

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej¹⁾

Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 120 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„1. Znak towarowy może składać się z każdego oznaczenia umożliwiającego odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwego do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych, o którym mowa w art. 228 ust. 1 pkt 4, w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.”;

2) w art. 129¹ ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samych towarów, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towarów;”;

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;”;

c) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) składa się lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach wcześniejszą nazwę odmiany roślin zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie

¹⁾ Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, s. 1).

przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin i odnoszą się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy wyłączony z rejestracji na podstawie przepisów prawa lub umowy międzynarodowej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, w zakresie w nich przewidzianych.”;

3) w art.132¹ w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) jeżeli na podstawie przepisów prawa przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia, osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego ich zgłoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, może zakazać używania późniejszego znaku towarowego.”;

4) Tytuł II w Dziale I Rozdział 2 otrzymuje brzmienie:

„WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY I ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY”

5) w art. 136 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizacja mająca zdolność do nabywania praw i obowiązków w swoim imieniu powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców i osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa publicznego, mogą uzyskać prawo ochronne na wspólny znak towarowy. Wspólny znak towarowy przeznaczony jest do odróżniania towarów członków podmiotu uprawnionego do wspólnego znaku towarowego od towarów innych przedsiębiorstw.”;

6) po art. 136 dodaje się art. 136¹ w brzmieniu:

„Art. 136¹. 1. Nie udziela się prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, gdy nie spełnia warunków wskazanych w art. 136 i art. 138 ust. 3 i 4 oraz w przypadku gdy:

- 1) regulamin używania znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami;
- 2) istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż znak wspólny.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zgłaszający spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1, w wyniku zmiany regulaminu.”;

7) po art. 136¹ dodaje się art. 136²-136³ w brzmieniu:

„136². 1. Osobie fizycznej lub prawnej, w tym instytucjom, organom oraz podmiotom prawa publicznego, które nie prowadzą działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane, może być udzielone prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny, który pozwala odróżnić towary, które zostały certyfikowane przez uprawnionego do tego znaku w szczególności pod względem materiału, sposobu produkcji towarów, jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów, które nie są w ten sposób certyfikowane.

2. Znak towarowy gwarancyjny może składać się z elementów mogących służyć w obrocie handlowym do wskazania pochodzenia geograficznego towarów; przepisu art. 129¹ ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w zakresie, w jakim stanowi on podstawę do nie udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania pochodzenia towaru. Taki znak towarowy gwarancyjny nie uprawnia do zakazywania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym takich oznaczeń, pod warunkiem, że osoba trzecia używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

3. Zasady używania znaku towarowego gwarancyjnego określa regulamin używania znaku przyjęty przez osoby, o których mowa w ust. 1.

4. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny nie może odmówić, bez ważnych powodów, prawa używania znaku osobom, które spełniają kryteria określone w regulaminie, o którym mowa w ust 3.

136³. 1. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, gdy nie spełnia warunków wskazanych w art. 136² i art. 138 ust. 5-6 oraz w przypadku gdy:

- 1) regulamin używania znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami;
- 2) istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż znak towarowy gwarancyjny.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zgłaszający spełnił wymogi, o których mowa w ust. 1 w wyniku zmiany regulaminu.”

8) uchyla się art. 137;

9) w art. 138:

- a) ust. 3-4 otrzymują brzmienie:

„3. Do zgłoszenia wspólnego znaku towarowego lub zgłoszenia znaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego dołącza się regulamin używania znaku.

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, powinien w szczególności określać co najmniej osoby upoważnione do używania znaku, warunki członkostwa w organizacji i warunki używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu. W rejestrze dokonuje się wzmianki o przedłożeniu regulaminu, a także o wszystkich zmianach w regulaminie.”;

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5-6 w brzmieniu:

„5. Do zgłoszenia znaku towarowego gwarancyjnego przekłada się regulamin używania znaku.

6. Regulamin, o którym mowa w ust. 5, w sposób jasny i precyzyjny wskazuje w szczególności osoby uprawnione do używania znaku, właściwości, które mają być certyfikowane znakiem, sposób badania tych właściwości, sposób nadzorowania używania znaku, warunki używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu. W rejestrze dokonuje się wzmianki o przedłożeniu regulaminu, a także o wszystkich zmianach w regulaminie.”

10) art. 142 otrzymuje brzmienie:

„Art. 142. Urząd Patentowy może wprowadzić poprawki w dokumentacji zgłoszenia znaku towarowego jedynie w celu usunięcia oczywistych pomyłek i błędów językowych. Ograniczenie to nie dotyczy wykazu towarów i ich klasyfikacji, a także wykazu użytych kolorów, pod warunkiem że poprawki nie będą prowadzić do zmiany zakresu żądanej ochrony,”;

11) po art. 144¹ dodaje się art. 144² w brzmieniu:

„Art. 144². Jeżeli zgłoszenie znaku towarowego nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 141, Urząd Patentowy może wezwać zgłaszającego postanowieniem, pod rygorem umorzenia postępowania w całości lub w części, do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek lub braków.”;

12) art. 145 otrzymuje brzmienie:

„Art. 145. 1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129¹, art. 136¹ i art. 136³, wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

2. W przypadku gdy brak warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129¹, art.136¹ i art. 136³, dotyczy tylko niektórych towarów, Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy dla tych towarów.

3. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1-2, 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.”;

13) w art. 146¹:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urząd Patentowy niezwłocznie dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego, co do którego nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129¹, art. 136¹ i art. 136³.”

b) ust. 4–5 otrzymują brzmienie:

„4. Osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi co do istnienia okoliczności, o których mowa w art. 129¹, art. 136¹ i art. 136³.

5. Urząd Patentowy może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadku powzięcia informacji o okolicznościach, o których mowa w art. 129¹, art. 136¹ i art. 136³, także po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego. Przepis art. 145 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

14) po art. 152¹ dodaje się art. 152^{1a} w brzmieniu:

„Art. 152^{1a}. 1. Urząd Patentowy po otrzymaniu z Biura Międzynarodowego informacji o wyznaczeniu rejestracji międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie dokonuje ogłoszenia o tym wyznaczeniu.

2. Osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi co do istnienia okoliczności, o których mowa w art. 129¹ i art. 136¹.”;

15) art. 152²–152³ otrzymują brzmienie:

„Art. 152². 1. W przypadku stwierdzenia braku warunków wymaganych do uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego z przyczyn, o których mowa w art 129¹, art. 136¹, art. 138 ust. 3 i 4 lub art. 141, Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego notę, w której zawiadamia o powodach uniemożliwiających uznanie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego (wstępna odmowa uznania ochrony), a także wyznacza uprawnionemu z rejestracji międzynarodowego znaku towarowego termin do zajęcia stanowiska w sprawie. Tryb przekazania, formę i język noty reguluje Porozumienie lub Protokół.

2. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1, Urząd wydaje, z zastrzeżeniem art. 152^{6a} ust 1, decyzję w sprawie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego (decyzja w sprawie uznania ochrony).

