

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia

**zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych**

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998 oraz z 2005 r. Nr 109, poz. 911) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 4:
 - a) w ust. 1:
 - uchyla się pkt 4 i 5,
 - pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dwa egzemplarze informatycznego nośnika danych zawierającego nagranie dźwięku, w przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego,”
 - b) uchyla się ust. 3;
- 2) w § 5:
 - a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwisko i imię oraz adres zamieszkania albo nazwę i siedzibę zgłaszającego, a także numer PESEL w przypadku osób fizycznych albo numer REGON w przypadku osób prawnych i państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający je posiada,”
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w imieniu Skarbu Państwa przez organ administracji rządowej albo państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958, z 2008 r. Nr 180, poz. 1113, Nr 216, poz. 1368 i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2012 r. poz. 1544.

osobowości prawnej, jako zgłaszającego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy podać Skarb Państwa wraz z nazwą tego organu lub jednostki; osoba podpisująca podanie za zgłaszającego, która nie jest wyznaczonym pełnomocnikiem, podaje zajmowane stanowisko służbowe.”;

3) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określenie znaku towarowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, polega na jego przedstawieniu lub wyrażeniu w podaniu w sposób graficzny w tym w formie fotografii lub odbitki, określeniu jego rodzaju, a w razie potrzeby jego opisaniu.”,

b) w ust. 2:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jeżeli znak towarowy składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania, w szczególności z etykiety, kontretykiety i krawatki, należy przedstawić te części obok siebie w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku należy zaznaczyć linią ciągłą a kontur towaru, na który znak ma być nakładany, linią przerywaną”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) jeżeli znak towarowy składa się z pojedynczego wizerunku ukazującego jego usytuowanie na towarze, należy go wyrazić w sposób odpowiadający rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na którym znak ma być nakładany, linią przerywaną”,

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) jeżeli znak towarowy jest hologramem, należy go wyrazić w postaci jednego lub kilku wizerunków ukazujących cały jego efekt hologramowy”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Znaki towarowe barwne przedstawia się w kolorach, z podaniem wykazu użytych kolorów, zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną Porozumieniem wiedeńskim określając, w razie potrzeby, ich szczegółowe parametry (odcienie) oraz wskazując, których elementów znaku towarowego dotyczą te

kolory. W przypadku zgłoszenia składającego się z kolorów lub układów kolorów należy określić sposób ich połączenia.”;

- 4) w § 7 po ust 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Towary, o których mowa w ust. 1, powinny być wskazane przez zgłaszającego w sposób jasny i precyzyjny, pozwalający na ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

1b. W celu wskazania towarów zgłaszający może używać ogólnych określeń nagłówków klasyfikacyjnych Porozumienia nicejskiego, pod warunkiem, że te wskazania są wystarczająco jasne i precyzyjne. W tym przypadku uważa się, że wykaz towarów obejmuje wyłącznie towary objęte dosłownym znaczeniem danego określenia lub terminu.”;

- 5) w § 8 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokumentu stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej.”;

- 6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fotografia lub odbitka znaku towarowego zamieszczona w podaniu nie może być mniejsza niż 3 cm x 3 cm i większa niż 5 cm x 5 cm, z zastrzeżeniem ust. 3.”;

- 7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„13. 1. Jeżeli zgłoszenie dokonane zostało przez osobę podającą się za pełnomocnika, a Urząd Patentowy stwierdzi, że dokument pełnomocnictwa nie został nadesłany, zawiadamia tę osobę oraz zgłaszającego o konieczności usunięcia braku w wyznaczonym terminie.

