania tego prawa.

2. W przypadku gdy podstawą wniosku jest art. 132, na wcześniejsze prawa może powołać się jedynie uprawniony z tych praw.”;

25) w art. 165:

a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jeżeli znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem art. 129 ust. 1 pkt 2-4, lecz uzyskał dostateczne znamiona odróżniające przed datą złożenia wniosku;’,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 3 nie mają zastosowania, jeżeli uprawniony uzyskał prawo, działając w złej wierze.”;

26) w art. 169 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Urząd Patentowy na wniosek każdej osoby wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy.”;

27) art. 245 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy wydaje decyzję, w której:

- 1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, albo
- 2) umarza postępowanie, albo
- 3) uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części i rozstrzyga co do istoty sprawy, albo
- 4) uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części i umarza postępowanie w sprawie.”;

28) art. 246 otrzymuje brzmienie:

„Art. 246. 1. Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa.

2. Podstawę sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji.”;

29) art. 247 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 247. 2. Jeżeli uprawiony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu, o którym mowa w ust. 1, podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym przed kolegiami orzekającymi do spraw spornych. W przeciwnym przypadku Urząd Patentowy wydaje decyzję uchylającą decyzję o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, umarzając jednocześnie postępowanie.”;

30) w art. 255 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawionego za bezzasadny.”.

Art. 2. Do postępowań o udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe, w tym postępowań spornych na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3. Do praw ochronnych na znaki towarowe w tym udzielonych na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się w przedmiocie sprzeciwu przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

Przedstawiona propozycja zmiany art. 15 (pkt 1 – projektu) dotyczy tylko wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. Poza zakresem krajowego pierwszeństwa wystawowego pozostają wynalazki i znaki towarowe. Jeżeli chodzi o wynalazki, to nie ma powodu przyznawać przywileju pierwszeństwa, ponieważ krajowi przedsiębiorcy mogliby zostać wprowadzeni w błąd, iż korzystając z pierwszeństwa wystawowego na krajowej wystawie publicznej, mogą zastrzec datę wystawienia także w zagranicznych urzędach patentowych. Jeżeli chodzi o znaki towarowe, również nie ma potrzeby ustanawiania pierwszeństwa wystawowego dla znaków eksponowanych na wystawach publicznych organizowanych w Polsce. Świadomy przedsiębiorca powinien zgłaszać swoje znaki do Urzędu Patentowego w stosownym czasie. Nie jest w tym celu potrzebne przyznawanie przywileju pierwszeństwa. Trudno bowiem założyć, iż eksponując towar ze znakiem na wystawie publicznej, przedsiębiorca już po dacie wystawienia dowie się, iż jego oznaczenie jest znakiem towarowym, które zasługuje na ochronę w Urzędzie Patentowym.

Generalnie proponowane rozwiązanie odpowiada interesom środowisk zajmujących się w Polsce organizacją wystaw publicznych i jest zgodne z interesami przedsiębiorców zainteresowanych eksponowaniem swoich produktów zawierających wzory użytkowe lub wzory przemysłowe na wystawach publicznych w Polsce.

W zakresie znaków towarowych wnioskowane zmiany do ustawy Prawo własności przemysłowej dotyczą procedury uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy procedur ustaniania prawa ochronnego.

Najważniejszą zmianą - w zakresie procedury uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy - jest wprowadzenie nowego modelu postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe. Istniejący obecnie w Polsce system badawczy, nakłada na Urząd Patentowy RP obowiązek przeprowadzenia badania *ex officio*, uwzględniającego przeszkody bezwzględne oraz przeszkody względne do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w postaci wcześniejszych praw, nawet gdy uprawniony do tych praw nie wyraża sprzeciwu w stosunku do późniejszych rejestracji.

W toku prac Unii Europejskiej, nad harmonizacją prawa znaków towarowych na poziomie krajowym, zaproponowane zostało przez Komisję Europejską obowiązkowe przyjęcie przez państwa członkowskie systemu sprzeciwowego. Taki system obowiązuje obecnie w

większości państw członkowskich UE oraz w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

Podobnie, wiele organizacji i stowarzyszeń działających w obszarze znaków towarowych wyraża generalne poparcie dla systemu sprzeciwowego, który w ich ocenie zwiększa harmonizację w zakresie działalności urzędów krajowych ds. własności przemysłowej w UE. W opinii tych organizacji zmiana taka pomoże usprawnić system rejestracji znaków towarowych w całej Unii Europejskiej, a także obniżyć koszty jego funkcjonowania.

Przyjęcie systemu sprzeciwowego (pkt 10 – 13 projektu) spowoduje, że prawo wyłączne na znak towarowy będzie udzielane znacznie szybciej niż dotychczas, co ma duże znaczenie przy intensywnie zmieniających się warunkach rynkowych. W ramach takiego systemu, urząd ds. własności przemysłowej nie odmawia bowiem *ex officio* udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy w przypadku wystąpienia kolizji z prawami wcześniejszymi. Szybkość udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest niewątpliwie jedną z podstawowych zalet systemu sprzeciwowego. Wprowadzenie nowego modelu ochrony spowoduje zatem, iż w stosunkowo krótkim terminie, tj. niezwłocznie po badaniu formalno-prawnym i ocenie przesłanek bezwzględnych, a także w razie braku złożonego sprzeciwu, zostanie udzielone prawo ochronne na zgłoszony znak towarowy.

Dotychczasowy model postępowania wymusza na Urzędzie Patentowym konieczność badania kolizji pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszymi znakami. Przyjęcie systemu sprzeciwowego sprawi, iż Urząd nie będzie przeciwstawiał zgłoszonym znakom wszystkich wcześniejszych znaków, w tym także tych nieużywanych na terytorium Polski, co ma miejsce w dotychczasowym systemie. Generuje to bowiem nieuzasadnioną - „sztuczną” ochronę praw, które mogą nigdy nie zaistnieć w obrocie handlowym na terytorium RP. Sytuacja taka wpływa także negatywnie na obniżenie konkurencyjności UPRP w stosunku do OHIM, co znajduje odzwierciedlenie w spadającej liczbie zgłoszeń i udzielanych w Urzędzie Patentowym praw ochronnych na znaki towarowe.

W sytuacji równoległego obowiązywania dwóch alternatywnych systemów (unijnego i krajowego), trudno jest znaleźć uzasadnienie dla celowości istnienia obecnej procedury badawczej, gdyż jej dotychczasowa zaleta (tj. stosunkowo rzadkie podważanie udzielenia prawa wyłącznego na znak towarowy, po badaniu znaku pod kątem kolizji z prawami wcześniejszymi), traci na znaczeniu. Udzielenie prawa ochronnego w trybie krajowym przez Urząd Patentowy, nie gwarantuje bowiem uprawnionemu, iż na terenie UE nie zostanie zarejestrowany przez OHIM identyczny lub podobny wspólnotowy znak, który może wprowadzać konsumentów w błąd.

Nowy przepis art. 146 ust. 4 (pkt 11 projektu) nakłada na Urząd Patentowy obowiązek sporządzania dla zgłaszających nowe znaki towarowe, zawiadomień o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu, a w rezultacie prowadzić do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Rozwiązanie takie stosowane jest już w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których nastąpiło przejście z systemu badawczego na system sprzeciwowy. Dzięki wysyłanym przez Urząd zawiadomieniom zostanie zapewniona w pewnym zakresie pewność prawa, bowiem

zgłaszający uzyska informacje o potencjalnych przeszkodach rejestracji wynikających z praw osób trzecich. Jednocześnie, pozwoli to na obniżenie kosztów, ponoszonych szczególnie przez MŚP, związanych z koniecznością przeprowadzania samodzielnego badania w zakresie istniejących wcześniejszych praw wyłącznych.

Zakłada się również, że ze względu na przyspieszenie oraz uproszczenie procedury udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe zwiększy się liczba zgłoszeń w trybie krajowym. Dla przedsiębiorców, zwłaszcza MŚP, których działalność ma zazwyczaj charakter lokalny, bardzo często wystarczająca jest ochrona praw znaków towarowych tylko na szczeblu krajowym. Z uwagi na skalę prowadzonej działalności gospodarczej, podmioty te nie są zainteresowane ochroną poza terytorium RP. Należy również zauważyć, że opłata za zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym wynosi 500 zł w porównaniu z o wiele wyższą kwotą 900 euro wymaganą przez OHIM za rejestrację wspólnotowego znaku towarowego. Znaczna różnica w opłatach, a także przyspieszenie procedury udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy mogą niewątpliwie stanowić kluczowe czynniki wzrostu liczby zgłoszeń w Urzędzie Patentowym, a tym samym większe wpływy do budżetu krajowego.

Przyjęcie modelu sprzeciwowego nie będzie wymagało zwiększenia liczby osób zatrudnionych w Urzędzie Patentowym, a jedynie wymusi jego reorganizację. Wynika to przede wszystkim z proponowanego trybu rozpatrywania sprzeciwów oraz zaproponowanej pisemnej formy postępowania sprzeciwowego.

Wprowadzenie postępowania sprzeciwowego wymagało również zmiany brzmienia przepisu art. 246 (pkt 28 projektu), z którego usunięto odniesienie do znaków towarowych. Proponowana redakcja niniejszego przepisu, jest niezbędna, gdyż wyeliminuje możliwość zgłaszania sprzeciwów wobec udzielenia prawa ochronnego na znaki towarowe przed i po wydaniu stosownej decyzji (podwójny sprzeciw).

Konsekwencją przejścia na system sprzeciwowy jest również konieczność usystematyzowania wszystkich przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego. W związku z powyższym, wprowadzono nowe brzmienie dla art. 129 (pkt 2 projektu) i art. 132 (pkt 5 projektu) oraz usunięto art. 131 (pkt 4 projektu), tym samym dzieląc przesłanki na te, które będą badane z urzędu, i te które mogą stanowić podstawę sprzeciwu.

Zakłada się również nowelizację przepisów dotyczących postępowania w sprawie znaków międzynarodowych zarejestrowanych w trybie Porozumienia oraz Protokołu madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i wyznaczonych na Polskę. Nowelizacja polega na dostosowaniu istniejących przepisów do nowo wprowadzonego systemu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (pkt 14 do 23 projektu).

Konieczne jest wprowadzenie dwóch zmian redakcyjnych w przepisie art. 245 zaproponowanych w projekcie nowelizacji (pkt 27 projektu). Pierwsza zmiana polega na wykreśleniu pkt 3 z katalogu możliwych rozstrzygnięć. Wynika to z faktu, że wniosek o ponowne rozpatrzenie jest środkiem odwoławczym niedewolutywnym, co pociąga za sobą konieczność dostosowania katalogu rozstrzygnięć do tego rodzaju instytucji. W orzecznictwie

i doktrynie utrwalone jest, że w przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja o charakterze kasacyjnym jest niedopuszczalna [patrz np. WSA II SA/Wa 875/08].

Druga zmiana polega na dodaniu do katalogu rozstrzygnięć możliwości umorzenia postępowania na etapie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Takie rozstrzygnięcie konieczne jest bowiem np. dla sytuacji, w których wnioskodawca cofa wnioski. Usunie to wątpliwości, które pojawiają się w ramach rozstrzygnięcia wniosku o ponowne rozpatrzenie oraz usprawni postępowanie odwoławcze, w tym w sprawach dotyczących sprzeciwu.

Proponowane jest również nowe brzmienie art. 133 (pkt 6 projektu), który wprowadza możliwość wyrażenia przez uprawnionych do wcześniejszych znaków zgody na rejestrację późniejszych znaków (tzw. listów zgody) przez innych zgłaszających. Celem tej regulacji jest eliminacja przeszkody względnej udzielenia prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy w postaci istnienia znaków towarowych z wcześniejszym prawem. Dzięki temu dostosuje się polską praktykę do obowiązującej w innych państwach, wychodząc również naprzeciw postulatami składanym przez przedsiębiorców. Obecna dyrektywa o znakach towarowych pozostawia państwom członkowskim swobodę co do akceptacji listów zgody.

Inne wprowadzane zmiany wynikają z:

- konieczności dostosowania treści krajowych przepisów do odpowiednich norm prawa UE (np. art. 129 ust. 1 pkt 4 ustawy – w związku z art. 3 ust. 1 lit. d dyrektywy nr 2008/95; zmieniony art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy – w związku z art. 4 ust. 4 lit. a tej dyrektywy);
- celowości wyeliminowania regulacji, które nie znajdują uzasadnienia w systemie prawa znaków towarowych (np. wykreślenie dotychczasowego art. 132 ust. 4 ustawy, dotyczącego tytułów prasowych).