Art. 152³. W przypadku gdy brak warunków wymaganych do uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego z przyczyn, o których mowa w art. 1291, art. 1361, art. 138 ust. 3 i 4 lub art. 141, dotyczy tylko niektórych towarów, Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie uznania ochrony dla tych towarów. Przepis art. 1522 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

16) uchyla się art. 152⁵ i art. 152⁶;

17) w art. 152^{6a} ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego notę o powodach mogących uniemożliwić uznanie ochrony w całości lub części (wstępna odmowa uznania ochrony oparta na sprzeciwie). Tryb przekazania, formę i język noty reguluje Porozumienie lub Protokół.”;

18) art. 152^{6b} otrzymuje brzmienie:

„Art. 1526b. 1. Po bezskutecznym upływie terminu na złożenie sprzeciwu, o którym mowa w art. 152^{6a} ust. 1, Urząd Patentowy wydaje, z zastrzeżeniem art. 152² ust. 1, decyzję o uznaniu ochrony. Decyzję tę Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego wraz z notą, w terminach wskazanych w Porozumieniu lub Protokole. Tryb przekazania, formę i język noty reguluje Porozumienie lub Protokół.

2. Po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań w sprawie sprzeciwu, Urząd Patentowy odmawia uznania ochrony w zakresie, w którym sprzeciwu uznane zostały za zasadne, a w zakresie w jakim sprzeciwu zostały oddalone, uznaje ochronę.”;

19) po art. 152^{6b} dodaje się art. 152^{6c} w brzmieniu:

„Art 1526c. 1. Decyzję w sprawie uznania ochrony doręcza się uprawnionemu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy Urząd Patentowy nie stwierdza braku warunków, o których mowa w art. 129¹, art. 136¹, art. 138 ust. 3–4, lub art. 141, o ile nie wniesiono

sprzeciwu, o którym mowa w art. 152^{6a} ust. 1, wydaje, w terminach wskazanych w Porozumieniu lub Protokole, decyzję o uznaniu ochrony, którą przekazuje do Biura Międzynarodowego wraz z notą. Tryb przekazania, formę i język noty reguluje Porozumienie lub Protokół.”;

20) art. 152⁷ otrzymuje brzmienie:

„Art. 152⁷. Od decyzji Urzędu Patentowego w sprawie uznania ochrony służy uprawnionemu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia decyzji uprawnionemu. Przepisy art. 244 ust. 2–6, art. 244¹ oraz art. 245 stosuje się odpowiednio.”;

21) po art. 152⁷ dodaje się art. 152^{7a} w brzmieniu:

„Art. 152^{7a}. Z zastrzeżeniem art. 152^{6c} ust. 1, po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie uznania ochrony, Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego notę informującą o wydanej w tym postępowaniu decyzji. Tryb przekazania, formę i język noty reguluje Porozumienie lub Protokół.”;

22) art. 152¹⁴ otrzymuje brzmienie:

„Art. 152¹⁴. Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego notę o prawomocnej decyzji o unieważnieniu uznania lub o stwierdzeniu wygaśnięcia ochrony. Tryb przekazania, formę i język noty reguluje Porozumienie lub Protokół.”;

23) art. 152¹⁵ otrzymuje brzmienie:

„Art. 152¹⁵. 1. Do stwierdzenia wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, przepisy art. 169–172 stosuje się odpowiednio.

2. Termin na rozpoczęcie rzeczywistego używania międzynarodowego znaku towarowego, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, biegnie od dnia:

- 1) bezskutecznego upływu terminu wynikającego z Porozumienia lub Protokołu na wydanie wstępnej odmowy uznania ochrony, o której mowa w art. 152², lub
- 2) bezskutecznego upływu terminu na wniesienie sprzeciwu, o którym mowa w art. 152^{6a} ust. 1, lub
- 3) uprawomocnienia się decyzji o uznaniu ochrony wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu , o którym mowa w art. 152^{6a}, lub
- 4) uprawomocnienia się decyzji o uznaniu ochrony wydanej po wstępnej odmowie uznania ochrony, o których mowa w art. 152².”;

24) art. 152¹⁷ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego, uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, a także osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego, może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego z przyczyn, o których mowa w art. 129¹ ust. 4 lub art. 132¹ ust. 1-3. Termin ten nie podlega przywróceniu.”;

25) w art. 152²²:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Od decyzji Urzędu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu stronom służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy art. 244-245, art. 248 i art. 249 stosuje się odpowiednio.”,

b) uchyla się ust. 3;

26) art. 152²³ otrzymuje brzmienie:

„Art. 152²³. 1. Do postępowań w sprawie sprzeciwu art. 242 ust. 1–2, art. 251, art. 252, art. 253 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. W kwestii kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym, przy czym koszty znosi się pomiędzy stronami również w przypadku umorzenia postępowania w sprawie sprzeciwu.”;

27) w art. 153 ust. 3–6 otrzymują brzmienie:

„3. Prawo ochronne na znak towarowy przedłuża się o dalsze 10 lat ochrony, o ile uiszczona zostanie opłata za dalszy okres ochrony.

4. Urząd Patentowy może wezwać wpłacającego do złożenia wyjaśnień, w wyznaczonym terminie, co do wysokości i uprawnienia do wniesienia opłaty. Jeżeli złożone wyjaśnienia nie usuwają stwierdzonych braków, Urząd Patentowy zwraca wniesioną opłatę za dalszy okres ochrony.

5. Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy podlega wpisowi do rejestru.

6. Urząd Patentowy może z urzędu lub na wniosek uprawnionego z prawa ochronnego lub osoby ustawowo lub umownie upoważnionej, wykreślić z rejestru błędny wpis dotyczący przedłużenia prawa ochronnego. W sprawach tych Urząd Patentowy wydaje postanowienia.”;

28) w art. 156:

a) w ust. 1 pkt 1-2 otrzymują brzmienie:

- „1) ich nazwisk lub adresów, w przypadku gdy osoby te są osobami fizycznymi;
2) oznaczeń lub określeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji lub innych właściwości towarów;”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.”

29) art. 157 otrzymuje brzmienie:

„Art. 157. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku tego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4. Na żądanie strony pozwanej uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających wniesienie powództwa, znak towarowy był rzeczywiście używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4”;

30) uchyla się art. 158;

31) art. 161 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku zgłoszenia na swoją rzecz znaku towarowego albo uzyskania na znak towarowy prawa ochronnego przez agenta lub przedstawiciela osoby uprawnionej do prawa ochronnego na znak towarowy, uprawniony, jeżeli agent lub przedstawiciel działał bez jego zgody i nie uzasadnił swojego działania, może żądać umorzenia postępowania lub unieważnienia prawa ochronnego na ten znak, a także udzielenia mu prawa ochronnego na ten znak lub przeniesienia na niego już udzielonego prawa. Uprawniony może żądać ponadto zakazania używania znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela.”;

32) w art. 162:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Przepisy art. 67 ust 2–5 stosuje się odpowiednio.”,

b) ust. 1¹ otrzymuje brzmienie:

„1¹. Prawo ochronne na znak towarowy może być przeniesione na rzecz kilku osób jako wspólne prawo ochronne.”,

c) uchyla się ust. 1²;

d) ust. 1³ otrzymuje brzmienie:

„1³. Wpis do rejestru znaków towarowych o przeniesieniu prawa ochronnego, o którym mowa w ust. 11, może nastąpić po złożeniu regulaminu znaku, o którym mowa w art. 122 ust. 2.”,

e) uchyla się ust. 3¹,

f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prawo ochronne na znak towarowy może być również przeniesione w stosunku do niektórych towarów, dla których prawo jest udzielone.”,

33) art. 162¹ otrzymuje brzmienie:

„Art. 162¹. 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.”;

34) w art. 163:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Do umowy tej stosuje się odpowiednio art. 76 ust. 1–4 oraz art. 78 i art. 79.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1¹–1² w brzmieniu:

„1¹. O ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej licencjodawca może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa. Licencjodawca wyłączny może jednakże wystąpić z takim powództwem, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie.

