

Postęp technologiczny wymusił nowelizację przepisów dotyczących znaków towarowych

16 marca 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej. Zmiany dotyczą głównie znaków towarowych. Zdaniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nowe przepisy pozytywnie wpłyną na możliwość kreowania marki, zdobycia przez nią przewagi konkurencyjnej i konkurowania na rynkach zagranicznych, a także spowodują zmniejszenie biurokracji przed Urzędem Patentowym.

Założenia dyrektywy UE i konieczność zmiany krajowych przepisów

Znaki towarowe stanowią instrument pozwalający na odróżnienie produktów od konkurencji oraz wpływają na ich innowacyjność, co jest istotne w szczególności z punktu widzenia postępu technologicznego. Z uwagi na to, europejski ustawodawca zdecydował o uchwaleniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Zamysłem unijnego ustawodawcy było ułatwienie rejestracji tzw. znaków niekonwencjonalnych (np. smak, zapach, dźwięk, kolor), co jednak w praktyce – w zakresie udzielenia prawa ochrony na takie znaki przed krajowym organem, może okazać się niezwykle trudne z uwagi na konieczność wyważenia interesów podmiotów zgłaszających znaki niekonwencjonalne z interesami ogólnymi przejawiającymi się w powszechnej dostępności używania oznaczeń takich jak kolor, dźwięk czy smak.

W celu implementacji przepisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego w dniu 20 lutego 2019r. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, która następnie została zaakceptowana przez senat i podpisana przez Prezydenta RP. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 15 marca 2019r. i weszła w życie w dniu następnym tj. w dniu 16 marca 2019r.

Zapach jako znak towarowy

Fundamentalną zmianą, jaką wprowadza dyrektywa (a w ślad za nią polski ustawodawca) jest zmiana definicji znaku towarowego. Dotychczas konieczne było aby znak towarowy można było przedstawić w formie graficznej, co w aktualnych warunkach rynkowych jest przestarzałe. Nowe pojęcie „znaku towarowego” będzie szerokie. Nie oznacza to jednak, że jako znak towarowy zostaną zarejestrowane wszystkie oznaczenia. Przepisy wymagają, aby znak towarowy pozwalał na odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Dodatkowo oznaczenia muszą zostać przedstawione w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwałe i obiektywne. Jeśli przedstawienie oznaczenia dostarcza zadowalające gwarancje w tym zakresie, należy dopuścić każdą właściwą formę tego przedstawienia wykorzystującą ogólnie dostępną technologię, a więc niekoniecznie formę graficzną. Co ciekawe, dotychczas na terenie Unii Europejskiej udało się zarejestrować jeden „zapachowy” znak towarowy „The smell od fresh cut grass”, czyli zapach świeżo skoszonej trawy do oznaczania... piłek tenisowych. Czy po zmianie przepisów przez Polskim Urzędem Patentowym możliwe będzie zarejestrowanie np. zapachu bzu lub zapachu świeżo pieczonego chleba? Z pewnością będzie to łatwiejsze niż dotychczas z uwagi na

wspomnianą rezygnację z konieczności przedstawiania znaków w formie graficznej, co w przypadku zapachu jest bardzo trudne a wręcz niemożliwe.

Zmniejszenie formalizmu przed Urzędem Patentowym

Kolejną zmianą, jaką wprowadza znowelizowana ustawa jest zmniejszenie formalizmu przed Urzędem Patentowym i brak konieczności składania wniosku o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z nowymi przepisami, prawo ochronne na znak towarowy przedłuża się na dalsze 10 lat, o ile zostanie uiszczona opłata. W tym zakresie nie będzie konieczne również wydanie decyzji przez Urząd Patentowy. Co więcej, Urząd Patentowy obowiązkowo poinformuje uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy o zbliżającym się termin uiszczenia opłaty, nie później niż sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa poprzedni okres. Fakultatywnie - na wniosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji - takie „przypomnienie” o upływie terminu Urząd Patentowy skieruje na miesiąc przed dniem w którym upływa poprzedni okres. Pomimo tego, że Urząd Patentowy będzie przypominał o konieczności dokonania opłaty, uprawnieni powinni sami kontrolować terminy wygaśnięcia praw, gdyż „spóźnialscy”, którzy nie wniosą w terminie opłaty nie będą mogli powoływać się na to, iż nie otrzymali informacji o upływie terminu od Urzędu.

W tabeli zaprezentowano najważniejsze zmiany w przepisach prawa własności przemysłowej:

I.p.	Czego dotyczy zmiana?	„Stara” ustawa PWP	„Nowa” ustawa PWP
1	Definicja znaku towarowego	Dotychczas warunkiem koniecznym było przedstawienie znaku towarowego w formie graficznej	Rezygnacja z konieczności przedstawienia znaku towarowego w formie graficznej
2.	Nowy katalog znaków towarowych	Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy	Znakiem towarowym może być wyraz włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk, przy czym katalog oznaczeń jest otwarty
3.	Sposób przedłużenia okresu prawa ochronnego na znak towarowy	Konieczne było złożenie wniosku i wydanie decyzji przez Urząd Patentowy	Brak konieczności składania wniosku i wydawania decyzji przez Urząd Patentowy, wystarczy uiścić opłatę

4.	Informowanie przez Urząd Patentowy o upływie okresu	Urząd Patentowy nie informował uprawnionych o upływie terminu	Urząd Patentowy będzie obowiązkowo informował uprawnionych o upływie terminu ochrony na znak towarowy
----	---	---	---

Nowe przepisy korzystne dla uprawnionych

Zasadniczo wprowadzenie nowych przepisów należy ocenić pozytywnie. Z pewnością rozszerzenie definicji znaku towarowego będzie sprzyjać powstawaniu rozpoznawalnych marek oraz pozwoli na rejestrowanie znaków niekonwencjonalnych, których rejestracja na gruncie poprzednich przepisów była wręcz niemożliwa z uwagi na konieczność przedstawienia znaków towarowych w formie graficznej. Z kolei większa rozpoznawalność marki to możliwość zwiększenia możliwości konkurencji na rynku nie tylko krajowym, lecz również zagranicznym. Odformalizowanie procedury przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy, a także wprowadzenie obowiązku przypomnienia przez Urząd Patentowy o zbliżającym się upływie tego okresu również należy ocenić pozytywnie. Czas pokaże, jaką wykładnię przepisów zastosują uprawnione organy oraz sądy, w szczególności w zakresie odpowiedzialności osób, z usług których korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Autor: Anna Hoffmann, radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.