



Warszawa, dnia 5 stycznia 2018 r.

Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE.920.1888.2017/bc/5

dot.: DIN-VI.0210.11.2017 z 30.11.2017 r.



Ministerstwo Rozwoju
RPW/3379/2018 P
Data: 2018-01-09



Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Minister Rozwoju i Finansów

Opinia

o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.

I. Pragnę zwrócić uwagę, że brzmienie projektowanego art. 164 ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej budzi wątpliwości w zakresie, w jakim przepis ten ma zapewniać wdrożenie art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Ten ostatni stanowi, że jeżeli starszeństwo krajowego znaku towarowego lub znaku towarowego zarejestrowanego na mocy umów międzynarodowych obowiązujących w danym państwie członkowskim, którego uprawniony się rzekł lub na którego wygaśnięcie pozwolił, jest zastrzeżone dla unijnego znaku towarowego, unieważnienie lub wygaśnięcie znaku towarowego dającego podstawę do powołania się na starszeństwo może zostać ustalone *a posteriori*, pod warunkiem że unieważnienia lub wygaśnięcia można było również dokonać w momencie, gdy uprawniony rzekł się tego znaku lub pozwolił na jego wygaśnięcie. W takim przypadku starszeństwo znaku towarowego przestaje wywierać swój skutek. Projektowany art. 164 ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej wydaje się nie odpowiadać powyższemu przepisowi, nie odnosząc się wprost do zastrzeżenia pierwszeństwa dla unijnego znaku towarowego. Proponuję rozważenie odpowiedniej zmiany przepisu.

II. W tabeli zbieżności brakuje odniesienia do art. 7 dyrektywy 2015/2436. Nie jest jasne, czy przepis ten został wdrożony. Proponuję rozważenie odpowiedniego uzupełnienia projektu ustawy, a jeśli brak dotyczy jedynie tabeli, uzupełnienie tabeli.

III. Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2015/2436 wnioski o unieważnienie na podstawie wcześniejszego znaku towarowego nie jest skuteczny w dacie tego wniosku, jeżeli nie byłby skuteczny w dacie zgłoszenia lub w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku z określonych przyczyn. Przyczyny odmowy zostały określone w następujący sposób: a) wcześniejszy znak towarowy, który podlega unieważnieniu na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b), c) lub d), nie uzyskał jeszcze odróżniającego

charakteru, o którym mowa w art. 4 ust. 4; b) podstawę wniosku o unieważnienie stanowi art. 5 ust. 1 lit. b), a wcześniejszy znak towarowy nie zyskał jeszcze wystarczająco odróżniającego charakteru, aby na tej podstawie możliwe było stwierdzenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b); c) podstawę wniosku o unieważnienie stanowi art. 5 ust. 3 lit. a), a wcześniejszy znak towarowy nie zyskał jeszcze renomy w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. a). Każda z przyczyn odmowy unieważnienia odnosi się zatem do podstawy unieważnienia, której dotyczy wniosek o unieważnienie. Takich odniesień brak jest w projektowanym przepisie art. 165 ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Kwestia ta wymaga wyjaśnienia i, ewentualnie, rozważenia odpowiedniego uzupełnienia.

IV. Wątpliwości budzi ponadto redakcja projektowanego art. 296 ust. 1 pkt 3. Przepis ten stanowi wdrożenie art. 10 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2015/2436, a jednocześnie kolejną formę naruszenia prawa do znaku towarowego przewidzianych w art. 296 ust. 1. Nie jest jasne, dlaczego w przepisie użyto wyrażenia, że chodzi w nim o ochronę „znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem”, podczas gdy w art. 296 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawodawca posługuje się wyrażeniem „zarejestrowany znak towarowy”. Kwestia ta wymaga wyjaśnienia.

V. Jednocześnie zauważyć należy, że zdanie wprowadzające art. 10 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 jest inne niż zdanie wprowadzające stanowiącego jego wcześniejszy odpowiednik art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95/WE. Proponuję zatem rozważenie odpowiedniej zmiany zdania wprowadzającego projektowanego art. 296 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej, które stanowiło wdrożenie dyrektywy 2008/95/WE.