W zakresie zmian dotyczących ustania prawa ochronnego, kluczowe znaczenie ma odstępnie od przesłanki interesu prawnego we wszczęciu postępowania o unieważnienie i wygaszenie prawa ochronnego. Ten interes nie jest wymagany w unijnym prawie znaków towarowych i w przepisach prawa znaków towarowych co najmniej większości państw członkowskich UE. Ponadto, na tle dotychczasowego orzecznictwa, istnieją duże trudności interpretacyjne odnośnie do tej przesłanki.

Inną zmianą jest wprowadzanie w art. 164 (pkt 24 projektu) wyraźnej zasady, że na prawa wcześniejsze – jako względne podstawy unieważnienia – może powołać się tylko uprawniony z tych praw. Ta zasada uniemożliwi „przekształcanie” wniosku o unieważnienie w *actio popularis*. W świetle tej zasady nie jest bowiem możliwe, aby wnioskodawca powołał się na cudze prawa podmiotowe, jako na względne podstawy unieważnienia.

W końcu, istotnie zmodyfikowano art. 165 (pkt 25 projektu). Zmiana w zakresie art. 165 ust. 1 pkt 2 została podyktowana koniecznością dostosowania tej normy do fakultatywnego przepisu art. 3 ust. 3 dyrektywy nr 2008/95. Z kolei, zmiana w zakresie art. 165 ust. 2 została podyktowana koniecznością dostosowania regulacji krajowej do art. 9 dyrektywy nr 2008/95.

Warszawa, 30 czerwca 2015 r.

BAS-WAPEiM-1388/15

Pani
Małgorzata Kidawa – Błońska
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (przedstawiciel
wnioskodawców: poseł Artur Gierada)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze zm.) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy

Przedmiotem projektu ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej jako: ustawa).

Projektodawcy proponują wprowadzenie szeregu zmian do ustawy, które w przeważającej mierze dotyczą znaków towarowych. Podstawową modyfikacją względem obowiązujących przepisów w zakresie postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe jest wprowadzenie systemu sprzeciwowego w miejsce systemu badawczego. Wiąże się to z koniecznością znowelizowania przepisów ustawy, w tym dotyczących określenia przesłanek odmowy udzielenia praw ochronnych na oznaczenie (proponowane art. 129 i 132 ustawy), procedury zgłoszeniowej przed Urzędem Patentowym (m.in. proponowane art. 145-147(8) ustawy).

Ponadto zaproponowane zmiany dotyczą również przepisów postępowania w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych uregulowanego w rozdziale 4(1) ustawy. Zgodnie z art. 152(1) ustawy Urząd Patentowy prowadzi postępowanie w sprawie ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych, w zakresie przewidzianym tzw. systemem madryckim (na podstawie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r.¹

¹ Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 i 515.

oraz Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.², dalej zwanych: Porozumieniem i Protokołem).

Projektodawcy zaproponowali również nowelizację przepisów ustawy dotyczących unieważniania praw ochronnych na znak towarowy (proponowane art. 164 i 165 ustawy), a także wprowadzili przepisy intertemporalne (art. 2 i 3 projektu ustawy).

Część zagadnień regulowanych w projekcie ustawy jest przedmiotem zaawansowanych prac legislacyjnych. W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druk 3249), który został przyjęty przez Sejm w dniu 12 czerwca 2015 r., znalazły się przepisy nowelizujące obecnie obowiązujące przepisy ustawy. Część z tych nowelizowanych przepisów ustawy jest modyfikowana lub uchylana w opiniowanym projekcie ustawy.

Projektowana ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy

Niektóre kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy są regulowane w prawie Unii Europejskiej.

2.1. Podstawowe znaczenie w zakresie znaków towarowych w prawie UE ma dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych³, dalej zwana: dyrektywą 2008/95/WE. Dyrektywa ma zastosowanie do każdego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji jako indywidualny znak towarowy w państwie członkowskim.

Celem dyrektywy 2008/95/WE jest zharmonizowanie części prawa krajowego dotyczącego znaków towarowych⁴. W motywie czwartym preambuły tego aktu wskazano wprost, że wystarczające będzie ograniczenie harmonizacji do tych przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Szczególnie istotny z punktu widzenia przedmiotu projektu ustawy jest motyw szósty preambuły tej dyrektywy. Stanowi on, że państwa członkowskie powinny posiadać swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji, wygaśnięcia i nieważności znaków towarowych nabytych przez rejestrację. Ponadto, jeżeli dopuszczają one powoływanie praw wcześniejszych

² Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129 i 130.

³ Dz. Urz. UE L 299 z 8.11.2008, s. 25.

⁴ M. Zielińska, *Wspólnotowy znak towarowy i jego specyfika w stosunku do uregulowania krajowego*, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2012, s. 14-15.

w procedurze rejestracji, mogą stosować procedurę wnoszenia sprzeciwu lub procedurę badania z urzędu, bądź oba rodzaje procedur.

Istotne znaczenie w międzynarodowym prawie własności intelektualnej ma Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (dalej jako: TRIPS)⁵ będące załącznikiem do przyjętego w 1994 r. porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO). Unia Europejska przystąpiła do TRIPS⁶.

Zgodnie z art. 216 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE) umowy zawarte przez Unię wiążą instytucje Unii i państwa członkowskie. Z chwilą wejścia w życie umowy zawarte przez Unię stają się integralną częścią unijnego porządku prawnego i należy je zaliczyć do źródeł prawa unijnego (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie R & V. Haegeman p. Belgii o sygn. C-181/73, pkt 5-6)⁷.

Materialnoprawne zasady dotyczące znaków towarowych zawiera TRIPS. Są one w dużym stopniu wzorowane na pierwszej dyrektywie Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych 89/104 (obecnie zastąpionej dyrektywą 2008/95/WE)⁸. Przedmiotem kontrowersji pozostawała kwestia relacji postanowień wskazanych dyrektyw do TRIPS. Trybunał Sprawiedliwości w utrwalonym obecnie orzecznictwie przyjął, że jeżeli w badanej dziedzinie prawa własności intelektualnej istnieją przepisy prawa unijnego, takie jak dyrektywy, to mają one prymat na postanowieniami TRIPS (wyłączona jest bezpośrednia stosowalność tych postanowień), przy czym w takiej sytuacji w miarę możliwości, należy przeprowadzić wykładnię zgodnie z porozumieniem TRIPS⁹. Omawiana w pkt 3.1 niniejszej opinii materia objęta zakresem projektu ustawy jest w regulowana w dyrektywie 2008/95/WE, dlatego postanowienia tego aktu będą przedmiotem dalszej analizy.

2.2. Na szczególną uwagę ze względu na zakres zmian zaproponowanych w projekcie ustawy zasługuje fakt przystąpienia Unii Europejskiej do Protokołu (decyzja Rady z dnia 27 października 2003 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Protokołu odnoszącego się do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, przyjętego w Madrycie

⁵ Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.1994, s. 214.

⁶ Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.1994, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: rozdz. 11, t. 21, s. 80.

⁷ P. Dąbrowska-Kłosińska, *Komentarz do art. 216 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* [w:] K. Kowalik-Bańczyk (red.), M. Szwarc-Kuczer (red.), A. Wróbel (red.), *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. II*, Warszawa, 2012.

⁸ M. Trzebiatowski, *Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej* [w:] R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej, System Prawa Prywatnego tom 14B*, Warszawa, 2012, nb 66.

⁹ Por. wyrok Trybunał z 11.9.2007 r. w sprawie C-431/05, *Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos Lda*, pkt 35.

dnia 27 czerwca 1989 r.¹⁰). Należy wyraźnie podkreślić, że Protokół w wielu aspektach powtarza postanowienia Porozumienia, jednak stanowi samodzielną umowę międzynarodową¹¹. Unia nie jest stroną Porozumienia.

Mając na uwadze zawarte powyżej w pkt. 2.1 opinii ustalenia dotyczące skutków przystąpienia Unii Europejskiej do umów międzynarodowych należy uznać, że Protokół stanowi element prawa europejskiego. W Protokole opisane zostały zasady i procedura realizowania ochrony międzynarodowej przyznawanej dla uprawnionych ze znaków towarowych i co do zasady przysługującej we wszystkich państwach będących stroną Protokołu.

2.3 W prawie wtórnym Unii Europejskiej występują również inne przepisy odnoszące się do znaków towarowych, w tym dotyczące wspólnotowego znaku towarowego. Są one zawarte przede wszystkim w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego¹². Jednak zagadnienia dotyczące wspólnotowego znaku towarowego nie są objęte zakresem projektu ustawy, który normuje zagadnienia krajowej i częściowo międzynarodowej (opartej na systemie madryckim) procedury ochrony własności przemysłowej.

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej

Niektóre zagadnienia uregulowane w projekcie ustawy wymagają oceny w zakresie zgodności z ustalonym prawem Unii Europejskiej.

3.1 W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że zgodnie z motywem szóstym preambuły dyrektywy 2008/95/WE zagadnienie wyboru krajowej procedury zgłaszania praw wcześniejszych nie jest w niej regulowane. Tym samym zaproponowane w projekcie ustawy ustalenia systemu sprzeciwowego w Polsce nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.

Przechodząc do zagadnień objętych prawem europejskim należy przeanalizować przesłanki odmowy udzielenia praw ochronnych na podstawie projektowanego art. 129 ustawy, a także przesłanki, określone w projektowanym art. 132 ustawy, uznania sprzeciwu za zasadny, co również skutkuje odmową przyznania praw ochronnych.

Proponowany art. 129 ustawy określa przesłanki, które będą z urzędu badane w ramach kontroli wniosków o udzielenie praw ochronnych. Większość z proponowanych przesłanek została już uwzględniona w obowiązujących przepisach artykułów 129 i 131 ustawy, które implementowały do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2008/95/WE określające podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji znaków towarowych (art. 3

¹⁰ Dz. Urz. UE L 296 z 14.11.2003, s. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: r. 17, t. 1, s. 315.

¹¹ M. Trzebiatowski, *Znaki towarowe* [op. cit.] nb 52-54.

¹² Dz. Urz. UE L 78 z 24.3.2009, s. 1, ze zm.

dyrektywy 2008/95/WE). Wyjątkiem jest proponowany art. 129 ust. 1 pkt 12 ustawy, który nie został uwzględniony w dyrektywie 2008/95/WE. Przepis ten określa nową przesłankę wskazując, iż nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które zostały zgłoszone jako nazwy odmian roślin lub ras zwierząt.

W motywie 8 preambuły dyrektywy 2008/95/WE wskazano jednak wprost, że państwa członkowskie powinny mieć możliwość utrzymania w swoich ustawodawstwach lub wprowadzania do nich podstaw do odmowy rejestracji, powiązanych z warunkami uzyskania lub utrzymania w mocy znaku towarowego, które nie są objęte przepisami dyrektywy.

W odniesieniu do części przesłanek określonych w proponowanym art. 129 ustawy projektodawcy zmodyfikowali ich treść względem obowiązujących przepisów. Przykładem jest projektowany art. 129 ust. 1 pkt 4 ustawy, którego sposób sformułowania niemal dokładnie odpowiada treści art. 3 ust. 1 lit. d dyrektywy 2008/95/WE, podczas gdy obowiązujący art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy, jak się wydaje, realizuje cel wskazanego przepisu dyrektywy, zachowując nieco odmienną od niego treść. Należy jedynie na marginesie zaznaczyć, że proces implementowania do prawa krajowego postanowień dyrektyw nie wymaga mechanicznego przenoszenia treści przepisów zawartych w dyrektywach do regulacji krajowych, chodzi natomiast o osiągnięcie celów wyznaczonych w tych aktach prawnych UE.