1². Licencjodawca w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę może przystąpić do postępowania o naruszenie prawa ochronnego wniesionego przez uprawnionego z tego prawa.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru znaków towarowych.”;

35) 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 warunki, wymagane do

uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 129¹, art. 136¹ oraz w art. 136³ lub w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132¹ ust. 1–3.

2. W przypadku gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo, o którym mowa w art. 129¹ ust. 4 lub art. 132¹ ust. 1–3, na prawo to może powoływać się jedynie uprawniony z tego prawa oraz osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z tego prawa. Przepis art. 133 stosuje się odpowiednio.”;

36) w art. 165 po ust. 2 dodaje się ust. 3–4 w brzmieniu:

„3. Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, nie można również wystąpić, gdy w dacie zgłoszenia, lub w dacie uprzedniego pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego:

- 1) wcześniejszy znak towarowy, który nie spełniał warunków określonych w art. 129¹ ust. 1 pkt 2–4, nie uzyskał jeszcze odróżniającego charakteru, o którym mowa w art. 130,
- 2) wcześniejszy znak towarowy nie uzyskał jeszcze wystarczająco odróżniającego charakteru, aby możliwe było stwierdzenie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, o którym mowa w art. 132¹ ust. 1 pkt 3, o ile przepis ten stanowi podstawę wniosku o unieważnienie;
- 3) wcześniejszy znak towarowy nie uzyskał jeszcze renomy, o której mowa w art. 132¹ ust. 1 pkt 4, o ile przepis ten stanowi podstawę wniosku o unieważnienie.

4. Urząd Patentowy odmawia unieważnienia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy lub znak towarowy gwarancyjny, gdy podstawą wniosku o unieważnienie jest art. 1361 lub art. 1363, jeżeli po zmianie przez uprawnionego regulaminu używania znaku znak ten spełnia warunki określone w tych przepisach.”;

37) w art. 166:

a) ust. 1–2 otrzymują brzmienie:

„Art. 166. 1. W postępowaniu o unieważnienie na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, uprawniony do tego znaku towarowego zobowiązany jest, na zarzut uprawnionego do późniejszego znaku towarowego, przedstawić dowód na to, że w pięcioletnim okresie poprzedzającym datę wniosku o unieważnienie wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany, w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, w zakresie w jakim stanowią one podstawę wniosku o unieważnienie lub że istnieją uzasadnione

powody jego nieużywania, pod warunkiem że w dacie wniosku o unieważnienie od zarejestrowania wcześniejszego znaku towarowego upłynęło co najmniej pięć lat.

2. Jeżeli w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego upłynął już pięcioletni okres, w którym miało nastąpić rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego zobowiązany jest przedstawić, obok dowodu wymaganego na podstawie ust. 1, dowód na to, że ten znak towarowy był rzeczywiście używany w pięcioletnim okresie poprzedzającym datę pierwszeństwa lub że istniały uzasadnione powody jego nieużywania.”

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3–8 w brzmieniu:

„3. W przypadku braku dowodu, o którym mowa w ust. 1 i 2, oddala się wniosek o unieważnienie na podstawie wcześniejszego znaku towarowego.

4. Jeżeli wcześniejszy znak towarowy był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 wyłącznie w odniesieniu do części towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, uznaje się go, na użytek rozpatrywania wniosku o unieważnienie za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.

5. Prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli przed złożeniem wniosku zostało wszczęte postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na wcześniejszy znak towarowy.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy może być rozpatrzony po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na wcześniejszy znak towarowy.

7. Ust. 1–6 stosuje się odpowiednio, gdy znak wcześniejszy jest znakiem towarowym Unii Europejskiej. W takim przypadku rzeczywiste używanie znaku towarowego Unii Europejskiej stwierdza się zgodnie z art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

8. Do czasu zakończenia postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie prawa z rejestracji na znak towarowy Unii Europejskiej, Urząd Patentowy zawiesza postępowanie, w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, wszczęte na tej podstawie, iż znak ten jest identyczny lub podobny do znaku towarowego Unii Europejskiej.”

38) w art. 169:

a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5–7 w brzmieniu:

„5) nie podjęcie przez uprawnionego działań w celu uniemożliwienia używania wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego w sposób niezgodny z warunkami używania określonymi w regulaminie używania znaku;

6) używania wspólnego znaku towarowego lub znaku gwarancyjnego przez uprawnionego w sposób powodujący ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, o którym mowa w art. 1361 ust. 1 lit. b lub art.1363 ust.1 lit. b;

7) zmiany regulaminu używania wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego, w wyniku której regulamin ten nie spełnia wymagań określonych w art. 138 ust. 4 lub 6 albo ma do niego zastosowanie jedna z podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego, o których mowa w art 1361 ust. 1 lub art.1363 ust. 1, chyba, że uprawniony przed wydaniem decyzji w sprawie wygaśnięcia prawa ochronnego dokona w regulaminie niezbędnych zmian pozwalających na usunięcie tych uchybień.”,

b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przez osobę upoważnioną do używania wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego.”,

c) uchyla się ust. 5,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Na zasadach, o których mowa w ust. 1–6, a także w razie nieprzestrzegania regulaminu używania znaku, może być wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa w stosunku do współuprawnionego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do prawa ochronnego na wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny.”;

39) art. 172 otrzymuje brzmienie:

„Art. 172. Prawo ochronne na znak towarowy wygasa z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, jednakże na wniosek strony Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie prawa z dniem w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego. Data wygaśnięcia prawa ochronnego powinna być potwierdzona w decyzji.”;

40) po art. 172 dodaje się art. 172¹ w brzmieniu:

„Art. 172¹. Z wnioskiem o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, na podstawie którego zastrzeżone jest starszeństwo

znaku towarowego Unii Europejskiej, można również wystąpić, jeżeli uprawniony zrzekł się tego prawa lub zezwolił na jego wygaśnięcie, pod warunkiem że unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia można było dokonać w momencie, gdy uprawniony zrzekł się tego prawa lub pozwolił na jego wygaśnięcie. W przypadku uwzględnienia takiego wniosku starszeństwo przestaje wywierać swój skutek.”;

41) w art. 224 po ust. 2 dodaje się ust. 2¹-2³ w brzmieniu:

„2¹. Urząd Patentowy informuje uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy kolejny okres ochrony nie później niż sześć miesięcy przed dniem w którym upływa poprzedni okres ochrony.

2². Na wniosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, Urząd Patentowy informuje o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony nie później niż jeden miesiąc przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony.

2³. Nieotrzymanie przez uprawnionego informacji, o której mowa w ust. 2¹-2², pozostaje bez wpływu na ocenę zachowania przez uprawnionego terminu na uiszczenie opłaty.”;

42) art. 233¹ otrzymuje brzmienie:

„Art. 233¹. O zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego i znaku towarowego oraz o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, w zakresie wskazanym w art. 146¹ ust. 1 i 3 oraz art. 152⁶ ust. 1-2, a także o wniesieniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 156^{6a} ust. 1 oraz art. 152¹⁷ ust. 1, ogłasza się w „Biuletynie Urzędu Patentowego”.”;

43) w art. 241¹:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1¹ w brzmieniu:

„1¹. Zawiadomienia i informacje Urzędu Patentowego, o których mowa w art. 146¹ ust. 6 i art. 224 ust. 2¹-2³, a także pisemne informacje Urzędu Patentowego o zgłoszonym wynalazku, produkcie leczniczym i produkcie ochrony roślin, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym, znaku towarowym, oznaczeniu geograficznym i topografii układów scalonych, z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń co do zakresu i terminu ujawnienia informacji, nie wymagają podpisu i pieczęci.”;

b) po ust. 2¹ dodaje się ust. 2²-2³ w brzmieniu:

„2². Zgłoszeń w postaci elektronicznej należy dokonywać za pomocą systemu teleinformatycznego, przy użyciu formularzy elektronicznych wskazanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Patentowego.