VI. Zgodnie z art. 10 ust. 3 dyrektywy 2015/2436 na podstawie ust. 2 [tego przepisu] mogą być zakazane w szczególności określone w nim szczegółowo działania. Z treści tego przepisu wynika zatem, że wyszczególnia on jedynie działania określone w art. 10 ust. 2 dyrektywy 2015/2436. W związku z powyższym proponuję rozważyć prawidłowość redakcji wdrażającego ten przepis projektowanego art. 296 ust. 2a pkt 1 i 2. Użyte w nim słowo „także” sugeruje, że wskazane w nim działania stanowią inne działania niż określone w art. 296 ust. 2, że nie są nieobjęte tym przepisem, co wydaje się sprzeczne z przepisem dyrektywy.

W związku z powyższą uwagą pozostaje kolejne zastrzeżenie odnoszące się do wdrożenia art. 11 dyrektywy 2015/2436, zatem obie te uwagi proponuję rozpatrzyć łącznie.

VII. Zgodnie z art. 11 dyrektywy 2015/2436 w przypadku gdy istnieje ryzyko, że opakowanie, 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 lub usług, a takie użycie stanowiłoby naruszenie praw właściciela znaku towarowego na podstawie art. 10 ust. 2 i 3, właściciel znaku towarowego ma prawo zakazać działań wskazanych w lit. a) i b) tego przepisu.

Przepis ten ma zostać wdrożony w projektowanym art. 296 ust. 1b ustawy – Prawo własności przemysłowej. Proponuję rozważyć, czy przywołany w treści tego przepisu art. 296 ust. 2 ustawy – Prawo własności przemysłowej obejmuje wszystkie przypadki naruszeń, o których mowa w art. 10 ust. 2 i 3 dyrektywy 2015/2436. Wymaga rozważenia zwłaszcza, czy nie należałoby go uzupełnić o odwołanie zwłaszcza do projektowanego art. 296 ust. 2a pkt 1 i 2 ustawy, które stanowią odpowiedniki – w prawie krajowym – art. 10 ust. 3 lit. d) i f) dyrektywy 2015/2436.

VIII. Zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 2015/2436 bez uszczerbku dla praw właścicieli nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa zarejestrowanego znaku towarowego, właścicielowi tego zarejestrowanego znaku towarowego przysługuje również prawo zakazania wszystkim osobom trzecim wprowadzenia towarów - w ramach obrotu handlowego - na

terytorium państwa członkowskiego, w którym znak towarowy jest zarejestrowany, bez dopuszczenia ich tam 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. Zgodnie z drugim akapitem tego przepisu uprawnienie właściciela znaku towarowego przyznane na mocy akapitu pierwszego wygasa, jeżeli w toku postępowania służącego ustaleniu, czy prawo do zarejestrowanego znaku towarowego zostało naruszone, wszczętego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 608/2013, zgłaszający lub posiadacz towarów udowodni, że właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego nie przysługuje prawo zakazania wprowadzenia towarów do obrotu w państwie końcowego przeznaczenia.

Wdrażający akapit drugi projektowany przepis art. 296 ust. 1e nie uwzględnia, że roszczenie (uprawnienie), o którym mowa w akapicie pierwszym art. 10 ust. 4 dyrektywy 2015/2436, wygasa tylko wtedy, gdy ustalenie, o którym mowa w akapicie drugim, zostanie dokonane w toku postępowania wszczętego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 608/2013. Kwestia ta wymaga wyjaśnienia i, ewentualnie, wprowadzenia odpowiednich zmian.

IX. Zgodnie z art. 16 ust. 3 dyrektywy 2015/2436 w odniesieniu do znaków towarowych zarejestrowanych na podstawie umów międzynarodowych ze skutkiem w państwie członkowskim pięcioletni okres, o którym mowa w ust. 1, liczy się od daty, w której upłynął termin na odmowę tego znaku lub na wniesienie sprzeciwu wobec niego. W przypadku wniesienia sprzeciwu lub podniesienia zarzutu opartego na bezwzględnych lub względnych podstawach odmowy, okres ten liczy się od dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie w sprawie sprzeciwu stała się prawomocna, lub dnia, w którym prawomocne stało się orzeczenie dotyczące bezwzględnych lub względnych podstaw odmowy, lub dnia, w którym sprzeciw wycofano. Wdrażający ten przepis art. 152 ust. 2 ustawy wydaje się inaczej określać początek biegu terminu, dodatkowo nie uwzględniając, że może on biec od momentu wycofania sprzeciwu. Kwestia ta wymaga wyjaśnienia i, ewentualnie, wprowadzenia odpowiednich zmian.