Uwagę zwraca proponowany art. 129 ust. 1 pkt 14 ustawy, który określa przesłankę odmowy rejestracji oznaczenia zawierającego nazwę zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia produktu (bez wskazywania, o jaki produkt chodzi). Treść tego przepisu jest zbliżona do obowiązujących pkt 1(1) oraz 1(2) art. 132 ust. 1 ustawy, które mają zostać zastąpione inną treścią normatywną. W obowiązującym brzmieniu te przepisy wskazują na zarejestrowane oznaczenia konkretnych grup produktów, tj. produktów rolnych, środków spożywczych oraz napojów spirytusowych, odwołując się m.in. do unijnych rozporządzeń¹³, które dotyczą ochrony oznaczeń tych produktów. Należy uznać, że zastosowany w projekcie ustawy zabieg polegający na sformułowaniu przesłanki odmowy rejestracji oznaczenia odwołującego się do zarejestrowanego wcześniej oznaczenia w sposób ogólny, bez wymieniających poszczególnych grup produktów, nie obniża poziomu ochrony dla zarejestrowanych towarów, tym bardziej, że przysługuje im ochrona na podstawie wiążących w całości i bezpośrednio stosowanych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady.

¹³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. WE L 39 z 13.02.2008, s. 16) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, s. 12), które zostało uchylone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, s. 1).

Mając na uwadze powyższe, należy przyjąć, że proponowany art. 129 ustawy nie narusza przepisów dyrektywy 2008/95/WE, w tym art. 3.

Przechodząc do projektowanego art. 132 ustawy, należy podzielić część uwag odnoszących się do projektowanego art. 129 ustawy. Przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zaproponowane w projektowanym art. 132 ustawy korespondują z niektórymi przepisami obowiązującego art. 132 ustawy i mają związek z podstawami odmowy rejestracji wskazanymi w art. 4 dyrektywy 2008/95/WE. W projektowanych przepisach art. 132 ustawy wprowadzono modyfikacje względem obowiązującego art. 132 ustawy, które nie naruszają postanowień art. 4 dyrektywy 2008/95/WE.

Podobnie należy ocenić proponowaną nowelizację art. 133 ustawy, która zakłada rozszerzenie stosowania zgody na rejestrację późniejszego znaku towarowego przez osobę zgłaszającą wcześniejszy znak towarowy, uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawnionego z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego. Dodanie wymogu formy pisemnej dla tej zgody nie narusza art. 4 ust. 5 dyrektywy 2008/95/WE, który zezwala państwom członkowskim na niestosowanie podstaw odmowy rejestracji, jeśli osoba uprawniona z wcześniejszego znaku zgodzi się na to.

Pośród licznych przepisów dotyczących procedury zgłoszenia znaku towarowego, które zawarte zostały w projekcie ustawy, warto zwrócić uwagę na proponowany art. 145 ust. 3 ustawy. Przepis ten zakłada, że odmowa rejestracji znaku towarowego przez Urząd Patentowy dotyczy tylko tych towarów (na podstawie art. 120 ust. 3 pkt 2 ustawy obejmuje również usługi), które nie spełniają warunków rejestracji zgodnie z projektowanym art. 129 ustawy. Zaproponowana modyfikacja art. 145 ust. 3 ustawy upraszcza jego dotychczasowe brzmienie, nie naruszając art. 13 dyrektywy 2008/95/WE, który zezwala na odmowę rejestracji części towarów objętych znakiem.

Zaproponowana nowelizacja art. 164 ustawy, ograniczająca katalog podmiotów uprawnionych do wnioskowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy z powodu wystąpienia przesłanek określonych w projektowanym art. 132 ustawy, nie narusza postanowień dyrektywy 2008/95/WE. Zgodnie z przywołanym wcześniej w opinii motywem szóstym preambuły tego aktu państwa członkowskie korzystają ze swobody ustalania przepisów proceduralnych, w tym dotyczących postępowania w sprawie unieważniania znaków towarowych.

Na uwagę zasługuje projektowany art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy, który wskazuje, że osoba uprawniona nie może wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany z naruszeniem projektowanego art. 129 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, gdy znak ten uzyskał przed datą złożenia wniosku dostateczne znamiona odróżniające. Przepis ten jest zgodny z art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE. Należy podkreślić, że wskazane postanowienie dyrektywy odnosi się do braku

możliwości stwierdzenia nieważności już zarejestrowanego znaku towarowego, ale również braku możliwości odmowy zarejestrowania znaku. Również w tym zakresie projekt ustawy jest zgodny z tym przepisem, bowiem nowelizowany art. 130 ustawy w całości uwzględnia tę dyspozycję dyrektywy.

Projektowany art. 165 ust. 2 ustawy rozszerza wyłączenie odmowy unieważnienia prawa ochronnego do znaku towarowego z powodu działania przez uprawnionego w złej wierze na przypadki opisane w art. 165 ust. 1 pkt 3 ustawy (dotyczące kolizji z wcześniejszymi znakami towarowymi powszechnie znanymi). W obecnej wersji ustawy wyłączenie odmowy unieważnienia znaku z tego powodu obejmuje tylko przypadki wskazane w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. dotyczące wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych bądź praw osobistych lub majątkowych wnioskodawców zarejestrowanych znaków towarowych. Wskazane zagadnienia są regulowane w art. 9 dyrektywy 2008/95/WE.

Obowiązujący art. 165 ust. 2 ustawy spełnia wymogi art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95/WE, który nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia do prawa krajowego mechanizmów dotyczących unieważnienia zarejestrowanych znaków towarowych. Natomiast projektowany art. 165 ust. 2 ustawy odnosi się do art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE, który daje swobodę państwom członkowskim do wprowadzanie mechanizmów ograniczeń unieważniania m.in. niezarejestrowanych znaków towarowych (poprzez odwołanie do art. 4 ust. 4 lit. b dyrektywy 2008/95/WE).

Projektowany art. 165 ust. 2 ustawy jest zgodny z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE. Projektodawcy, proponując rozszerzenie względem obowiązującego obecnie wyłączenia odmowy unieważnienia prawa ochronnego do zarejestrowanego znaku towarowego na przypadki opisane w art. 165 ust. 1 pkt 3 ustawy (dotyczące niezarejestrowanych znaków towarowych) z powodu działania przez uprawnionego w złej wierze, realizują dyspozycję art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE.

3.2 W projekcie ustawy zaproponowano nowelizację przepisów rozdziału 4(1) ustawy dotyczącego postępowania w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy przez międzynarodowy znak towarowy rozumie się znak towarowy zarejestrowany w trybie określonym w Porozumieniu lub Protokole.

Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim wprowadzenia procedury sprzeciwowej, która ma objąć również uznawanie przez Urząd Patentowy ochrony międzynarodowych znaków towarowych. Część ze zmian ma charakter stricte techniczny dostosowujący do nowej procedury (w tym projektowane: art. 152(1) ust.1, art. 152(3), 152(6)) w zakresie nieobjętym Protokołem. W projekcie ustawy występują również propozycje postanowień dotyczących zagadnień, które są regulowane w Protokole.

W projekcie ustawy przewidziano przepisy, które wskazują, że Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego noty dotyczące ograniczenia możliwości uznania na terytorium Polski ochrony międzynarodowej znaku towarowego (projektowane art. 152(5) oraz art. 152(7) ust. 2 ustawy). Natomiast w art. 5 ust. 1 Protokołu wskazano, że możliwe jest przekazanie przez odpowiedni organ publiczny strony Protokołu zawiadomienia o tym, że odmawia się rozszerzenia ochrony międzynarodowej przewidzianej na podstawie Protokołu. Na strony Protokołu nałożono przy tym obowiązek powiadomienia Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (dalej jako: Biuro Międzynarodowe), które odpowiada za wykonywanie Protokołu, o odmowie wskazując jej powody (art. 5 ust. 2 Protokołu). Należy uznać, że projektowane art. 152(5) oraz art. 152(7) ust. 2 ustawy nie naruszają postanowień art. 5 ust. 2 Protokołu.

W projekcie ustawy przewidziano również przepisy dotyczące trybów odwoławczych od decyzji Urzędu Patentowego w sprawach uznawania ochrony międzynarodowej znaku towarowego. W szczególności należy zwrócić uwagę na proponowany art. 152(7) ust. 3 ustawy, który umożliwia złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją Urzędu Patentowego wydanej na skutek rozpatrzenia sprzeciwu wobec uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowej znaku towarowego.

Uprawnienia odwoławcze przyznane stronie w sprawach dotyczących ochrony międzynarodowej znaków towarowych, określone w projektowanym art. 152(7) ust. 3 ustawy, odpowiadają uprawnieniom przewidzianym dla stron w postępowaniu krajowym, w szczególności uregulowanym w proponowanym art. 147(7) ustawy. Projektowane rozwiązanie należy uznać za zgodne z art. 5 ust. 3 Protokołu, który stanowi, że uprawnionemu z rejestracji międzynarodowej będą przysługiwały takie same środki zaradcze w przypadku odmowy rozszerzenia ochrony międzynarodowej jego znaku, jak gdyby znak został przez niego złożony bezpośrednio w urzędzie, który odmówił ochrony.

4. Konkluzja

Przedmiot poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej nie narusza prawa Unii Europejskiej.

Szef Kancelarii Sejmu


Lech Czapla

Warszawa, 30 czerwca 2015 r.

BAS-WAPEiM-1389/15

Pani
Małgorzata Kidawa – Błońska
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Artur Gierada) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu

1. Przedmiot projektu ustawy

Przedmiotem projektu ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej jako: ustawa).

Projektodawcy proponują wprowadzenie szeregu zmian do ustawy, które w przeważającej mierze dotyczą znaków towarowych. Podstawową modyfikacją względem obowiązujących przepisów w zakresie postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe jest wprowadzenie systemu sprzeciwowego w miejsce systemu badawczego. Wiąże się to z koniecznością znowelizowania przepisów ustawy, w tym dotyczących określenia przesłanek odmowy udzielenia praw ochronnych na oznaczenie (proponowane art. 129 i 132 ustawy), procedury zgłoszeniowej przed Urzędem Patentowym (m.in. proponowane art. 145-147(8) ustawy).

Ponadto zaproponowane zmiany dotyczą również przepisów postępowania w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych uregulowanego w rozdziale 4(1) ustawy. Zgodnie z art. 152(1) ustawy Urząd Patentowy prowadzi postępowanie w sprawie ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych, w zakresie przewidzianym tzw. systemem madryckim (na podstawie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r.¹ oraz Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji

¹ Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 i 515.

znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.², dalej zwanych: Porozumieniem i Protokołem).

Projektodawcy zaproponowali również nowelizację przepisów ustawy dotyczących unieważniania praw ochronnych na znak towarowy (proponowane art. 164 i 165 ustawy), a także wprowadzili przepisy intertemporalne (art. 2 i 3 projektu ustawy).

Część zagadnień regulowanych w projekcie ustawy jest przedmiotem zaawansowanych prac legislacyjnych. W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druk 3249), który został przyjęty przez Sejm w dniu 12 czerwca 2015 r., znalazły się przepisy nowelizujące obecnie obowiązujące przepisy ustawy. Część z tych nowelizowanych przepisów ustawy jest modyfikowana lub uchylana w opiniowanym projekcie ustawy.

Przedmiot projektu ustawy nie narusza prawa UE.

Projektowany art. 165 ust. 2 ustawy rozszerza wyłączenie odmowy unieważnienia prawa ochronnego do znaku towarowego z powodu działania przez uprawnionego w złej wierze na przypadki opisane w art. 165 ust. 1 pkt 3 ustawy (dotyczące kolizji z wcześniejszymi znakami towarowymi powszechnie znanymi). W obecnej wersji ustawy wyłączenie odmowy unieważnienia znaku z tego powodu obejmuje tylko przypadki wskazane w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. dotyczące wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych bądź praw osobistych lub majątkowych wnioskodawców zarejestrowanych znaków towarowych. Wskazane zagadnienia są regulowane w art. 9 dyrektywy 2008/95/WE.

Obowiązujący art. 165 ust. 2 ustawy spełnia wymogi art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95/WE, który nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia do prawa krajowego mechanizmów dotyczących unieważnienia zarejestrowanych znaków towarowych. Natomiast projektowany art. 165 ust. 2 ustawy odnosi się do art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE, który daje swobodę państwom członkowskim do wprowadzanie mechanizmów ograniczeń unieważniania m.in. niezarejestrowanych znaków towarowych (poprzez odwołanie do art. 4 ust. 4 lit. b dyrektywy 2008/95/WE).


Projektowany art. 165 ust. 2 ustawy jest zgodny z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE. Projektodawcy, proponując rozszerzenie względem obowiązującego obecnie wyłączenia odmowy unieważnienia prawa ochronnego do zarejestrowanego znaku towarowego na przypadki opisane w art. 165 ust. 1 pkt 3 ustawy (dotyczące niezarejestrowanych znaków towarowych) z powodu działania przez uprawnionego w złej wierze, realizują dyspozycję art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE.

² Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129 i 130.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, można uznać, że projektowany art. 165 ust. 2 ustawy jest przepisem mającym na celu wykonanie art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej może zostać uznany przez Marszałka Sejmu za projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu.

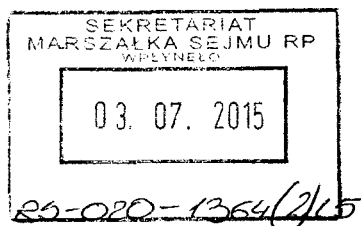
Szef Kancelarii Sejmu



Lech Czapla

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r.

Artur Gierada
Poseł na Sejm RP
Reprezentant wnioskodawców
projektu ustawy o zmianie ustawy
Prawo własności przemysłowej



Szanowna Pani
Małgorzata Kidawa-Błońska
Marszałek Sejmu RP

Na podstawie art. 36 ust. 1a Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej (j.t. M.P. z 2012 r. poz. 32) wnoszę poprawkę do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej złożonego dnia 12 czerwca 2015 r.

W związku z prośbą ze strony społecznej o rozszerzenie zakresu przedłożenia wnoszę autopoprawkę w celu wykorzystania dotychczasowych propozycji oraz poszerzenia projektu o inne rozwiązania.

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

W projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej należy wprowadzić następujące zmiany:

1) w art. 1 pkt 1 projektu art. 15 ust. 2 i 3 proponuje się nadać następujące brzmienie:

„2. Pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje także, na zasadach określonych w ust. 1, w przypadku wystawienia wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na innej niż określona w ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3. Wystawa, o której mowa w ust. 2, ma dawać rękojmię jej wiarygodności, w szczególności cieszyć się ustaloną renomą i mieć długoletnią tradycję.”;

W przedmiotowym przepisie dodano wyrazy „w Rzeczypospolitej Polskiej”, celem ujednoczenia z przepisem art. 14, regulującym pierwszeństwo konwencyjne, a także dostosowania do terminologii ustawy.

2) w art. 1 po pkt 1 proponuje się dodanie pkt. 1¹ w brzmieniu:

„Art. 117³ ust. 1. Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego. Przepisy art. 246 ust. 1 i art. 247 stosuje się odpowiednio.

2. Urząd Patentowy wydaje decyzję o unieważnieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego, jeżeli uprawniony z rejestracji międzynarodowego wzoru przemysłowego, nie udzieli odpowiedzi na sprzeciw, o którym mowa w ust. 1 lub zgodzi się z tym sprzeciwem.

3. Od decyzji Urzędu Patentowego, o której mowa w ust., 2, służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy art. 244 ust. 1–1⁴ oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”

Przedmiotowa zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania brzmienia tego przepisu do zmian wprowadzanych ustawą o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw uchwaloną przez Sejm RP na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015

roku, a rozpatrywaną obecnie przez Senat RP. Projekt uchyla przepisy, do których odwołuje się ww. ustawa. Zachodzi więc konieczność wprowadzenia proponowanej zmiany.

3) w art. 1 pkt 2 projektu w art. 129 ust. 1

a) proponuje się pkt 11 umieścić pomiędzy pkt 4) i 5) oraz odpowiednio dostosować numerację pozostałych punktów

Z uwagi na fakt, że przesłanka regulowana dotychczasowym punktem 11, dotyczy zdolności oznaczenia do odróżniania, powinna być umieszczona zaraz po przesłankach odnoszących się do zdolności oznaczenia do bycia znakiem towarowym.

b) pkt 10 proponuje się nadać brzmienie:

„10) zawierają symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, nazwy, skróty nazw, bądź symbole (herby, flagi, godła) organizacji międzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takich oznaczeń w obrocie;”

Zmiana polega na usunięciu z przepisu wyrazów „skróty nazw bądź” w odniesieniu do obcych państw i dodaniu wyrazu „nazwy” w odniesieniu do organizacji międzynarodowych. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania brzmienia tego przepisu do odpowiednich przepisów Konwencji Paryskiej.

c) pkt 12 proponuje się nadać brzmienie:

„12) stanowią chronione nazwy odmian roślin i odnoszą się do odmian roślin tego samego lub pokrewnego gatunku;”

Proponowana zmiana dostosowuje brzmienie przepisu do zmian wprowadzanych w projektowanej nowej dyrektywie dotyczącej znaków towarowych.

d) proponuje się wykreślenie punktu 14.

Zmiana ta wynika z faktu, iż regulacja objęta tym punktem, jest uregulowana w art. 129 ust. 4 niniejszego projektu.

4) w art. 1 pkt 3 proponuje się nadać następujące brzmienie art. 130:

„Art. 130. Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2–4 nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie

Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu.”;

Proponuje się zastąpienie wyrazu „przeciętnych” wyrazem „zwykłych”, gdyż sformułowanie „w zwykłych warunkach obrotu” pozostaje w zgodzie z treścią dyrektywy 2008/95/WE oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanych w tym zakresie.

5) w art. 1 pkt 5 w art. 132:

a) proponuje się nadać ust. 1 następujące brzmienie:

„1. W wyniku sprzeciwu, w rozumieniu art. 151¹ ust. 1 lub art. 152⁷ ust. 1, uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.”

Proponuje się dodanie wyrazów „w rozumieniu art. 151¹ ust. 1 lub art. 152⁷ ust. 1”. Przedmiotowa zmiana jest podyktowana koniecznością doprecyzowania przepisu, tak aby nie pozostawiał on żadnych wątpliwości interpretacyjnych.

b) proponuje się nadać następujące brzmienie ust. 2:

„2. W wyniku sprzeciwu, w rozumieniu art. 151¹ ust. 1 lub art. 152⁷ ust. 1, uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:

- 1) identyczny do znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
- 2) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym;
- 3) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.
- 4) identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Polsce powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym;”

W zdaniu wstępnym proponuje się wprowadzenie zmiany, analogicznej jak w ust. 1, tj. dodanie wyrazów „w rozumieniu art. 151¹ ust. 1 lub art. 152⁷ ust. 1”. Proponuje się, by dotychczasowy pkt 1 oznaczono jako pkt 4 i nadano mu nowe brzmienie. Zaproponowana redakcja przedmiotowego przepisu uwzględnia wszystkie przesłanki, występujące w obecnie obowiązującym brzemieniu tego przepisu i jednocześnie uzupełnia go o przesłankę ryzyka wprowadzenia w błąd ze znakiem powszechnie znanym. Zmieniono także kolejność przesłanek, celem logicznego ich uporządkowania.

c) proponuje się nadać ust. 3 następujące brzmienie:

„3. Podstawą sprzeciwu, w rozumieniu art. 151¹ ust. 1 lub art. 152⁷ ust. 1, mogą być również zgłoszenia znaków z wcześniejszym pierwszeństwem, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, o ile udzielone zostanie na nie prawo ochronne. Do czasu prawomocnego zakończenia wcześniejszych postępowań zgłoszeniowych, postępowanie w sprawie sprzeciwu zawiesza się.”

Proponuje się dodanie wyrazów „w rozumieniu art. 151¹ ust. 1 lub art. 152⁷ ust. 1”. Przedmiotowa zmiana jest podyktowana koniecznością doprecyzowania przepisu i jest analogiczna do zmian wprowadzonych w ust 1 i 2. Zmiana zdania drugiego związana jest z koniecznością doprecyzowania, iż wcześniejsze postępowania muszą być zakończone prawomocnie, a nie decyzją ostateczną.

d) ust. 4 proponuje się nadać następujące brzmienie:

„4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, w przypadku, gdy wcześniejszy znak towarowy został zgłoszony lub zarejestrowany w trybie wskazanym w art. 4.”;

Zmiana ma charakter redakcyjny w celu ujednolicenia terminologii ustawy.

e) ust. 5 proponuje się nadać następujące brzmienie:

5. Ochrona znaku towarowego zawierającego oznaczenia, wskazane w art. 129 ust. 1 pkt 9 - 11, oraz symbole, wskazane w art. 129 ust. 1 pkt 7, lub oznaczenia odnoszące się do pochodzenia towaru, nie wyłącza możliwości uzyskania prawa ochronnego przez inną osobę na znak towarowy zawierający takie same elementy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znaki te mogą być w obrocie łatwo odróżniane.”;

Proponowana zmiana jest konsekwencją zmiany kolejności przesłanek wymienionych w art. 129 niniejszego projektu, a także ujednolicenia terminologii ustawy.

6) w art. 1 pkt. 6 proponuje się następujące brzmienie art. 133:

„Art. 133. Sprzeciw, w rozumieniu art. 151¹ ust. 1 lub art. 152⁷ ust. 1, uznaje się za bezzasadny, jeśli zgłaszający wcześniejszy znak towarowy, uprawniony do

wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego wyrazi pisemną zgodę na udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy.”;

Proponuje się dodanie wyrazów „w rozumieniu art. 151¹ ust. 1 lub art. 152⁷ ust. 1”.
Przedmiotowa zmiana jest podyktowana koniecznością doprecyzowania przepisu i jest analogiczna do zmian wprowadzonych we wcześniejszych punktach.

7) w art. 1 pkt. 7 proponuje się uchylenie art. 134 i dodanie art. 134¹ w brzmieniu:

„Art. 134. Jeżeli dwie lub więcej osób korzystających z tej samej daty pierwszeństwa zgłosiło identyczne albo podobne znaki towarowe, prawo ochronne na znak towarowy może być udzielone na rzecz każdej z tych osób.”;

Zmiana ma charakter redakcyjny.

8) w art. 1 pkt. 10 w art. 145:

a) proponuje się nadać następujące brzmienia ust. 1:

1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak warunków do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, wskazanych w art. 129, wydaje decyzję o odmowie jego udzielenia.

b) proponuje się nadać następujące brzmienia ust. 2:

„2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy informuje zgłaszającego o zebranych dowodach i okolicznościach mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy i wyznacza mu termin do zajęcia stanowiska.”;

c) proponuje się nadać następujące brzmienia ust. 3:

„3. W przypadku, gdy brak warunków, wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, wskazanych w art. 129, dotyczy tylko niektórych towarów, Urząd Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy dla tych towarów.”;

Proponowane zmiany są jedynie zmianami redakcyjnymi mającymi na celu ujednolicenie terminologii występującej w ustawie.

9) w art. 1 pkt. 11 proponuje się uchylenie art. 146 i dodanie art. 146¹ w brzmieniu:

„Art. 146¹. 1. Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego, co do którego nie stwierdzono braku warunków do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy wskazanych w art. 129. Przed ogłoszeniem, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia,

Urząd Patentowy ujawnia informacje o znaku towarowym, dacie pierwszeństwa, dacie i numerze zgłoszenia, wykazie towarów i usług oraz zgłaszającym.

2. Po uprawomocnieniu się decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy dla niektórych towarów, wskazanej w art. 145 ust. 3, Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego dla pozostałych towarów.

3. Osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy w oparciu o podstawy wskazane w art. 129.

4. Urząd Patentowy może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadku powzięcia informacji o okolicznościach uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wskazanych w art. 129, także po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego. Przepis art. 145 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Dla każdego zgłoszenia znaku towarowego podlegającego ogłoszeniu, Urząd Patentowy sporządza zawiadomienie o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, przeznaczonych do oznaczania takich samych lub podobnych towarów, i przekazuje je zgłaszającemu. Zawiadomienie to ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążące dla Urzędu Patentowego.”;

Numeracja artykułu została zmieniona zgodnie z techniką legislacyjną.

Komentarz do ust. 1

Termin „publikacja” proponuje się zastąpić terminem „ogłoszenie”, powszechnie stosowanym w ustawie. Przepis precyzuje także termin, w którym ujawniane powinny zostać minimalne informacje o znaku towarowym.

Komentarz do ust. 2

Zmiana związana jest z koniecznością doprecyzowania, iż ogłoszeniu podlegają tylko prawomocnie zakończone decyzje.

Komentarz do ust. 3 i 4.

Proponuje się dotychczasowy ust. 3 rozbić na dwa ustępy. W ust. 3 proponuje się zrezygnowanie z określenia początku terminu, w którym mogą być wniesione uwagi. Wydaje się zasadne, że Urząd powinien mieć możliwość wzięcia pod rozwagę uwag, które wpłynęły w różnym czasie. Proponowany ust. 4 stanowi doprecyzowanie regulacji zaproponowanej w zd. 2 ust. 3 projektu.