2³. Zgłoszenia i korespondencję w postaci elektronicznej, o której mowa w ust. 1 i ust. 2², sporządza się w formatach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570).”;

c) uchyla się ust. 3;

44) w art. 261 ust. 2 dodaje się pkt 3¹ w brzmieniu:

„3¹) rozpatrywanie sprzeciwów w zakresie określonym ustawą;”;

45) w art. 264 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do powołanych przez Prezesa Urzędu Patentowego ekspertów należy orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 261 ust. 2 pkt 2–3¹, a także w sprawach dokonywania wpisów do rejestrów, o których mowa w art. 228 ust. 1.”;

46) w art. 296:

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b-1f w brzmieniu:

„1b. W przypadku gdy istnieje ryzyko, że opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub wszelkie inne środki, na których umieszczony jest znak towarowy, mogłyby być używane w odniesieniu do towarów, a takie użycie stanowiłoby naruszenie prawa ochronnego, o którym mowa w ust. 2, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać:

- 1) zaniechania umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniach, etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach albo urządzeniach służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środkach, na których znak może być umieszczony;
- 2) zaniechania oferowania, wprowadzania do obrotu lub składowania w celach, o których mowa w pkt 1, opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których znak jest umieszczony lub też ich importu lub eksportu.

1c. W przypadku, gdy reprodukcja znaku towarowego w słowniku, encyklopedii lub w podobnym zbiorze informacji w formie drukowanej lub elektronicznej stwarza wrażenie, że stanowi on nazwę rodzajową towaru, wydawca zapewnia, na żądanie

uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy, aby reprodukcji znaku towarowego bezzwłocznie, a w przypadku zbiorów w formie drukowanej – najpóźniej w następnym wydaniu publikacji, towarzyszyło wskazanie, że jest to zarejestrowany znak towarowy.

1d. Bez uszczerbku dla praw nabytych przez osoby trzecie przed datą zgłoszenia lub datą uprzedniego pierwszeństwa znaku towarowego, uprawnionemu z prawa ochronnego lub osobie, której ustawa na to zezwala, przysługuje prawo zakazania osobom trzecim wprowadzenia towarów – w ramach działalności gospodarczej – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te, w tym ich opakowania, pochodzą z państw trzecich i opatrzone są – bez zezwolenia – znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do tych towarów lub którego nie można odróżnić – pod względem jego istotnych cech – od tego znaku towarowego.

1e. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1d, wygasa, jeżeli w toku postępowania służącego ustaleniu, czy prawo do zarejestrowanego znaku towarowego zostało naruszone, wszczętego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003, zgłaszający lub posiadacz towarów udowodni, że uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy nie przysługuje prawo zakazania wprowadzenia towarów do obrotu w państwie końcowego przeznaczenia.

1f. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1d, nie przysługuje, jeżeli identyczność lub podobieństwo znaków towarowych, odnoszących się do leków, wynika wyłącznie z identyczności lub podobieństwa do międzynarodowej niezastrzeżonej nazwy aktywnego składnika leków (INN).”;

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego.”;

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

„2a. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega także na:

- 1) używaniu znaku towarowego jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw, o ile takie używanie dokonywane jest w celu odróżniania towarów;
- 2) używaniu znaku towarowego w reklamie prowadzonej w sposób sprzeczny z art. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419). ”;

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, jak również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego. Przepis stosuje się bez uszczerbku dla art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”;

e) po ust. 3 dodaje się ust. 3¹-3³ w brzmieniu:

„3¹. W postępowaniu w sprawie naruszenia uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy nie przysługuje prawo zakazania używania później zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać unieważniony na podstawie art. 165 ust. 1 i 3 lub art. 166 ust. 3.

3². W postępowaniu w sprawie naruszenia uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy nie przysługuje prawo zakazania używania później zarejestrowanego znaku towarowego Unii Europejskiej, jeżeli ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać unieważniony zgodnie z art. 60 ust. 1, 3 lub 4, art. 61 ust. 2 lub art. 64 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U.UE L 154 z 16.06.2017 r., s. 1).

3³. W przypadku, gdy uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy nie przysługuje prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego na podstawie ust. 1 lub 2, uprawnionemu do późniejszego znaku towarowego nie przysługuje – w ramach postępowania w sprawie naruszenia – prawo zakazania używania wcześniejszego znaku towarowego, nawet jeśli nie można już się powoływać na prawo do wcześniejszego znaku przeciwko późniejszemu znakowi towarowemu.”;

47) w art. 305 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do ochrony znaków towarowych Unii Europejskiej.”.

Art. 2. Do praw ochronnych na znaki towarowe, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3. Do oceny stosunków cywilnoprawnych, wynikających z niniejszej ustawy, które powstały przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że skutki prawne tych stosunków wystąpiły po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 4. 1. Postępowania w sprawie udzielenia ochrony na wspólne znaki towarowe gwarancyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się postępowaniami w sprawie udzielenia ochrony na znaki towarowe gwarancyjne.

2. Zgłoszenia wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego stają się, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zgłoszeniami znaku towarowego gwarancyjnego.

3. Zgłaszający, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jest zobowiązany dołączyć do dokumentacji zgłoszenia regulamin używania znaku.

4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, postępowanie umarza się.

Art. 5. 1. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, uprawniony może złożyć wniosek o przekształcenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy gwarancyjny w prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny.

2. Uprawniony, o którym mowa w ust. 2, do wniosku o przekształcenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy gwarancyjny jest obowiązany dołączyć regulamin używania znaku, o którym mowa w art. 138 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2019 r.

UZASADNIENIE

I. Cele projektu

Nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, dalej powoływana jako „p.w.p.”), wynika z konieczności implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. UE L 336 z 23.12.2015, dalej powoływana jako „Dyrektywa”). Dyrektywa weszła w życie w dniu 12 stycznia 2016 r., natomiast art. 1, 7, 15, 19, 20, 21 i 54-57 wchodzi w życie w dniu 15 stycznia 2019 r. W związku z tym transpozycja Dyrektywy powinna nastąpić najpóźniej do dnia 14 stycznia 2019 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych jako akt prawa wtórnego Unii Europejskiej, wymaga implementacji do porządku krajowego. W tym zakresie wiąże państwo członkowskie w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiając organom krajowym swobodę wyboru formy i środków, zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 249 TWE).

Uregulowany przez Dyrektywę i Rozporządzenie (UE)2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej system ochrony znaków towarowych ma na celu ustanowienie trwałego i komplementarnego współistnienia wspólnotowego znaku towarowego i krajowych systemów ochrony znaków towarowych, z uwagi na szczególną rolę tych drugich dla przedsiębiorców, którzy z przyczyn ekonomicznych nie wymagają objęcia swoich znaków towarowych ochroną na poziomie Unii Europejskiej. Takie współistnienie systemów jest konieczne dla skutecznego i wydajnego funkcjonowania systemu znaków towarowych, przy uwzględnieniu różnych potrzeb przedsiębiorców – w szczególności w zależności od ich wielkości, potrzeb rynkowych i związanych z tym potrzeb geograficznych. W konsekwencji Dyrektywa przewiduje wprowadzenie większej spójności pomiędzy systemem unijnych znaków towarowych i krajowymi systemami znaków towarowych w drodze dalszej harmonizacji przepisów zarówno prawa materialnego, jak i proceduralnego. Jednocześnie utrzymywanie niespójności przepisów i procedur oraz ograniczony stopień harmonizacji praktyk i narzędzi stosowanych przez krajowe urzędy do spraw znaków towarowych negatywnie wpływałoby na pewność prawa i pośrednio na konkurencyjność przedsiębiorców unijnych, w tym polskich.