X. Zgodnie z art. 17 dyrektywy 2015/2436 właścicielowi znaku towarowego prawo do zakazania używania oznaczenia przysługuje tylko wówczas, gdy w momencie wniesienia powództwa o naruszenie nie istnieje możliwość stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela na podstawie art. 19. Na żądanie strony pozwanej właściciel znaku towarowego przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających wniesienie powództwa znak towarowy był rzeczywiście używany, jak określono w art. 16, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, i czym uzasadnia powództwo lub że istnieją uzasadnione powody jego nieużywania, pod warunkiem że w dniu wniesienia powództwa od zakończenia procedury rejestracji znaku towarowego upłynęło co najmniej pięć lat.

Przepisy przywołane w tabeli zbieżności, które mają zapewniać wdrożenie powyższego przepisu dyrektywy nie odpowiadają mu w zakresie, w jakim brakuje warunku, że w dniu wniesienia powództwa od zakończenia procedury rejestracji znaku towarowego upłynęło co najmniej pięć lat. Proponuję rozważenie odpowiedniego uzupełnienia projektu.

XI. Przepisy przytoczone w tabeli zbieżności jako wdrażające art. 18 dyrektywy 2015/2436 nie wdrażają tego przepisu. Proponuję odpowiednie uzupełnienie projektu, a jeśli brak dotyczy jedynie tabeli, uzupełnienie tabeli.

XII. Z zawartej w art. 27 lit. b) dyrektywy 2015/2436 definicji znaku wspólnego, jak i z art. 29 ust. 2 tej dyrektywy, który wskazuje, jaki podmiot może zgłaszać znaki wspólne, nie wynika, aby możliwość ta była ograniczona do mającej zdolność do nabywania praw i obowiązków w swoim imieniu organizacji powołanej do reprezentowania interesów przedsiębiorców. Ograniczenie

takie zostało natomiast przewidziane w art. 136 ust. 1 ustawy, przytoczonego w tabeli zbieżności jako wdrażającego te przepisy dyrektywy.

Mianowicie, w przepisie art. 27 lit. b) dyrektywy 2015/2436 mowa jest ogólnie o organizacji, a w art. 29 ust. 2 tej dyrektywy o organizacjach wytwórców, producentów, usługodawców lub handlowców, które na mocy regulujących je przepisów mają zdolność do nabywania praw i obowiązków w swoim imieniu, zawierania umów lub dokonywania innych czynności prawnych oraz pozywania i bycia pozywanymi, ale również o osobach prawnych działających na podstawie przepisów prawa publicznego.

Proponuję rozważenie odpowiedniego uzupełnienia projektu.

XIII. Ponadto z definicji znaku wspólnego zawartej w art. 27 lit. b) dyrektywy 2015/2436 wynika, że znak ten pozwala odróżniać towary lub usługi członków organizacji, która jest właścicielem znaku, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Tymczasem art. 136 ustawy dotyczy używania znaku również przez samą organizację, co budzi pewne wątpliwości. Kwestia ta wymaga wyjaśnienia i, ewentualnie, wprowadzenia odpowiednich zmian.

XIV. Zgodnie z art. 30 ust. 2 zdanie drugie dyrektywy 2015/2436 regulamin używania znaku, o którym mowa w art. 29 ust. 3, umożliwia wszystkim osobom, których towary lub usługi pochodzą z danego obszaru geograficznego, uzyskanie członkostwa w organizacji, która jest właścicielem znaku, pod warunkiem że osoby te spełniają wszystkie pozostałe warunki regulaminu.

Przepis ten nie znalazł odzwierciedlenia w projekcie ustawy. Kwestia ta wymaga wyjaśnienia i, ewentualnie, wprowadzenia odpowiednich zmian.

XV. Przepisy przytoczone w tabeli zbieżności jako wdrażające art. 33 dyrektywy 2015/2436 nie wdrażają tego przepisu. Proponuję odpowiednie uzupełnienie projektu, a jeśli brak dotyczy jedynie tabeli, uzupełnienie tabeli.