Komentarz do ust. 5

Dotychczasowy ust. 4 został przeniesiony do ust. 5. Proponuje się w nim doprecyzowanie, iż zawiadomienia przesyłane przez Urząd, sporządzane są jedynie w granicach specjalizacji. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.

10) w art. 1 pkt. 12 art. 147 otrzymuje brzmienie:

„Art. 147. 1. Po bezskutecznym upływie terminu na złożenie sprzeciwu, w rozumieniu art. 151¹ ust. 1, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, z zastrzeżeniem art. 146¹ ust. 4.

2. Po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań w sprawie sprzeciwu, Urząd Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie, w którym sprzeciwy uznane zostały za zasadne, a w pozostałym zakresie udziela prawa ochronnego na znak towarowy.”;

Przedmiotowa zmiana redakcyjna jest podyktowana koniecznością doprecyzowania przepisu i jest analogiczna do zmian wprowadzonych we wcześniejszych przepisach.

Usunięcie ust. 2 i zastąpienie go proponowanym w projekcie ust. 3, wynika z faktu, iż regulacje objęte ust. 3, konsumują treść dotychczasowego ust. 2.

11) proponuje się odrzucenie proponowanych w art. 1 pkt. 13 zmian tj. dodania art. 147¹-147⁸. *Postępowanie w sprawie sprzeciwu, jako postępowanie, w którym występują dwie odrębne i skonfliktowane strony, jest postępowaniem szczególnym, w stosunku do postępowania zgłoszeniowego, uregulowanego w Rozdziale 4 ustawy pwp. Systematyka zmian w zaproponowanym projekcie, zakłada umieszczenie przepisów dotyczących postępowania w sprawie sprzeciwu w rozdziale dotyczącym postępowania zgłoszeniowego. Zachodzi zatem konieczność stworzenia odrębnego rozdziału, w którym znalazłyby się szczegółowe regulacje dotyczące postępowania w sprawie sprzeciwu.*

Proponuje się, aby rozdział taki był umiejscowiony po Rozdziale 4 „Rozpatrywanie zgłoszeń znaku towarowego”.

12) w art. 1 po pkt. 13 proponuje się dodać pkt 13¹, w brzmieniu:

„dodaje się art. 148¹ w brzmieniu:

„Art. 148¹. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim ma odpowiadać zgłoszenie znaku towarowego, oraz szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania zgłoszeń, uwzględniając w szczególności zakres informacji ujawnianej publicznie, i sposób jej udostępniania, a także zakres, w jakim Urząd Patentowy może

wprowadzać poprawki w wykazie towarów i ich klasyfikacji. Określenie wymogów, jakim ma odpowiadać zgłoszenie, nie może prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla zgłaszającego.”

Proponowana treść art. 148¹ zawiera w sobie delegację ustawową, dotychczas uregulowaną w art. 152, z tym zastrzeżeniem, że usunięto z niej, odwołanie do uchylanego w projekcie przepisu art. 143. Zmiana umiejscowienia tego przepisu związana jest z koniecznością stworzenia nowego rozdziału dotyczącego postępowania w sprawie sprzeciwu, o którym mowa w uwadze 11.

13) w art. 1 po pkt. 13¹ proponuje się dodać pkt 13², w brzmieniu:

„uchyla się od art. 149–152”

14) w art. 1 po pkt. 13² proponuje się dodać pkt 13³, w brzmieniu:

„w tytule III w dziale I dotychczasowy rozdział 4¹ oznacza się jako rozdział 4² i dodaje się rozdział 4¹ w brzmieniu:

„Rozdział 4¹

Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Art. 151¹. 1. W nieprzywralnym terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, uprawniony z wcześniejszego prawa może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego w oparciu o podstawy wskazane w art. 132.

2. Od sprzeciwu należy wnieść opłatę.

3. Sprzeciw powinien zawierać oznaczenie stron, wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpis wnoszącego sprzeciw.

4. Urząd Patentowy, w drodze postanowienia, pozostawia bez rozpoznania sprzeciw, który został wniesiony po terminie lub nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony, lub nie wskazuje wcześniejszego prawa w rozumieniu art. 132, o ile braki te nie zostały uzupełnione w terminie wskazanym w art. 151¹ ust 1.

5. Jeżeli sprzeciw nie spełnia wymogów formalnych, Urząd Patentowy wyznacza wnoszącemu sprzeciw termin do usunięcia usterek lub braków pod rygorem umorzenia postępowania;

Proponowany przepis art. 151¹ jest rozwinięciem zaproponowanego w projekcie nowelizacji art. 147¹. W ust. 1 dokonano zmian redakcyjnych, zgodnie z uwagami do wcześniejszych przepisów. Zamieniono także wyrazy „wcześniejszych praw” na „wcześniejszego prawa”, tak by wyeliminować wątpliwości co do tego, iż podstawą sprzeciwu może być pojedyncze prawo, o którym mowa w art. 132.

W ust. 3 wyeliminowano adresy, jako jeden z wymogów formalnych sprzeciwu, w związku z tym że Urząd posiada adres w aktach sprawy, a dla składającego sprzeciw, uzyskanie takiego adresu mogłoby być problematyczne.

Proponuje się dodanie ust. 4, który precyzuje postępowanie Urzędu w przypadku niezuzupełnienia braków wskazanych w tym ust..

Dotychczasowy ust. 4 art. 147¹ proponuje się umieścić jako ust. 5. Dodatkowo, proponuje się by ustawowy termin 30 dni, zastąpiony został terminem wyznaczanym przez Urząd. Umożliwi to wyznaczenie dłuższych terminów dla podmiotów zagranicznych.

Art. 151². 1. Postępowanie w sprawie sprzeciwu prowadzone jest w formie pisemnej.

2. Stronami postępowania w sprawie sprzeciwu są zgłaszający i wnoszący sprzeciw.

3. Do rozpatrzenia sprzeciwu Prezes Urzędu Patentowego wyznacza eksperta.

Proponowana zmiana polega na scaleniu art. 147² i art. 147⁴ niniejszego projektu w celu ich systematyzacji.

Art. 151³. Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadamia zgłaszającego o wniesieniu sprzeciwu, w rozumieniu art. 151¹ ust. 1, oraz informuje każdą ze stron o rozpoczęciu dwumiesięcznego terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sporu.

2. Termin wskazany w ust. 1, może zostać przedłużony do sześciu miesięcy na zgodny wniosek stron.

3. Po upływie terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sporu, Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw w wyznaczonym terminie. W odpowiedzi na sprzeciw zgłaszający przedstawia zarzuty oraz przytacza wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie.

4. W terminie wskazanym w ust. 3 zgłaszający może podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat przed datą zgłoszenia znaku będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem, chyba że istnieją ważne powody tego nieużywania lub nie upłynął okres pięciu lat od daty zarejestrowania wcześniejszego znaku.

5. Urząd Patentowy przekazuje wnoszącemu sprzeciw odpowiedź na sprzeciw i jednocześnie wyznacza mu termin na zajęcie stanowiska oraz uzupełnienie dowodów.

6. Zgłaszający może odnieść się do dowodów i twierdzeń przedstawionych na podstawie ust. 5 przez wnoszącego sprzeciw w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy.

7. Urząd Patentowy może wezwać każdą ze stron do przedstawienia, w wyznaczonym terminie, stanowiska dotyczącego materiałów przedstawionych przez inne strony lub Urząd Patentowy.

8. Urząd Patentowy pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w wyznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania wynikła później. Dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie muszą być powołane w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

Proponowane zmiany doprecyzowują procedurę postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Z jednej strony, przeciwdziałając nadmiernemu przeciąganiu postępowania, z drugiej strony stwarzając warunki dla ugodowego załatwienia sprawy. Jednocześnie zmiany te zbliżają procedurę w sprawie sprzeciwu przed Urzędem do procedury w sprawie sprzeciwu przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), czyniąc tym samym procedurę krajową bardziej konkurencyjną wobec procedury wspólnotowej.

Art. 151⁴. Urząd Patentowy rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw.

Proponowany przepis odpowiada art. 147⁵ projektu oraz dostosowuje jego numerację do zmian wynikających z wprowadzenia niniejszego rozdziału.

Art. 151⁵. W wyniku rozpatrzenia sprzeciwu, Urząd Patentowy wydaje decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub o uznaniu go za zasadny w całości lub w części.

Proponowany przepis odpowiada art. 147⁶ projektu oraz dostosowuje jego numerację do zmian wynikających z wprowadzenia niniejszego rozdziału.

Art. 151⁶. 1. Od decyzji Urzędu Patentowego wydanej na skutek rozpatrzenia sprzeciwu stronom służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygany przez kolegia orzekające do spraw spornych. Przepisy art. 244 ust. 1¹–1², ust. 3–5 i art. 244¹, art. 245, art. 255⁷ i art. 255⁸ stosuje się odpowiednio.

2. Nowe fakty i dowody mogą być powołane, tylko jeżeli ich powołanie nie było wcześniej możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

3. Urząd Patentowy przeprowadza rozprawę z urzędu lub na wniosek strony, jeżeli uzna to za zasadne. W przypadku wyznaczenia rozprawy przepisy art. 255³, art. 255⁵ i art. 255⁶ stosuje się odpowiednio.

Proponowany przepis stanowi uszczegółowienie art. 147⁷. Z ust. 1 wyeliminowano odwołanie do art. 244 ust. 1³, gdyż proponuje się, by w ust. 3 wprowadzić odrębną regulację dotyczącą rozprawy. Dodatkowo proponuje się, by w ust. 2 wprowadzić regulacje zapobiegającą przedłużaniu postępowania.

Art. 151⁷. Do postępowania w sprawie sprzeciwu przepisy art. 242 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Proponowany przepis odsyła do przepisu art. 242, w którym uregulowane jest wyznaczanie terminów.

Art. 151⁸. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim ma odpowiadać sprzeciw, szczegółowe zasady rozpatrywania sprzeciwu oraz opłaty i warunki zwrotu kosztów poniesionych przez strony oraz sposób korespondencji w sprawach uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.”;

Przepis ten jest odpowiednikiem art. 147⁸ projektu. Dodatkowo proponuje się, by delegacja ustawowa objęła także kwestie związane z warunkami zwrotu kosztów poniesionych przez strony oraz sposób korespondencji w sprawach uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

15) w art. 1 po pkt 13³ proponuje się dodać pkt 13⁴ w brzmieniu:

„Dotychczasowy rozdział 4¹ oznacza się jako rozdział 4² – „Postępowanie w sprawie uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowych znaków towarowych”

Zmiana tytułu spowodowana jest koniecznością doprecyzowania zakresu postępowania w sprawach znaków międzynarodowych.

16) w art. 1 pkt. 14 proponuje się nadać następujące brzmienia art. 152². 1

„Art. 152². 1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak warunków do uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, wskazanych w art. 129, wydaje, z zastrzeżeniem ust. 2, decyzję o odmowie uznania ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego.”;

Zmiana ma charakter redakcyjny w celu ujednoczenia terminologii ustawy.

17) w art. 1 pkt. 15 proponuje się nadać następujące brzmienia art. 152³.

„Art. 152³. W przypadku gdy brak warunków do uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, wskazanych w art. 129, dotyczy tylko niektórych towarów, Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w odniesieniu do tych towarów. Przepis art. 152² ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

Zmiana ma charakter redakcyjny w celu ujednoczenia terminologii ustawy.

18) w art. 1 w pkt. 18 proponuje się nadać następujące brzmienia art. 152⁶:

„Art. 152⁶. 1. Urząd Patentowy, dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, co do którego nie stwierdzono braku warunków do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy w rozumieniu art. 129.

2. Po uprawomocnieniu się decyzji o odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, wskazanej w art. 152³, dla niektórych towarów, Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o wyznaczeniu tego znaku towarowego, dla pozostałych towarów.

3. Osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w oparciu o podstawy wskazane w art. 129.

4. Urząd Patentowy może wydać decyzję o odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, w przypadku powzięcia informacji o okolicznościach uniemożliwiających uznanie ochrony znaku międzynarodowego, wskazanych w art. 129, także po ogłoszeniu o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego. Przepis art. 152² ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

Dokonane poprawki odpowiadają zmianom zaproponowanym w odniesieniu do znaków krajowych. Proponuje się także usunięcie wymogu wysyłania zawiadomień do

zgłaszających znaki międzynarodowe, ze względu na trudności w doręczeniu i wysokie koszty korespondencji międzynarodowej.