II. Proponowany sposób realizacji projektu

Znak towarowy jest samodzielnym dobrem niematerialnym, którego istotna rola gospodarcza polega na utrwaleniu w świadomości potencjalnego odbiorcy skojarzeń wiążących nośnik oznaczenia z danym przedsiębiorstwem. W tym rozumieniu znak towarowy stanowi czynnik wpływający na innowacyjność przedsiębiorców – potrzeba odróżniania się od innych konkurentów prowadzi do stałego udoskonalania i rozwoju produktu. Obecnie liczba praw ochronnych na znaki towarowe pozostające w mocy udzielone w trybie krajowym wynosi 148 177, a w trybie międzynarodowym 86 615².

W polskim systemie prawnym zarówno przepisy prawa materialnego dotyczące znaku towarowego i prawa ochronnego na znak towarowy, jak i przepisy postępowania w sprawie dokonywania zgłoszeń i udzielania prawa ochronnego, stanowią materię ustawową. Regulacje te są zawarte w ustawie z dnia 30 czerwca 2002 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej powoływana jako „p.w.p.”). Z związku z tym w celu prawidłowej implementacji Dyrektywy proponuje się wprowadzenie zmian w odpowiednich przepisach ustawy.

III. Struktura projektu

Mając na uwadze prawidłową implementację Dyrektywy oraz jej zakres, proponuje się następującą strukturę projektu ustawy:

- 1) Zmiany w p.w.p.
- 2) Przepisy przejściowe i końcowe.

IV. Zmiany w p.w.p.

Skutkiem konieczności dostosowania p.w.p. do Dyrektywy jest zmiana definicji znaku towarowego, która rezygnuje z konieczności przedstawienia znaku towarowego w sposób graficzny. Dotychczas warunkiem koniecznym znakiem towarowym może być takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. W aktualnych warunkach gospodarki i postępu technologicznego, taki wymóg jest przestarzały, mając na uwadze nietradycyjne znaki towarowe, np. dźwięki. Dlatego z uwagi na środki technologiczne proponuje się rezygnację z wymogu przedstawienia znaku towarowego w formie graficznej.

² Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Raport roczny. 2017.

W konsekwencji zgodnie z nowelizowanym przepisem znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie, jeżeli będzie umożliwiało odróżnienie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy i będzie możliwe przedstawienie tego znaku w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na ten znak (art. 1 pkt 1 projektu).

Nowelizacja art. 129¹ p.w.p. (art. 1 pkt 2 projektu) dostosowuje przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy do art. 4 Dyrektywy. W tym zakresie większość regulacji Dyrektywy jest zbieżna z obecnym brzmieniem art. 129¹ p.w.p. i nie wymaga wdrożenia. W odniesieniu do projektowanego punktu 8, stanowi on wdrożenie art. 4 ust. 3 pkt b) Dyrektywy z uwzględnieniem dorobku krajowej doktryny i orzecznictwa Urzędu Patentowego RP i sądownictwa administracyjnego, zgodnie z którym przepis ten ma nie stanowić generalnej podstawy do wyłączenia możliwości rejestrowania symboli w znakach towarowych, ale jedynie w przypadkach, gdy używanie takich elementów mogłoby obrażać wskazane w przepisie uczucia. W pozostałym zakresie projektowany przepis odzwierciedla regulacje zawarte w Dyrektywie.

Zmiana polegająca na dodaniu art. 132¹ ust. 1 pkt 6 p.w.p. wynika z konieczności implementowania art. 5 ust. 3 lit. c) Dyrektywy (art. 1 pkt 3 projektu). Potrzeba dodania przepisu o proponowanej treści wynika z faktu, że dotychczas p.w.p. nie przewidywało podstawy prawnej nie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w sytuacji, gdy na podstawie przepisów prawa przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia osoba uprawniona może zakazać używania późniejszego znaku towarowego. Potrzeba taka wynika z wprowadzenia gwarancji, że poziom ochrony, jakie oznaczeniom geograficznym zapewniają inne instrumenty, w szczególności prawa UE, jest stosowany w jednolity sposób przy rozpatrywaniu zgłoszeń znaków towarowych z całej UE.

Zmiana nazwy tytułu II w Dziale I Rozdziału 2 (art. 1 pkt 4 projektu) stanowi zmianę o charakterze redakcyjnym, która ma odzwierciedlać zmianę regulacji w szczególności w odniesieniu do znaku towarowego gwarancyjnego.

Nowelizacja obejmuje również wprowadzenie szerokiej regulacji dotyczącej wspólnych znaków towarowych. Zmiana art. 136 ust. 1 p.w.p. (art. 1 pkt 5 projektu) wynika z potrzeby uwzględnienia art. 27 lit. b) Dyrektywy w polskim systemie prawnym, a dodany art. 136¹ p.w.p. wprowadza dodatkowe przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak wspólny, zgodnie z art. 31 Dyrektywy. Zmiany wprowadzone w art. 138 ust. 4 p.w.p. są konsekwencją uwzględnienia art. 30 ust. 2 Dyrektywy (art. 1 pkt 6-9 projektu). Wprowadzenie art. 136¹

p.w.p. pociąga za sobą konieczność dostosowania do jego nowego brzmienia szeregu innych przepisów, m.in. w art. 145, art. 146¹, art. 164, art. 169 oraz szeregu przepisów dotyczących uznawania ochrony międzynarodowych znaków towarowych (art. 1 pkt 12-15, 19, 35, 36). Ponadto zmiana art. 169 ust. 1 p.w.p. (art. 1 pkt 38 projektu) wprowadza dodatkowe podstawy stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy. Zgodnie z projektem prawo ochronne na wspólny znak towarowy będzie wygasało również, gdy:

1) na skutek działań lub zaniechań uprawnionego nie będą podejmowane środki w celu uniemożliwienia używania wspólnego znaku w sposób niezgodny z warunkami używania określonymi w regulaminie,

2) używania wspólnego znaku towarowego przez osobę uprawnioną w sposób powodujący ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd,

3) zmiany regulaminu, w wyniku której regulamin nie będzie spełniał ustawowych prawem wymagań.

Art. 1 pkt 7-9 wprowadzają regulację dotyczącą znaków towarowych gwarancyjnych oraz odpowiednio eliminują regulację dotyczącą wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego. Zgodnie z art. 28 Dyrektywy, państwa członkowskie mogą przewidzieć możliwość rejestracji znaków gwarancyjnych lub znaków certyfikujących. Nowelizacja przewiduje możliwość rejestracji przez Urząd Patentowy RP znaków gwarancyjnych. Pomimo iż nie jest to instytucja zbyt często wykorzystywana w praktyce, konieczne jest zapewnienie takich możliwości podmiotom uprawnionym. Ewentualny brak możliwości rejestracji znaków towarowych gwarancyjnych wymusiłby na podmiotach zainteresowanych tą formą ochrony dokonywanie zgłoszeń w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Oznaczałoby to stworzenie sytuacji szczególnie niekorzystnej dla potencjalnych zgłaszających, którzy w zamierzeniu korzystaliby ze znaku gwarancyjnego wyłącznie na terytorium RP. Umożliwienie zgłoszenia znaków towarowych gwarancyjnych przed Urzędem Patentowym RP wpłynie na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców, z uwagi na fakt, że koszty dokonania zgłoszenia unijnego znaku certyfikującego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wynosi obecnie 1500 euro.