XVI. Zgodnie z art. 36 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 poza sytuacjami, w których zastosowanie mają podstawy unieważnienia przewidziane w art. 4, w odpowiednim przypadku z wyłączeniem art. 4 ust. 1 lit. c) dotyczącego oznaczeń lub określeń, które mogą służyć w obrocie handlowym do oznaczania pochodzenia geograficznego towarów lub usług, i art. 5, znak wspólny zarejestrowany z naruszeniem art. 31 unieważnia się, chyba że właściciel tego znaku spełnia - po dokonaniu zmian regulaminu używania - wymogi określone w tym artykule. Wydaje się, że przepis ten dotyczy większej ilości podstaw unieważnienia niż wdrażający go, zgodnie z tabelą zbieżności, art. 165 ust. 4 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Ten ostatni nie obejmuje, przykładowo, sytuacji, gdzie podstawą unieważnienia są okoliczności przewidziane w art. 169 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Kwestia ta wymaga wyjaśnienia i, ewentualnie, wprowadzenia odpowiednich zmian.

XVII. Przepis art. 141 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej, przytoczony w tabeli zbieżności jako wdrażający art. 39 dyrektywy 2015/2436, nie wdraża w pełni tego przepisu. Częściowo jedynie wdraża on art. 39 ust. 1 dyrektywy, przy czym wątpliwości budzi brak ograniczenia do klasyfikacji nicejskiej, jakie przyjmuje się w dyrektywie. Proponuję odpowiednie uzupełnienie projektu, a w zakresie, w jakim brak dotyczy jedynie tabeli, uzupełnienie tabeli.

XVIII. Wątpliwości budzi wdrożenie art. 46 dyrektywy 2015/2436. Przepis art. 166 ust. 1 ustawy nie stanowi pełnego wdrożenia art. 46 ust. 1 dyrektywy, który wymaga, aby używanie wcześniejszego znaku towarowego było wykazane przez właściciela tego znaku, a zatem odnosi się do kwestii proceduralnych.

Ponadto brak jest wdrożenia art. 46 ust. 4 dyrektywy 2015/2436, zgodnie z którym, jeżeli wcześniejszy znak towarowy był używany zgodnie z art. 16 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.

Proponuję odpowiednie uzupełnienie projektu, a jeśli brak dotyczy jedynie tabeli, uzupełnienie tabeli.

XIX. Zgodnie z art. 54 akapit 2 dyrektywy 2015/2436 przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Projekt wymaga uzupełnienia o takie odniesienie.

XX. Odnosząc się do projektowanego brzmienia art. 236 ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej zwracam uwagę, że konieczne jest usunięcie odwołania do uchylanego ust. 1(1). Ponadto katalog podmiotów mogących reprezentować stronę w postępowaniu przed Urzędem Patentowym zgodnie z tym przepisem powinien, w mojej opinii, odpowiadać katalogowi zawartemu w ust. 1, a zatem obejmować również rzeczników patentowych świadczących usługi transgraniczne.

XXI. Z kolei poważne wątpliwości co do zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym budzą projektowane art. 241(1) ust. 2(2) i ust. 2 (3) ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z art. 25 ust. 2 tego rozporządzenia kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Zatem zgłoszenia w postaci elektronicznej powinny być dopuszczalne również po opatrzeniu ich takim podpisem. Wydaje się, że projektowane art. 241(1) ust. 2(2) i ust. 2 (3) ustawy – Prawo własności przemysłowej tego nie uwzględniają.

Wątpliwości tej nie rozstrzyga obowiązujący obecnie i pozostawiany w mocy art. 241(1) ust. 2(1) ustawy – Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym w zgłoszeniach i korespondencji przesyłanych w postaci elektronicznej za podpis równoważny z podpisem własnoręcznym uważa się również podpis elektroniczny spełniający wymagania określone w umowach międzynarodowych lub przepisach prawa Unii Europejskiej, o których mowa w art. 4. Przepis art. 4 ustawy – Prawo własności przemysłowej nie odnosi się bowiem, jak się wydaje, do rozporządzenia nr 910/2014.

Kwestia ta wymaga wyjaśnienia i wprowadzenia odpowiednich zmian.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej z zastrzeżeniem uwag zawartych w niniejszej opinii.

Niezależnie od powyższego zwracam uwagę, że ponieważ przepisy projektu wykraczają poza wdrożenie prawa Unii Europejskiej, projekt wymaga, zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Ministrów, dołączenia tzw. odwróconej tabeli zgodności.

Z poważaniem


z up. Ministra Spraw Zagranicznych
Jacek Czaputowicz
Podsekretarz Stanu