19) w art. 1 pkt. 19 proponuje się nadać następujące brzmienie art. 152⁷:

„Art. 152⁷. 1. W nieprzywralnym terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, uprawniony z wcześniejszego prawa może wnieść sprzeciw wobec uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, w oparciu o podstawy wskazane w art. 132.

2. W przypadku sprzeciwu wniesionego w sprawie międzynarodowego znaku towarowego, Urząd Patentowy przesyła do Biura Międzynarodowego notę o powodach mogących uniemożliwić uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego wynikających ze sprzeciwu. Przepisy art. 151¹ ust. 2–5, art. 151²–151⁸ stosuje się odpowiednio.”;

Proponowane zmiany w tym zakresie, polegają na rezygnacji z części przepisu i odwołania się w tym zakresie do przepisów regulujących postępowanie w trybie spornym.

20) w art. 1 pkt. 20 proponuje się nadać następujące brzmienie art. 152⁸:

„Art. 152⁸. 1. Po bezskutecznym upływie terminu na złożenie sprzeciwu, w rozumieniu art. 152⁷ ust. 1, Urząd Patentowy wydaje decyzję o uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, z uwzględnieniem art. 152⁶ ust. 3. Przepis art. 152⁵ stosuje się odpowiednio.

2. Po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań w sprawie sprzeciwu, Urząd Patentowy odmawia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w zakresie, w którym sprzeciwu uznane zostały za zasadne, a w pozostałym zakresie uznaje ochronę międzynarodowego znaku towarowego.”;

Proponowane zmiany mają charakter redakcyjny oraz analogiczny do zmian dotyczących znaków krajowych, przewidzianych w art. 147.

21) w art. 1 pkt 21 proponuje się nadać następujące brzmienie art. 152⁹:

„Art. 152⁹. Od decyzji Urzędu Patentowego, w sprawach uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony znaków międzynarodowych służy stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 5 miesięcy od daty opublikowania informacji

o odmowie w Rejestrze Międzynarodowym, w rozumieniu Porozumienia i Protokołu. Przepisy art. 244 ust. 1¹⁻¹⁴, ust. 5 oraz art. 245 stosuje się odpowiednio.”;
Proponowana zmiana scala ust. 1 i 2 proponowanego w projekcie przepisu, systematyzując logiczne brzmienie przepisu.

22) w art. 1 po pkt 23 proponuje się dodanie punktu 23¹

„w art. 153 po ust. 1 dodaje się ust. 1¹⁻¹³ w brzmieniu:

„1¹. Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych.

1². Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy.

1³. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.”

Proponuje się dodanie przepisów, będących odpowiednikiem art. 149, 150 i 151 obecnie obowiązującej ustawy. Przedmiotowe przepisy zostały usunięte z rozdziału o zgłoszeniu znaku towarowego i przesunięte do rozdziału o prawie ochronnym celem ich usystematyzowania.

23) w art. 1 po pkt 23¹ proponuje się dodanie punktu 23²

„art. 162¹ otrzymuje brzmienie:

„Art. 162¹. W toku postępowania wszczętego na skutek wniesienia wniosku o unieważnienie, prawo ochronne na znak towarowy może zostać podzielone na wniosek uprawnionego, w stosunku do wskazanych towarów, z zachowaniem daty pierwszeństwa. Przepis art. 140 stosuje się odpowiednio. Składając wniosek, uprawniony uiszcza opłatę za podział prawa ochronnego na znak towarowy.”

Przedmiotowa poprawka podyktowana jest koniecznością dostosowania brzmienia przepisu do zmian wprowadzanych ustawą o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw uchwaloną przez Sejm RP na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 roku.

24) w art. 1 pkt. 24 proponuje się nadać następujące brzmienie art. 164.

„Art. 164. 1. Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub w części, jeżeli nie zostały spełnione warunki, wymagane do uzyskania tego prawa wskazane w przepisie art. 129 lub w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, w rozumieniu art. 132.

2. W przypadku, gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo w rozumieniu art. 132, na prawo to może powołać się jedynie uprawniony z tego prawa. Przepis art. 133 stosuje się odpowiednio”;

Zaproponowane brzmienie stanowi doprecyzowanie tego przepisu, tak aby nie pozostawiał on żadnych wątpliwości interpretacyjnych.

25) w art. 1 pkt. 28 proponuje się nadać następujące brzmienie art. 246 ust. 1:

„Art. 246. 1. Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa.”;

Zaproponowane brzmienie stanowi doprecyzowanie tego przepisu, tak aby nie pozostawiał on żadnych wątpliwości interpretacyjnych.

26) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Do postępowań o udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe, oraz postępowań, toczących się na skutek wniesienia sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do unieważnienia i stwierdzenia wygaśnięcia praw ochronnych na znaki towarowe istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Proponuje się, by wyraz „w tym” został zastąpiony wyrazem „oraz”, gdyż postępowanie sporne nie stanowi części postępowania o udzielenie prawa ochronnego.

Poprawki w przepisach przejściowych w art. 2 mają na celu uwzględnienie wszelkich sytuacji prawnych, których niniejsza nowelizacja będzie dotyczyć.

27) proponuje się usunąć art. 3

Wyeliminowanie przesłanki interesu prawnego w postępowaniach o unieważnienie, w sposób wystarczający będzie chronić interesy podmiotów, które w dotychczasowym stanie prawnym chciałyby z korzystać z instytucji sprzeciwu opartego na dotychczasowych przepisach.

28) dodaje się do uzasadnienia:

„Powyższe zmiany nie niosą skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.”

UZASADNIENIE

Celem niniejszej autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej jest rozszerzenie zakresu przedłożenia w celu wykorzystania dotychczasowych propozycji oraz poszerzenia projektu o inne rozwiązania, w tym regulacje dotyczące skrócenia sporów. Uzupełniono uzasadnienie projektu ustawy o stwierdzenie braku skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz o zgodność z prawem Unii Europejskiej.

Autopoprawka nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa treść jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Warszawa, 17 lipca 2015 r.

BAS-WAPEiM-1533/15

Pani
Małgorzata Kidawa-Błońska
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, w wersji uwzględniającej autopoprawkę z 2 lipca 2015 r., (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Artur Gierada)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze zm.) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy

Przedmiotem projektu ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej jako: ustawa).

Projektodawcy proponują wprowadzenie szeregu zmian do ustawy, które w przeważającej mierze dotyczą znaków towarowych. Podstawową modyfikacją względem obowiązujących przepisów w zakresie postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe jest wprowadzenie systemu sprzeciwowego w miejsce systemu badawczego. Wiąże się to z koniecznością znowelizowania przepisów ustawy, w tym procedury zgłoszeniowej przed Urzędem Patentowym, oraz określenia przesłanek odmowy udzielenia praw ochronnych na oznaczenie (proponowane art. 129 i 132 ustawy).

Ponadto zaproponowane zmiany dotyczą również przepisów postępowania w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych uregulowanego obecnie w rozdziale 4(1) ustawy. Zgodnie z art. 152(1) ustawy Urząd Patentowy prowadzi postępowanie w sprawie ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych w zakresie przewidzianym tzw. systemem madryckim (na podstawie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r.¹ oraz Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji

¹ Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 i 515.

znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.², dalej zwanych: Porozumieniem i Protokołem).

Projektodawcy zaproponowali również nowelizację przepisów ustawy dotyczących unieważniania praw ochronnych na znak towarowy (proponowane art. 164 i 165 ustawy), a także wprowadzili przepisy intertemporalne (art. 2 projektu ustawy).

Część zagadnień uregulowanych w projekcie ustawy jest przedmiotem zaawansowanych prac legislacyjnych. W ustawie o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druk 3249), która uchwalona przez Sejm w dniu 12 czerwca 2015 r., znalazły się przepisy nowelizujące obecnie obowiązujące przepisy ustawy. Część z tych nowelizowanych przepisów ustawy jest modyfikowana lub uchylana w opiniowanym projekcie ustawy.

Autopoprawką z dnia 2 lipca br. projektodawcy zmodyfikowali pierwotny projekt ustawy, zmieniając m.in. układ i kolejność niektórych przepisów. Część zmian ma charakter dostosowujący lub ujednolicający siatkę pojęciową projektu, a także redakcyjny. Zaproponowano również nowe postanowienia, w tym uszczegóławiające postępowanie w sprawie sprzeciwu, a także dotyczące wprowadzenia procedury sprzeciwowej w odniesieniu do uznawania na terytorium Polski ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego.

Projektowana ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy

Niektóre kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy są regulowane w prawie Unii Europejskiej.

2.1. Podstawowe znaczenie w zakresie znaków towarowych w prawie UE ma dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych³, dalej zwana: dyrektywą 2008/95/WE.

Dyrektywa ma zastosowanie do każdego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji jako indywidualny znak towarowy w państwie członkowskim.

Celem dyrektywy 2008/95/WE jest zharmonizowanie części prawa krajowego dotyczącego znaków towarowych⁴. W motywie czwartym preambuły tego aktu wskazano wprost, że wystarczające będzie ograniczenie harmonizacji do tych przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

² Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129 i 130.

³ Dz. Urz. UE L 299 z 8.11.2008, s. 25.

⁴ M. Zielińska, *Wspólnotowy znak towarowy i jego specyfika w stosunku do uregulowania krajowego*, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2012, s. 14-15.

Szczególnie istotny z punktu widzenia przedmiotu projektu ustawy jest motyw szósty preambuły tej dyrektywy. Stanowi on, że państwa członkowskie powinny posiadać swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji, wygaśnięcia i nieważności znaków towarowych nabytych przez rejestrację. Ponadto, jeżeli dopuszczają one powoływanie praw wcześniejszych w procedurze rejestracji, mogą stosować procedurę wnoszenia sprzeciwu lub procedurę badania z urzędu, bądź oba rodzaje procedur.

Istotne znaczenie w międzynarodowym prawie własności intelektualnej ma Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (dalej jako: TRIPS)⁵, będące załącznikiem do przyjętego w 1994 r. porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO). Unia Europejska przystąpiła do TRIPS⁶.

Zgodnie z art. 216 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE) umowy zawarte przez Unię wiążą instytucje Unii i państwa członkowskie. Z chwilą wejścia w życie umowy zawarte przez Unię stają się integralną częścią unijnego porządku prawnego i należy je zaliczyć do źródeł prawa unijnego (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie R & V. Haegeman p. Belgii o sygn. C-181/73, pkt 5-6)⁷.

Materialnoprawne zasady dotyczące znaków towarowych zawiera TRIPS. Są one w dużym stopniu wzorowane na pierwszej dyrektywie Rady nr 89/104/WE z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (obecnie zastąpionej dyrektywą 2008/95/WE)⁸. Przedmiotem kontrowersji pozostawała kwestia relacji postanowień wskazanych dyrektyw do TRIPS. Trybunał Sprawiedliwości w utrwalonym obecnie orzecznictwie przyjął, że jeżeli w badanej dziedzinie prawa własności intelektualnej istnieją przepisy prawa unijnego, takie jak dyrektywy, to wyłączona jest bezpośrednia stosowalność postanowień TRIPS, przy czym w takiej sytuacji w miarę możliwości, należy przeprowadzić wykładnię zgodnie z TRIPS⁹. Omawiana w pkt 3.1 niniejszej opinii materia objęta zakresem projektu ustawy jest regulowana w dyrektywie 2008/95/WE, dlatego postanowienia tego aktu będą przedmiotem dalszej analizy.

⁵ Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.1994, s. 214.

⁶ Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.1994, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: rozdz. 11, t. 21, s. 80.

⁷ P. Dąbrowska-Kłosińska, *Komentarz do art. 216 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* [w:] K. Kowalik-Bañczyk (red.), M. Szwarz-Kuczer (red.), A. Wróbel (red.), *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. II*, Warszawa, 2012.

⁸ M. Trzebiatowski, *Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej* [w:] R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej, System Prawa Prywatnego tom 14B*, Warszawa, 2012, nb 66.

⁹ Por. wyrok Trybunał z 11.9.2007 r. w sprawie C-431/05, *Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos Lda*, pkt 35.