Przepis art. 136² ust. 1 p.w.p. stanowi implementację art. 27 b) oraz art. 28 ust. 2 Dyrektywy, które odpowiednio definiują znak towarowy gwarancyjny oraz wskazują, jakie podmioty mogą dokonać zgłoszenia tej kategorii znaków towarowych. Natomiast przepis art.136² ust. 2 oraz art.1363 p.w.p. jest implementacją art. 28 Dyrektywy. Przedmiotowy

przepis pozwala – w drodze wyjątku od ogólnej zasady – na rejestrację jako znaków towarowych oznaczeń, które mogą służyć w obrocie handlowym do wskazania pochodzenia geograficznego towarów i usług oraz określa podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Implementację art. 35 Dyrektywy ustanawiającego dodatkowe podstawy stwierdzenia wygaśnięcia zarówno dla wspólnych znaków towarowych, jak i znaków gwarancyjnych, stanowi znowelizowany art.169 ust.1 pkt 5-7 p.w.p., zaś znowelizowany art.165 ust. 4 p.w.p. implementuje art. 36 Dyrektywy, który z kolei reguluje dodatkowe przesłanki unieważnienia dla tego rodzaju znaków towarowych.

Kolejne zmiany, zawarte w art. 1 pkt 10-13, wynikają z konieczności uwzględnienia wprowadzonego znaku towarowego gwarancyjnego w zakresie przepisów regulujących zgłoszenia znaku towarowego i rozpatrywania zgłoszenia znaku towarowego oraz odpowiedniego ujęcia podstaw regulujących znak towarowy gwarancyjny.

Projekt, w art. 1 pkt 14-22, przewiduje również wprowadzenie zmian mających na celu takie ukształtowanie postępowania w sprawach znaków towarowych międzynarodowych, które byłoby zgodne z przepisami Protokołu i Porozumienia Madryckiego, a jednocześnie umożliwiło szybsze i bardziej uproszczone procedowanie znaków towarowych międzynarodowych z uwzględnieniem sygnalizowanych wyżej nowych podstaw odmowy ex officio znaków towarowych. Co istotne, zgodnie z art. 1 Dyrektywy, dyrektywa ma zastosowanie do każdego znaku towarowego, który jest zgłaszany w państwie członkowskim lub w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu lub którego rejestracja międzynarodowa ma skutek w państwie członkowskim. Konieczne było dostosowanie wprowadzonych wcześniej zasad rozpoznawania sprzeciwów, o których mowa w art. 152^{6a} p.w.p., do regulacji wynikających z Porozumienia i Protokołu m.in. określających terminy na podjęcie poszczególnych czynności w procesie uznawania ochrony międzynarodowych znaków towarowych. Zmiana art. 152¹ p.w.p., umożliwia ogłoszenie informacji o wyznaczeniu rejestracji międzynarodowej na terytorium Polski niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji z Biura Międzynarodowego. Tym samym możliwe jest równoległe przesłanie notyfikacji o badanych ex officio przeszkodach bezwzględnych do udzielenia prawa ochronnego, jak i notyfikacji o wniesionym sprzeciwie do zgłoszenia, z uwagi na wcześniejszą publikację znaku i rozpoczęcie biegu terminu na wniesienie sprzeciwu przez osoby trzecie. Takie rozwiązanie jest wymuszone przez przepisy międzynarodowe, gdzie urząd krajowy wyznaczonego państwa jest obowiązany w ciągu 12 miesięcy powiadomić

Biuro Międzynarodowe o przeszkodach do udzielenia ochrony. Dotychczasowa regulacja krajowa, dopuszczająca publikację znaku dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie przeszkód bezwzględnych do udzielenia prawa ochronnego, uniemożliwiała zachowanie 12-miesięcznego terminu na notyfikację informacji o wpłynięciu sprzeciwu, w przypadku, gdy nadal toczyła się procedura odwoławcza, co do przeszkód bezwzględnych, a więc znak nie mógł podlegać publikacji. Dlatego też konieczna była zmiana art. 1522 p.w.p., art. 1526 p.w.p. i art. 1526a p.w.p. oraz, w konsekwencji zmianę art. 1526b p.w.p. i uchylenie art. 1525 p.w.p. Decyzje administracyjne będą doręczane bezpośrednio uprawnionemu (art. 1526c p.w.p.), do tej pory Urząd zobowiązany był oczekiwać na doręczenie korespondencji uprawnionemu przez Biuro Międzynarodowe, co wiązało się zarówno z utrudnionym ustalaniem daty doręczenia decyzji administracyjnych, jak również wydłużeniem postępowania. Doręczenie decyzji bezpośrednio uprawnionemu rozwiązuje te problemy. Biuro Międzynarodowe będzie informowane jedynie o prawomocnych decyzjach wydanych w sprawie znaku towarowego (art. 1526c p.w.p. oraz art. 1527a p.w.p., art. 15214 p.w.p. W tym kontekście charakter porządkujący ma również zmiana art. 2331 p.w.p. (art. 1 pkt 42 projektu).

Natomiast zmiana zaproponowana w art. 15215 p.w.p. stanowi implementację art. 16 ust. 3 Dyrektywy. Wskazany przepis precyzuje od kiedy biegnie termin na rozpoczęcie używania międzynarodowego znaku towarowego, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. (art. 1 pkt 23 projektu).

W związku z art. 43 ust. 2 Dyrektywy, należy również dokonać odpowiedniej zmiany art. 15217 ust. 1 poprzez wyraźne wskazanie na możliwość wniesienia sprzeciwu przez osobę uprawnioną do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego (art. 1 pkt 24 projektu).

Zmiana art. 15222 usuwa błąd natury legislacyjnej. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpoznawane są w trybie administracyjnym. Z natury rzeczy więc nie powinny być rozpatrywane przez kolegia orzekające w trybie spornym. Kolegia te rozpoznają sprawy w trybie spornym w pierwszej instancji (art. 1 pkt 25 projektu).

Zmiana art. 15223 (art. 1 pkt 26 projektu) wynika ze zmiany sposobu rozstrzygania co do kosztów postępowania w postępowaniach w sprawie sprzeciwu. Wynika to z potrzeby praktyki – z jednej strony stosuje się do kosztów w tym postępowaniu zasad ogólnych uregulowanych w Kodeksie postępowania cywilnego z tym zastrzeżeniem, że wprowadza się szczególną zasadę dot. zniesienia kosztów pomiędzy stronami w przypadku umorzenia

postępowania. Oznacza to, że żadna ze stron nie zwraca kosztów postępowania drugiej, a więc strony pozostają przy kosztach poniesionych w związku ze swoim udziałem w sprawie. Celem tej regulacji jest ochrona stron postępowania, w szczególności zgłaszającego przed nadużyciami ze strony wnoszącego.

Projekt przewiduje wprowadzenie zmiany w zakresie trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe (art. 1 pkt 27 projektu). Obecnie przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy wymaga złożenia pisemnego wniosku i wydania decyzji. Zgodnie z proponowaną zmianą dla przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające będzie wniesienie, przez uprawnionego lub osobę ustawowo lub umownie upoważnioną, opłaty za kolejny okres ochrony. Wskazana zmiana implementuje art. 49 ust. 1 Dyrektywy. Ponadto Urząd będzie informował uprawnionych z praw wyłącznych o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za kolejny okres ochrony.

