

JAKIE ZMIANY WPROWADZI NOWELIZACJA PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ?

Prawo własności przemysłowej jest jednym z najistotniejszych narzędzi wspierających działalność innowacyjną, także w dziedzinie ekologii. Skoro w Sejmie pojawił się projekt zmiany ustawy Prawo własności przemysłowej (Pwp), warto przyjrzeć się głównym założeniom tych propozycji, szczególnie skupiając się na zmianach w zakresie znaków towarowych.

Omawiając kwestie zmian w zakresie rejestracji znaków towarowych, warto przy okazji poczynić uwagę odnośnie do znaków towarowych nawiązujących do ekologii. Od dłuższego czasu można zaobserwować rosnącą popularność używania wszelkiego rodzaju oznaczeń zawierających w sobie słowa „ekologiczny”, „bio”, „eco”, „eko”. Warto zatem pamiętać, że każdy przedsiębiorca, który chciałby używać takich określeń na swoich towarach musi mieć przede wszystkim na uwadze, iż na terytorium Unii Europejskiej kwestię oznaczeń wskazujących na pochodzenie ekologiczne produktów reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów

ekologicznych. Zgodnie z tym rozporządzeniem termin „ekologiczny” oraz jego pochodne lub ich wersje skrócone (jak np. „bio” czy „eko”) używane samodzielnie lub łącznie mogą być stosowane w obrocie do celów znakowania i reklamy produktów, które spełniają wymogi określone na mocy tego rozporządzenia. Tak więc samo uzyskanie rejestracji na znak towarowy zawierający elementy „eko/bio/organic” itp. nie oznacza, że przedsiębiorca może swobodnie używać takich oznaczeń dla swoich produktów, niejako zasłaniając się, że „przecież uzyskał prawo do znaku towarowego”. Jego produkty muszą przede wszystkim spełniać konkretne wymogi określone w rozporządzeniu nr 2018/848.

Jeśli chodzi o samą nowelizację, poniżej znajduje się krótkie omówienie głównych proponowanych zmian w ustawie Pwp w zakresie znaków towarowych.

Ustawodawca postanowił zlikwidować możliwość rejestracji tzw. wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy. Ustawa Pwp będzie odsyłać w tym zakresie do ogólnych przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności. Ustawodawca uznał, że nie ma potrzeby, aby ustawa Pwp ingerowała w obszar, który może być regulowany przez prawo cywilne.

Zrezygnowano z odrębnych regulacji dotyczących międzynarodowych znaków towarowych, rozszerzanych na terytorium Polski. Zasady związane z tymi znakami są regulowane przez przepisy międzynarodowe, a te przepisy ulegają zmianom. W praktyce oznacza to, że w przypadku zmiany przepisów międzynarodowych nie będzie potrzeby kolejnych nowelizacji przepisów krajowych.

Zmieniają się również przepisy w zakresie tzw. konwersji (zamiany) znaków UE na znaki polskie. Dotychczas znaki towarowe powstałe w wyniku konwersji unijnych znaków towarowych były ważne i tym samym odnawiane po 10 latach od daty złożenia wniosku o konwersję na znak krajowy (obecny artykuł 147 ust. 3 Pwp). Powodowało to niepewność w zakresie daty odnowienia takich znaków. Nowelizacja przewiduje zmianę w zakresie daty ich ważności. W noweli przewidziano zasadę, iż jeżeli złożenie wniosku o konwersję znaku towarowego UE nastąpi w trakcie okresu ochrony, opłatę za dalszy 10-letni okres ochrony należy uiścić z upływem „pierwotnego” okresu ochronnego (czyli daty zgłoszenia znaku UE, który był następnie konwertowany na znak polski).

Z praktycznych kwestii najbardziej doniosła wydaje się proponowana zmiana w zakresie zniesienia odrębnych opłat za zgłoszenie i następnie rejestrację znaku towarowego.

Aktualnie Urząd Patentowy pobiera opłatę za zgłoszenie znaku oraz następnie odrębną opłatę za ochronę za 10-letni okres ochrony i publikację o udzielonym prawie wyłącznym. W praktyce skutkowało to częstym stwierdzaniem wygaśnięcia decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego z uwagi na brak wniesienia drugiej opłaty za ochronę. Projekt przewiduje zastąpienie obu opłat jedną opłatą wnoszoną od razu przy zgłoszeniu znaku, jak jest np. przy znakach UE.

Marek Rumak
Radca prawy, Kancelaria Patentowa AOMB Polska



Publikację o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego zastąpiono podaniem do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku (art. 196 projektu). Podanie do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku ma istotne znaczenie ze względu na fakt, iż rozpoczyna bieg terminu na złożenie opozycji (nowa instytucja zastępująca sprzeciw).

Nowelizacja wprowadza również istotne zmiany w zakresie składania sprzeciwów wobec zgłoszeń znaków towarowych. Projekt przewiduje zastąpienie dotychczasowej instytucji sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego tzw. opozycją. Zmiana nazewnictwa w tym zakresie ma na celu rozróżnienie tej instytucji, odnoszącej się jedynie do znaków towarowych i mającej miejsce przed uzyskaniem prawa wyłącznego, od sprzeciwu, który można złożyć wobec rejestracji innych praw własności przemysłowej. Bardzo istotną zmianą w zakresie opozycji w stosunku do dotychczasowej instytucji sprzeciwu jest znaczące skrócenie czasu na jej wniesienie (2 miesiące od podania do publicznej wiadomości, zamiast dotychczasowych 3 miesięcy).

Kolejną istotną zmianą w zakresie opozycji jest rezygnacja z dotychczasowego obligatoryjnego dwumiesięcznego okresu ugodowego dla stron w toku postępowania w sprawie wniesienia opozycji. Obligatoryjny termin na zawarcie ugody znacząco wydłużał trwanie postępowania w związku ze złożonym sprzeciwem.

Co do zasady, zmiany należy ocenić pozytywnie. Najważniejsze znaczenie należy przypisać zastąpieniu sprzeciwu instytucją opozycji i towarzyszące temu zmiany w przepisach – znaczne skrócenie czasu na opozycję do 2 miesięcy i – co do zasady – brak dwumiesięcznego obowiązkowego okresu na zawarcie ugody. Z pewnością spowoduje to zdecydowane skrócenie czasu postępowania w sprawach sprzeciwu (opozycji). Znaczące skrócenie czasu na wniesienie sprzeciwu/opozycji wymusi też na przedsiębiorcach jeszcze uważniejsze śledzenie baz rejestrowych polskiego Urzędu Patentowego, aby w ustawowym czasie mogli oni (poprzez opozycję) zapobiec rejestracji znaków, które mogą stanowić dla nich zagrożenie.



**PROJEKT
ZMIAN
W USTAWIE
PRAWA
WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ**

AOMB
AOMB intellectual property