2.2. Na szczególną uwagę ze względu na zakres zmian zaproponowanych w projekcie ustawy zasługuje fakt przystąpienia Unii Europejskiej do Protokołu (decyzja Rady z dnia 27 października 2003 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Protokołu odnoszącego się do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, przyjętego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.¹⁰). Należy podkreślić, że Protokół w wielu aspektach powtarza postanowienia Porozumienia, jednak stanowi samodzielną umowę międzynarodową¹¹. Unia nie jest stroną Porozumienia.

Mając na uwadze zawarte powyżej w pkt. 2.1 opinii ustalenia dotyczące skutków przystąpienia Unii Europejskiej do umów międzynarodowych należy uznać, że Protokół stanowi element prawa europejskiego. W Protokole opisane zostały zasady i procedura realizowania ochrony międzynarodowej przyznawanej dla uprawnionych ze znaków towarowych i co do zasady przysługującej we wszystkich państwach będących stroną Protokołu.

W prawie wtórnym Unii Europejskiej występują również inne przepisy odnoszące się do znaków towarowych, w tym dotyczące wspólnotowego znaku towarowego. Są one zawarte przede wszystkim w rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego¹². Jednak zagadnienia dotyczące wspólnotowego znaku towarowego nie są objęte zakresem projektu ustawy, który normuje zagadnienia krajowej i częściowo międzynarodowej (opartej na systemie madryckim) procedury ochrony własności przemysłowej.

2.3. Materia dotycząca ochrony prawnej wzorów przemysłowych jest częściowo regulowana w prawie Unii Europejskiej. Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (dalej jako: dyrektywa 98/71/WE)¹³ dotyczy, zgodnie z jej art. 1 ust. 1 lit a i c, wzorów przemysłowych w rozumieniu ustawy. Reguluje zagadnienia związane w szczególności z charakterem wzorów, okresem ochrony, materialnoprawnymi przesłankami rejestracji. W motywie szóstym preambuły dyrektywy 98/71/WE zaznaczono, że państwa członkowskie posiadają swobodę ustalania postanowień w zakresie procedury rejestracji, odnowienia i nieważności praw dotyczących wzorów oraz postanowień dotyczących skutków takiej nieważności.

Regulacje dotyczące wspólnotowych wzorów przemysłowych zawarte są w rozporządzeniu Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych¹⁴. Zagadnienia dotyczące wspólnotowego wzoru nie są objęte zakresem projektu ustawy, który normuje materię międzynarodowej

¹⁰ Dz. Urz. UE L 296 z 14.11.2003, s. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: r. 17, t. 1, s. 315.

¹¹ M. Trzebiatowski, *Znaki towarowe* [op. cit.] nb 52-54.

¹² Dz. Urz. UE L 78 z 24.3.2009, s. 1, ze zm.

¹³ Dz. Urz. UE L 289 z 28.10.1998, s. 28, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: r. 13, t. 21, s. 120.

¹⁴ Dz. Urz. UE L 3 z 5.1.2002, s. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: r. 13, t. 27, s. 142.

ochrony wzorów przemysłowych opartej na systemie haskim, o którym mowa poniżej.

W międzynarodowym prawie ochrony wzorów przemysłowych podstawowe znaczenie ma tzw. system haski, na który składają się zasadniczo dwa akty: Porozumienie haskie w sprawie międzynarodowego depozytu wzorów przemysłowych przyjęte w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. (dalej jako: Porozumienie haskie) oraz Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęty w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (dalej jako: Akt genewski)¹⁵.

Unia Europejska przystąpiła do Aktu Genewskiego decyzją Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zatwierdzającą przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie w dniu 2 lipca 1999 r.¹⁶ Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi skutków przystąpienia Unii Europejskiej do umów międzynarodowych, zawartymi w pkt. 2.1 niniejszej opinii, należy uznać, że Akt genewski stanowi element prawa europejskiego.

Akt genewski dotyczy przede wszystkim zgłoszenia międzynarodowego i rejestracji międzynarodowej wzorów przemysłowych (rozdział I Aktu). W art. 12 Aktu genewskiego określono zasady postępowania w przypadku odmowy uznania skutków rejestracji międzynarodowej wzoru przemysłowego przez jedną ze stron Aktu genewskiego. W art. 12 ust. 3 lit. b Aktu genewskiego wskazano, że uprawniony, któremu odmówiono przyznania ochrony międzynarodowej, korzysta z takich samych środków zaradczych, jak w przypadku, gdyby wzór przemysłowy będący przedmiotem rejestracji był przedmiotem zgłoszenia o udzielenie ochrony na podstawie ustawodawstwa mającego zastosowanie do organu strony Aktu genewskiego, który poinformował o odmowie.

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej

Niektóre zagadnienia uregulowane w projekcie ustawy wymagają oceny w zakresie zgodności z ustalonym prawem Unii Europejskiej.

3.1. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że zgodnie z motywem szóstym preambuły dyrektywy 2008/95/WE zagadnienie wyboru krajowej procedury zgłaszania praw wcześniejszych nie jest w niej regulowane. Tym samym zaproponowane w projekcie ustawy ustanowienie systemu sprzeciwowego w Polsce nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.

¹⁵ Ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 827), wyrażono zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP Aktu genewskiego, który w stosunku do Polski wszedł w życie 2 lipca 2009 r.

¹⁶ Dz. Urz. UE L 386 z 29.12.2006, s. 28.

Przechodząc do zagadnień objętych prawem europejskim należy przeanalizować przesłanki odmowy udzielenia praw ochronnych na podstawie projektowanego art. 129 ustawy, a także przesłanki, określone w projektowanym art. 132 ustawy, uznania sprzeciwu za zasadny, co również skutkuje odmową przyznania praw ochronnych.

Proponowany art. 129 ustawy określa przesłanki, które będą z urzędu badane w ramach kontroli wniosków o udzielenie praw ochronnych. Większość z proponowanych przesłanek została już uwzględniona w obowiązujących przepisach artykułów 129 i 131 ustawy, które implementowały do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2008/95/WE określające podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji znaków towarowych (art. 3 dyrektywy 2008/95/WE).

Wyjątkiem jest przesłanka odmowy udzielenia praw ochronnych zaproponowana w projektowanym art. 129 ust. 1 pkt 12 ustawy, w wersji uwzględniającej autopoprawkę z 2 lipca br., która nie została wprost wyrażona w dyrektywie 2008/95/WE. Projektowany art. 129 ust. 1 pkt 12 ustawy określa nową przesłankę, wskazując, iż nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które stanowią chronione nazwy odmian roślin i odnoszą się do odmian roślin tego samego lub pokrewnego gatunku.

Problematyka ochrony odmian roślin, w tym ich nazw, jest regulowana w prawie Unii Europejskiej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (dalej jako: rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94)¹⁷. Zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia w razie spełnienia określonych w nim wymagań przyznawane jest wspólnotowe prawo do ochrony odmiany roślin, które obejmuje również ochronę nazwy odmiany rośliny tego samego lub pokrewnego gatunku (art. 63 rozporządzenia). W art. 17 oraz 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 określono ograniczenia dotyczące używania nazwy takiej odmiany rośliny, w tym również zakaz używania w pewnych sytuacjach nazwy oraz jakiegokolwiek oznaczenia chronionej rośliny (art. 18 ust. 3).

W polskim prawie materia ochrony nazw odmian roślin jest zawarta w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, ze zm.). Hodowcy rośliny może zostać przyznane na gruncie tej ustawy wyłączne prawo do ochrony odmiany rośliny, które obejmuje również ochronę jej nazwy (art. 9 ust. 5). Artykuł 37 tej ustawy określa sankcje karne za naruszenie wyłącznego prawa do odmiany, w tym niezgodnego z prawem używania nazwy chronionej odmiany.

W art. 3 ust. 2 lit. a dyrektywy 2008/95/WE przewidziano możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie przesłanki odmowy rejestracji lub unieważnienia rejestracji znaku towarowego, jeżeli używanie takiego znaku towarowego może być zabronione stosownie do przepisów prawa innego niż

¹⁷ Dz. Urz. UE L 227 z 1.9.1994, s. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: r. 3, t.16, s. 390, ze zm.

prawo o znakach towarowych, ustanowionych w systemie prawnym danego państwa członkowskiego lub w prawie europejskim.

Mając na uwadze ustalone przepisy prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, należy stwierdzić, że projektowany art. 129 ust. 1 pkt 12 ustawy w wersji uwzględniającej autopoprawkę z 2 lipca br. mieści się w zakresie dyspozycji przepisu art. 3 ust. 2 lit. a dyrektywy 2008/95/WE.

W odniesieniu do części przesłanek określonych w proponowanym art. 129 ustawy projektodawcy zmodyfikowali ich treść względem obowiązujących przepisów. Przykładem jest projektowany art. 129 ust. 1 pkt 4 ustawy, którego sposób sformułowania niemal dokładnie odpowiada treści art. 3 ust. 1 lit. d dyrektywy 2008/95/WE, podczas gdy obowiązujący art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy, jak się wydaje, realizuje cel wskazanego przepisu dyrektywy, zachowując nieco odmienną od niego treść. Należy jedynie na marginesie zaznaczyć, że proces implementowania do prawa krajowego postanowień dyrektyw nie wymaga mechanicznego przenoszenia treści przepisów zawartych w dyrektywach do regulacji krajowych, chodzi natomiast o osiągnięcie celów wyznaczonych w tych aktach prawnych UE.

Na uwagę zasługuje zaproponowane w autopoprawce z 2 lipca br. wykreślenie projektowanego art. 129 ust. 1 pkt 14 ustawy, który w pierwotnej wersji projektu ustawy określał przesłankę odmowy rejestracji oznaczenia zawierającego nazwę zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia produktu (bez wskazywania, o jaki produkt chodzi). Treść usuwanego przepisu jest zbliżona do obowiązujących pkt 1(1) oraz 1(2) art. 132 ust. 1 ustawy, które mają zostać zastąpione inną treścią normatywną. W obowiązującym brzmieniu te przepisy wskazują na zarejestrowane oznaczenia konkretnych grup produktów, tj. produktów rolnych, środków spożywczych oraz napojów spirytusowych, odwołując się m.in. do unijnych rozporządzeń¹⁸, które dotyczą ochrony oznaczeń tych produktów. Należy uznać, że zabieg zastosowany w projekcie ustawy, w wersji uwzględniającej autopoprawkę z 2 lipca br., polegający na zrezygnowaniu z przesłanki odmowy rejestracji oznaczenia odwołującego się do zarejestrowanego wcześniej oznaczenia w sposób ogólny, bez wymieniających poszczególnych grup produktów, nie obniża poziomu ochrony dla zarejestrowanych towarów, tym bardziej, że przysługuje im ochrona na podstawie wiążących w całości i bezpośrednio stosowanych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady.

¹⁸ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. WE L 39 z 13.02.2008, s. 16) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, s. 12), które zostało uchylone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, s. 1).

Mając na uwadze powyższe, należy przyjąć, że proponowany art. 129 ustawy nie narusza przepisów dyrektywy 2008/95/WE, w tym jej art. 3.

Przechodząc do projektowanego art. 132 ustawy, należy przywołać część uwag odnoszących się do projektowanego art. 129 ustawy. Przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zaproponowane w projektowanym art. 132 ustawy korespondują z niektórymi przepisami obowiązującego art. 132 ustawy i mają związek z podstawami odmowy rejestracji wskazanymi w art. 4 dyrektywy 2008/95/WE. W projektowanych przepisach art. 132 ustawy wprowadzono modyfikacje względem obowiązującego art. 132 ustawy, które nie naruszają postanowień art. 4 dyrektywy 2008/95/WE.

Podobnie należy ocenić proponowaną nowelizację art. 133 ustawy, która zakłada rozszerzenie stosowania zgody na rejestrację późniejszego znaku towarowego przez osobę zgłaszającą wcześniejszy znak towarowy, uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawnionego z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego. Dodanie wymogu formy pisemnej dla tej zgody nie narusza art. 4 ust. 5 dyrektywy 2008/95/WE, który zezwala państwom członkowskim na niestosowanie podstaw odmowy rejestracji, jeśli osoba uprawniona z wcześniejszego znaku zgodzi się na to.