Nowelizacja art. 156 ust. 1 p.w.p. stanowi pełną implementację art. 14 Dyrektywy (art. 1 pkt 28 projektu). Jednocześnie propozycja zmiany brzmienia art. 157 p.w.p. wynika z konieczności implementacji art. 18 Dyrektywy. Projekt zakłada także wykreślenie art. 158 p.w.p., co z kolei wiąże się z brzmieniem art. 10 ust. 3 lit. d Dyrektywy (art. 1 pkt 29-30 projektu).

Zmiana art. 161 ust. 1 p.w.p. stanowi dostosowanie do art. 13 Dyrektywy. Zgodnie z proponowanym zapisem w przypadku dokonania zgłoszenia lub uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przez agenta lub przedstawiciela osoby uprawnionej do prawa ochronnego na znak towarowy, uprawniony, jeżeli agent lub przedstawiciel działał bez jego zgody i nie uzasadni swojego działania, będzie mógł żądać umorzenia postępowania lub unieważnienia prawa ochronnego na ten znak towarowy, a także udzielenia mu prawa ochronnego lub przeniesienia na niego już udzielonego prawa. Uprawniony będzie mógł żądać także zakazania używania tego znaku przez agenta lub przedstawiciela (art. 1 pkt 31 projektu).

Nowelizacja art. 162 p.w.p. uwzględnia brzmienie art. 22 Dyrektywy. Przepis ten wyraźnie stanowi, iż prawo ochronne może być przeniesione w stosunku do niektórych towarów, dla których prawo jest udzielone i rezygnuje z istniejących dotychczas ograniczeń związanych z przeniesieniem prawa ochronnego w części (art. 1 pkt 32 projektu). Koresponduje z tym rozwiązanie wprowadzane w art. 162i stanowiące implementację art. 41 Dyrektywy, regulującym możliwość podziału zgłoszeń i rejestracji na wniosek uprawnionego (art. 1 pkt 33 projektu). Obecnie przepis ten dopuszcza możliwość podziału prawa w toku postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.

Zmiana art 163 p.w.p. ma na celu dostosowanie polskich przepisów do art. 25 Dyrektywy (art. 1 pkt 34 projektu). Zgodnie z proponowanym zapisem licencjobiorca, o ile umowa licencyjna nie będzie stanowiła inaczej, będzie mógł za zgodą uprawnionego, wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Licencjobiorca wyłączny będzie mógł wystąpić z powództwem również wtedy, gdy uprawniony z prawa ochronnego, pomimo wezwania, w stosownym terminie, nie wystąpi z powództwem. Licencjobiorca, w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę, będzie mógł również przystąpić do postępowania o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Art. 164, w brzmieniu po zmianie, przy uwzględnieniu zmian zawartych w art. 169 w odniesieniu do wygaśnięcia prawa ochronnego, ma stanowić implementację art. 45 Dyrektywy, w szczególności ust. 3 w zakresie, w jakim Dyrektywa nakazuje realizację unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy we wskazanych przypadkach (art. 1 pkt 35 projektu).

Nowelizowany art. 165 p.w.p., uwzględnia art. 36 Dyrektywy i przewiduje, że Urząd odmawia unieważnienia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, gdy po zmianie przez uprawnionego regulaminu znak ten nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami oraz wyeliminowane zostało ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku towarowego, a w szczególności ryzyka uznania znaku za coś innego niż wspólny znak. (art. 1 pkt 36 projektu).

Proponowane zmiany w art. 166 stanowią odzwierciedlenie art. 46 Dyrektywy, z tym że art. 46(1) Dyrektywy zawiera jeszcze istotne sformułowanie, odnoszące się do zakresu towarów lub usług, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy i w odniesieniu do których należy wykazać jego rzeczywiste używanie: „i czym uzasadnia swój wniosek” – stąd potrzeba odpowiedniego uzupełnienia ust. 1. Sugerowana zamiana terminu „wniosek” na „żądanie” w ust. 1 ma na celu wyeliminowanie wątpliwości odnośnie tego, czy zarzut nieużywania podniesiony w postępowaniu o unieważnienie musi przybrać postać odrębnego wniosku. Nadto brzmienie ust. 7 jest skorelowane z brzmieniem art. 46(5) Dyrektywy, nakazującym stosowanie do znaków towarowych UE zasad oceny rzeczywistego używania w oparciu o stosowne przepisy rozporządzenia 2017/1001, które w tym przepisie zostało wskazane wprost (art. 1 pkt 37).

Zmiany zaproponowane w art 1 pkt 37 i 38 projektu, precyzują przesłanki, kiedy nie jest możliwe unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. Stosownie do art. 8 Dyrektywy, wykluczone będzie wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego

na znak towarowy jeżeli w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego wcześniejszy znak:

nie uzyskał jeszcze odróżniającego charakteru,

nie uzyskał wystarczająco odróżniającego charakteru by możliwe było stwierdzenie podobieństwa wprowadzenia w błąd,

nie uzyskał jeszcze renomy.

Prawo ochronne na znak towarowy nie będzie mogło być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli przed złożeniem wniosku zostało wszczęte postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na wcześniejszy znak towarowy. W takim przypadku, wniosek o unieważnienie będzie mógł być rozpoznany dopiero po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na wcześniejszy znak towarowy. Natomiast zmiana art. 172 p.w.p. stanowi transpozycję art. 47 Dyrektywy. Zgodnie z projektowanym zapisem, w przypadku uwzględnienia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, Urząd stwierdzi wygaśnięcie z dniem złożenia wniosku przez osobę uprawnioną. Na wniosek strony Urząd potwierdzi w decyzji, że prawo ochronne na znak towarowy wygasło w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego (art. 1 pkt 39 projektu).

Proponowany art. 1721 p.w.p. (art. 1 pkt 40 projektu) stanowi implementację art. 6 Dyrektywy przewidujący szczegółową regulację w sytuacji, gdy przedmiotem wniosku o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego jest znak towarowy, na podstawie którego zastrzeżone jest starszeństwo znaku towarowego Unii Europejskiej.

Projekt nowelizuje również art. 224 i art. 2411 p.w.p. poprzez dodanie ust. 11, określającego formę przesyłanych przez Urząd zawiadomień o istnieniu identycznych lub podobnych znaków z wcześniejszym pierwszeństwem (art. 1461 ust. 6 p.w.p.), informacji o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za kolejny okres ochrony w odniesieniu do znaku towarowego, a także możliwość udzielenia, na wniosek uprawnionego, informacji o zgłoszonym wynalazku, produkcie leczniczym i produkcie ochrony roślin, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym, oznaczeniu geograficznym i topografii układów scalonych. Wskazane informacje i zawiadomienia nie będą wymagały podpisu osoby, która je przygotowała. Projekt wprowadza również zasadę, iż zgłoszeń w postaci elektronicznej należy dokonywać za pomocą systemu teleinformatycznego przy użyciu formularzy wskazanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu. Zgłoszenia

te powinny być przygotowane w formatach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). Obecnie kwestie te reguluje § 18 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113). Uregulowanie w ustawie szczegółowych warunków technicznych dokonywania zgłoszeń i prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej pozwoli na rezygnację z wydawania rozporządzenia wykonawczego w tej sprawie (art. 1 pkt 41, 43 projektu).

W art. 261 usuwa się błąd legislacyjny poprzez dodanie do zadań Urzędu Patentowego rozpatrywanie sprzeciwów w zakresie określonym ustawą (art. 1 pkt 44 projektu). Natomiast zmiana proponowana w art. 264 ust. 1 stanowi konsekwencję uwzględnienia w zadaniach Urzędu Patentowego rozpatrywanie sprzeciwów (art. 1 pkt 45 projektu).