Pośród licznych przepisów dotyczących procedury zgłoszenia znaku towarowego, które zawarte zostały w projekcie ustawy, warto zwrócić uwagę na proponowany art. 145 ust. 3 ustawy. Przepis ten zakłada, że odmowa rejestracji znaku towarowego przez Urząd Patentowy dotyczy tylko tych towarów (na podstawie art. 120 ust. 3 pkt 2 ustawy obejmuje również usługi), które nie spełniają warunków rejestracji zgodnie z projektowanym art. 129 ustawy. Zaproponowana modyfikacja art. 145 ust. 3 ustawy upraszcza jego dotychczasowe brzmienie, nie naruszając art. 13 dyrektywy 2008/95/WE, który zezwala na odmowę rejestracji części towarów objętych znakiem.

Zaproponowana nowelizacja art. 164 ustawy, ograniczająca katalog podmiotów uprawnionych do wnioskowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy z powodu wystąpienia przesłanek określonych w projektowanym art. 132 ustawy, nie narusza postanowień dyrektywy 2008/95/WE. Zgodnie z przywołanym wcześniej w opinii motywem szóstym preambuły tego aktu państwa członkowskie korzystają ze swobody ustalania przepisów proceduralnych, w tym dotyczących postępowania w sprawie unieważniania znaków towarowych.

Na uwagę zasługuje projektowany art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy, który wskazuje, że osoba uprawniona nie może wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany z naruszeniem projektowanego art. 129 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, gdy znak ten uzyskał przed datą złożenia wniosku dostateczne znamiona odróżniające. Przepis ten jest zgodny z art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE. Należy podkreślić, że wskazane postanowienie dyrektywy odnosi się do braku

możliwości stwierdzenia nieważności już zarejestrowanego znaku towarowego, ale również braku możliwości odmowy zarejestrowania znaku. Również w tym zakresie projekt ustawy jest zgodny z tym przepisem, bowiem nowelizowany art. 130 ustawy w całości uwzględnia tę dyspozycję dyrektywy.

Projektowany art. 165 ust. 2 ustawy rozszerza wyłączenie odmowy unieważnienia prawa ochronnego do znaku towarowego z powodu działania przez uprawnionego w złej wierze na przypadki opisane w art. 165 ust. 1 pkt 3 ustawy (dotyczące kolizji z wcześniejszymi znakami towarowymi powszechnie znanymi). W obecnej wersji ustawy wyłączenie odmowy unieważnienia znaku z tego powodu obejmuje tylko przypadki wskazane w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. dotyczące wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych bądź praw osobistych lub majątkowych wnioskodawców zarejestrowanych znaków towarowych. Wskazane zagadnienia są regulowane w art. 9 dyrektywy 2008/95/WE.

Obowiązujący art. 165 ust. 2 ustawy spełnia wymogi art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95/WE, który nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia do prawa krajowego mechanizmów dotyczących unieważnienia zarejestrowanych znaków towarowych. Natomiast projektowany art. 165 ust. 2 ustawy odnosi się do art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE, który daje państwom członkowskim swobodę wprowadzania mechanizmów ograniczeń unieważniania m.in. niezarejestrowanych znaków towarowych (poprzez odwołanie do art. 4 ust. 4 lit. b dyrektywy 2008/95/WE).

Projektowany art. 165 ust. 2 ustawy jest zgodny z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE. Projektodawcy, proponując rozszerzenie względem obowiązującego obecnie wyłączenia odmowy unieważnienia prawa ochronnego do zarejestrowanego znaku towarowego na przypadki opisane w art. 165 ust. 1 pkt 3 ustawy (dotyczące niezarejestrowanych znaków towarowych) z powodu działania przez uprawnionego w złej wierze, realizują dyspozycję art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE.

3.2. W projekcie ustawy zaproponowano nowelizację przepisów obecnego rozdziału 4(1) ustawy dotyczącego postępowania w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych¹⁹. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy przez międzynarodowy znak towarowy rozumie się znak towarowy zarejestrowany w trybie określonym w Porozumieniu lub Protokole.

Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim wprowadzenia procedury sprzeciwowej, która ma objąć również uznawanie przez Urząd Patentowy ochrony międzynarodowych znaków towarowych. Część ze zmian ma charakter stricte techniczny dostosowujący do nowej procedury (w tym projektowane: art. 152(1) ust.1, art. 152(3), 152(6)) w zakresie nieobjętym

¹⁹ W autopoprawce z 2 lipca br. wprowadzono zmienioną numerację rozdziałów, materia obecnie regulowana w rozdziale 4(1) ustawy ma zostać przeniesiona do projektowanego rozdziału 4(2) ustawy.

Protokołem. W projekcie ustawy występują również propozycje postanowień dotyczących zagadnień, które są regulowane w Protokole.

W projekcie ustawy przewidziano przepisy, które wskazują, że Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego noty dotyczące ograniczenia możliwości uznania na terytorium Polski ochrony międzynarodowej znaku towarowego (projektowane art. 152(5) oraz art. 152(7) ust. 2 ustawy). W art. 5 ust. 1 Protokołu wskazano, że możliwe jest przekazanie przez odpowiedni organ publiczny strony Protokołu zawiadomienia o tym, że odmawia się rozszerzenia ochrony międzynarodowej przewidzianej na podstawie Protokołu. Na strony Protokołu nałożono przy tym obowiązek powiadomienia Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (dalej jako: Biuro Międzynarodowe), które odpowiada za wykonywanie Protokołu, o odmowie, wskazując jej powody (art. 5 ust. 2 Protokołu). Należy uznać, że projektowane art. 152(5) oraz art. 152(7) ust. 2 ustawy nie naruszają postanowień art. 5 ust. 2 Protokołu.

W projekcie ustawy przewidziano również przepisy dotyczące trybów odwoławczych od decyzji Urzędu Patentowego w sprawach uznawania ochrony międzynarodowej znaku towarowego. W szczególności należy zwrócić uwagę na proponowany art. 152(7) ust. 2 ustawy w wersji uwzględniającej autopoprawkę z 2 lipca br., który przewiduje odpowiednie stosowanie proponowanych art. 151(1) ust. 2-5 i art. 151(2)-151(8) ustawy.

Uprawnienia odwoławcze przyznane stronie w sprawach dotyczących ochrony międzynarodowej znaków towarowych, określone w projektowanym art. 152(7) ust. 2 ustawy, odwołują się wprost i odpowiadają uprawnieniom przewidzianym dla stron w postępowaniu krajowym. Projektowane rozwiązanie należy uznać za zgodne z art. 5 ust. 3 Protokołu, który stanowi, że uprawnionemu z rejestracji międzynarodowej będą przysługiwały takie same środki zaradcze w przypadku odmowy rozszerzenia ochrony międzynarodowej jego znaku, jak gdyby znak został przez niego złożony bezpośrednio w urzędzie, który odmówił ochrony.

3.3. W autopoprawce z 2 lipca br. zaproponowano dodanie art. 117(3) ustawy, który dotyczy stosowania procedury sprzeciwowej w odniesieniu do uznawania na terytorium Polski ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego. Przepis ten stanowi uzupełnienie i został dostosowany do postanowień art. 117(1)-117(5) ustawy dodanych ustawą o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, przyjętej przez Sejm w dniu 12 czerwca 2015 r.

Przedmiot projektowanego art. 117(3) ustawy nie jest objęty przepisami dyrektywy 98/71/WE. Zaproponowane w projektowanym art. 117(3) ustawy rozwiązania nie naruszają standardu ochrony określonego w art. 12 ust. 3 pkt b Aktu genewskiego przysługującego uprawnionym z rejestracji międzynarodowego wzoru przemysłowego.

4. Konkluzja

Przedmiot poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, w wersji uwzględniającej autopoprawkę z 2 lipca 2015 r., nie narusza prawa Unii Europejskiej.

Szef Kancelarii Sejmu



Lech Czapla

Warszawa, 17 lipca 2015 r.

BAS-WAPEiM-1534/15

Pani
Małgorzata Kidawa-Błońska
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Artur Gierada), w wersji uwzględniającej autopoprawkę z 2 lipca 2015 r., jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu

1. Przedmiot projektu ustawy

Przedmiotem projektu ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej jako: ustawa).

Projektodawcy proponują wprowadzenie szeregu zmian do ustawy, które w przeważającej mierze dotyczą znaków towarowych. Podstawową modyfikacją względem obowiązujących przepisów w zakresie postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe jest wprowadzenie systemu sprzeciwowego w miejsce systemu badawczego. Wiąże się to z koniecznością znowelizowania przepisów ustawy, w tym dotyczących określenia przesłanek odmowy udzielenia praw ochronnych na oznaczenie (proponowane art. 129 i 132 ustawy), procedury zgłoszeniowej przed Urzędem Patentowym.

Ponadto zaproponowane zmiany dotyczą również przepisów postępowania w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych uregulowanego obecnie w rozdziale 4(1) ustawy. Zgodnie z art. 152(1) ustawy Urząd Patentowy prowadzi postępowanie w sprawie ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych, w zakresie przewidzianym tzw. systemem madryckim (na podstawie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r.¹ oraz Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.², dalej zwanych: Porozumieniem i Protokołem).

¹ Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 i 515.

² Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129 i 130.

Projektodawcy zaproponowali również nowelizację przepisów ustawy dotyczących unieważniania praw ochronnych na znak towarowy (proponowane art. 164 i 165 ustawy), a także wprowadzili przepisy intertemporalne (art. 2 projektu ustawy).

Część zagadnień regulowanych w projekcie ustawy jest przedmiotem zaawansowanych prac legislacyjnych. W ustawie o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druk 3249), która została uchwalona przez Sejm w dniu 12 czerwca 2015 r., znalazły się przepisy nowelizujące obecnie obowiązujące przepisy ustawy. Część z tych nowelizowanych przepisów ustawy jest modyfikowana lub uchylana w opiniowanym projekcie ustawy.

Autopoprawką z 2 lipca br. projektodawcy zmodyfikowali pierwotny projekt ustawy, zmieniając m.in. układ i kolejność niektórych przepisów. Część zmian ma charakter dostosowujący lub ujednolicający siatkę pojęciową projektu, a także redakcyjny. Zaproponowano również nowe postanowienia, w tym uszczegóławiające postępowanie w sprawie sprzeciwu, a także dotyczące wprowadzenia procedury sprzeciwowej w odniesieniu do uznawania na terytorium Polski ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego.

Przedmiot projektu ustawy nie narusza prawa UE.

Projektowany art. 165 ust. 2 ustawy rozszerza wyłączenie odmowy unieważnienia prawa ochronnego do znaku towarowego z powodu działania przez uprawnionego w złej wierze na przypadki opisane w art. 165 ust. 1 pkt 3 ustawy (dotyczące kolizji z wcześniejszymi znakami towarowymi powszechnie znanymi). W obecnej wersji ustawy wyłączenie odmowy unieważnienia znaku z tego powodu obejmuje tylko przypadki wskazane w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. dotyczące wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych bądź praw osobistych lub majątkowych wnioskodawców zarejestrowanych znaków towarowych. Wskazane zagadnienia są regulowane w art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych³, dalej zwanej: dyrektywą 2008/95/WE.

Obowiązujący art. 165 ust. 2 ustawy spełnia wymogi art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95/WE, który nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia do prawa krajowego mechanizmów dotyczących unieważnienia zarejestrowanych znaków towarowych. Natomiast projektowany art. 165 ust. 2 ustawy odnosi się do art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE, który daje swobodę państwom członkowskim do wprowadzanie mechanizmów ograniczeń unieważniania m.in. niezarejestrowanych znaków towarowych (poprzez odwołanie do art. 4 ust. 4 lit. b dyrektywy 2008/95/WE).

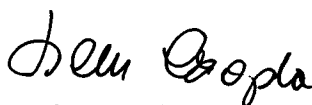
³ Dz. Urz. UE L 299 z 8.11.2008, s. 25.

Projektowany art. 165 ust. 2 ustawy jest zgodny z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE. Projektodawcy, proponując rozszerzenie względem obowiązującego obecnie wyłączenia odmowy unieważnienia prawa ochronnego do zarejestrowanego znaku towarowego na przypadki opisane w art. 165 ust. 1 pkt 3 ustawy (dotyczące niezarejestrowanych znaków towarowych) z powodu działania przez uprawnionego w złej wierze, realizują dyspozycję art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, można uznać, że projektowany art. 165 ust. 2 ustawy jest przepisem mającym na celu wykonanie art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej), w wersji uwzględniającej autopoprawkę z 2 lipca 2015 r., może zostać uznany przez Marszałka Sejmu za projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu.

Szef Kancelarii Sejmu



Lech Czapla