Istotnej zmianie ulega również art. 296 p.w.p. Proponowane zmiany wynikają z konieczności implementacji Dyrektywy. Art. 296 ust. 1b p.w.p. wdraża art. 11 Dyrektywy, a proponowany art. 296 ust. 1c p.w.p. art. 12 Dyrektywy, który reguluje kwestię reprodukcji znaku towarowego w słownikach, encyklopediach lub podobnych zbiorach. Art. 296 ust. 1d, 1e, 2a i 2b p.w.p. przenoszą do polskiego porządku prawnego regulacje zawarte w art. 10 ust. 3 i 4 Dyrektywy. Z kolei proponowany art. 296 ust. 31 p.w.p. implementuje art. 17 Dyrektywy. Przepis ten ogranicza możliwość wystąpienia z powództwem o naruszenie znaku towarowego do przypadków, gdy w dacie wniesienia powództwa nie istniała możliwość stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania (art. 1 pkt 82 projektu). W efekcie znowelizowane przepisy art. 296 p.w.p. stanowią implementację następujących przepisów Dyrektywy 2015/2436:

- 1) art. 11 ww. Dyrektywy regulującego w sposób jednolity we wszystkich krajach członkowskich prawo zakazywania czynności przygotowawczych związanych z użyciem opakowania lub innych środków;
- 2) art. 12 ww. Dyrektywy dotyczącego zakazu reprodukcji zarejestrowanych znaków towarowych słownikach, encyklopediach lub innych podobnych zbiorach informacji;
- 3) art. 10 ust. 4 ww. Dyrektywy regulującego kwestię zajęcia towarów oznaczonych znakiem podrabianym będących w tranzycie;

- 4) art. 10 ust. 3 ww. Dyrektywy wprowadzającego m.in. przesłankę używania dla celów odróżniania towarów lub usług jako przesłankę naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego;
- 5) art. 18 ww. Dyrektywy regulującego kwestię ochrony praw właściciela później zarejestrowanego znaku towarowego jako zarzut w postępowaniu w sprawie naruszenia;

Ust. 1f natomiast stanowi odzwierciedlenie pkt 25 preambuły ww. Dyrektywy dot. kwestii ograniczenia prawa z rejestracji znaku towarowego w związku z identycznością lub podobieństwem do międzynarodowej niezastrzeżonej nazwy aktywnego składnika leków (INN).

Zaproponowane brzmienie art. 296 ust. 2 pkt 3 uwzględnia prawidłowe implementowanie art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 Dyrektywy PE i Rady 2008/95/WE (Dyrektywa), gdzie w wersji polskiej znajdują się odpowiednio przesłanki „bez właściwego powodu” i „bez uzasadnionego powodu”, podczas gdy w wersji angielskiej w obydwu przypadkach jest tożsamy sformułowanie „without due cause”. Nowelizacją p.w.p. z dn. 11 września 2016 r. wprowadzono do art. 1321 ust. 1 pkt 4 sformułowanie „bez uzasadnionej przyczyny”, co realizuje w sposób odpowiedni postanowienia art. 4 ust. 4 lit. a Dyrektywy. Natomiast art. 296 ust. 2 pkt 3, realizujący art. 5 ust. 2 Dyrektywy, nie zawiera takiej przesłanki. Zmiana wynika z potrzeby zachowania spójności i tożsamości rozwiązań przyjętych w p.w.p. i Dyrektywie w zakresie nie udzielania prawa ochronnego, regulowanego w art. 1321 p.w.p. i roszczeń przysługujących z tego tytułu, uregulowanych w art. 296 p.w.p. (art. 1 pkt 46 projektu).

Nowelizacja art. 296 ust. 3 p.w.p. wynika z potrzeby uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku Trybunału z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15 (EU:C:2016:528). W wyroku tym stwierdzono, że art. 11 zdanie 3 Dyrektywy 2004/48/WE, należy interpretować w ten sposób, że zakresem pojęcia pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszenia prawa własności intelektualnej, objęty jest m.in. dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych. Trybunał przesądził również, że warunki, którym podlega nakaz skierowany wobec ww. pośrednika są identyczne z warunkami odnoszącymi się do nakazów, które mogą być skierowane do pośredników na rynku elektronicznym Online. Z uwagi na to, że obecnie obowiązujące brzmienie art. 296 ust.

3 p.w.p. nie zapewnia ochrony w tak szerokim zakresie konieczna jest nowelizacja. Proponowany zapis przewiduje możliwość wystąpienia z roszczeniami nie tylko przeciwko osobie, która wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, które nie pochodzą od uprawnionego podmiotu, ale również przeciwko osobie, z usług którego korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego (art. 1 pkt 85 projektu).

Nowelizacja art. 305 (art. 1 pkt 47 projektu) ma na celu usunięcie wątpliwości, że przedmiotem ochrony w przypadku przestępstw, o których mowa w tym przepisie, objęte są również znaki towarowe UE. Zagadnienie to wywołuje liczne wątpliwości, przy czym nie ma racjonalnych przyczyn, dla których należałoby w różny sposób regulować sytuację znaków towarowych i znaków towarowych UE w tym zakresie. W szczególności jest to uzasadnione celem niniejszego projektu i celem implementowanej dyrektywy, zgodnie z którymi jest zapewnienie spójności rozwiązań w odniesieniu do krajowych znaków towarowych i znaków towarowych Unii Europejskiej.

V. Przepisy przejściowe i końcowe

Zgodnie z projektowanymi przepisami przejściowymi, w zakresie skutków w prawie administracyjnym do praw ochronnych na znaki towarowe, objęte ochroną przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. 15 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jednocześnie do oceny stosunków cywilnoprawnych, wynikających z niniejszej ustawy, które powstały przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że skutki prawne tych stosunków wystąpiły po dniu wejścia w życie ustawy. Takie rozwiązanie jest konieczne z uwagi na prawidłowe wdrożenie Dyrektywy, w szczególności umożliwienie uprawnionym kierowania roszczeń wobec naruszcycieli i innych wskazanych podmiotów, w zależności od daty wystąpienia skutku prawnego, a nie daty powstania stosunku prawnego, będącego podstawą relacji (art. 3 projektu).

Z uwagi na zmiany wprowadzane w zakresie regulacji w przedmiocie znaków towarowych gwarancyjnych, konieczne jest wskazanie relacji pomiędzy dotychczasowymi wspólnymi znakami towarowymi gwarancyjnymi, a nowo wprowadzanymi znakami gwarancyjnymi. Z uwagi na ich podobieństwo, możliwe jest rozwiązanie polegające na przekształceniu wspólnych znaków towarowych gwarancyjnych w znaki towarowe gwarancyjne, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że z uwagi na różnice, w szczególności wyrażające się w wymaganiach co do regulaminu używania znaku, konieczne jest wskazanie, że zgłaszający jest zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji przez dołączenie tego

regulaminu. Jednocześnie, w celu zachowania pewności obrotu prawnego, po bezskutecznym upływie terminu 3 miesięcy, Urząd Patentowy umarza postępowanie (art. 4-5 projektu).

Ustawa wejdzie w życie w dn. 15 stycznia 2019 r., co wprost wynika z terminu wskazanego w art. 54 Dyrektywy.

Projekt zmiany ustawy nie zawiera przepisów określających warunki wykonywania działalności gospodarczej, w związku z powyższym nie ma konieczności stosowania przepisów uchwały Nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M. P. poz. 205).

Projekt zawiera przepisy techniczne, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). W związku z tym podlega notyfikacji, zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.