2. W przypadku nieusunięcia braku, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy kieruje pisma bezpośrednio na adres zgłaszającego, a niepotwierdzone przez zgłaszającego wcześniejsze czynności i oświadczenia osoby podającej się za pełnomocnika nie wywołują skutków prawnych.”;

- 8) w § 19 uchyla się ust. 2;

- 9) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi istnienie przeszkód do udzielenia prawa ochronnego, choćby w odniesieniu do niektórych towarów, zawiadamia o tym zgłaszającego, wyznaczając mu termin na zajęcie stanowiska lub wniesienie poprawek usuwających te przeszkody. Jeżeli przeszkody do udzielenia prawa ochronnego dotyczą jedynie niektórych towarów, powinny być one wskazane w zawiadomieniu.”;

10) w § 24:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W decyzji o udzieleniu prawa ochronnego należy wskazać w szczególności:”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla części towarów i decyzji o odmowie udzielenia takiego prawa.”;

11) w § 27:

a) uchyla się ust. 3,

b) uchyla się ust. 5–8;

12) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego zamieszcza się ogłoszenie w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.”.

§ 2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Prezes Rady Ministrów określa w drodze rozporządzenia wymogi dotyczące dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998 oraz z 2005 r. Nr 109, poz. 911), zwane dalej „rozporządzeniem”, było nowelizowane tylko raz w 2005 r. Niniejszy projekt zmiany rozporządzenia ma na celu uporządkowanie funkcjonującego systemu dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, w szczególności dostosowanie do znowelizowanych przepisów ustawy, wymagań Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 100, poz. 838) oraz usunięcie wątpliwości, które pojawiły się w praktyce.

Zmiany zaproponowane w § 1 pkt 1 i 2 projektu mają przede wszystkim na celu dostosowanie do postępującej w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Urzędem”, digitalizacji dokumentacji zgłoszeniowej. Określają one w szczególności formę przedstawienia dźwiękowego znaku towarowego oraz doprecyzowują wymogi jakie powinno spełniać podanie.

Zmiana § 6 rozporządzenia ma na celu ułatwienie klasyfikowania znaków towarowych. Proponowany sposób przedstawiania znaków ułatwi identyfikację znaków pozycyjnych składających się z części, które mają być używane i rozmieszczane na oznaczanym towarze w sposób ściśle określony, a także znaków hologramowych. Celem zmiany ust. 3 jest realizacja warunku wynikającego z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie C-49/02, w którym stwierdzono, że w przypadku zgłoszenia składającego się z kolorów lub układów kolorów wniosek zgłoszeniowy musi zawierać określone z góry i stałe połączenie danych kolorów (§ 1 pkt 3 projektu).

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie C-307/10 IP Translator wprowadzono stosowną zmianę do

§ 7 rozporządzenia. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Trybunału wyrażonym w ww. wyroku, towary i usługi, o których ochronę wnioskuje się, powinny być wskazane przez zgłaszającego w sposób jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym organom i przedsiębiorstwom ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy. W celu wskazania towarów lub usług używać można ogólnych określeń nagłówkowych klasyfikacyjnych Porozumienia nicejskiego, pod warunkiem, że te wskazania są wystarczająco jasne i precyzyjne. W uzasadnieniu wniosku Komisji Europejskiej w sprawie nowelizacji rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (w wersji z dnia 27 marca 2013 r.) doprecyzowano, że stosowanie ogólnych terminów należy interpretować w sposób obejmujący wyłącznie wszystkie towary lub usługi wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem danego terminu (§ 1 pkt 4 projektu).

Projektowana zmiana § 8 ust. 2 rozporządzenia, jest skutkiem zmiany art. 125 ustawy. Niniejsza zmiana (§ 1 pkt 5 projektu) zakłada, że dowód pierwszeństwa wynikający z wcześniejszego wystawienia towarów oznaczonych zgłaszanym znakiem towarowym składa się m.in. z dokumentu stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej.

Poprawka zaproponowana w § 1 pkt 6 projektu ma na celu doprecyzowanie istniejącego przepisu.

Projekt przewiduje, iż w przypadku, gdy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę podającą się za pełnomocnika, a Urząd stwierdzi, że dokument pełnomocnictwa nie został dołączony do akt, to wezwie tę osobę oraz zgłaszającego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie (§ 1 pkt 7 projektu).

Wykreślenie § 19 ust. 2 rozporządzenia, jest wynikiem praktyki stosowanej przez Urząd, który dokonując poprawek w wykazie towarów, przepisuje go. Oryginalna dokumentacja zgłoszeniowa pozostawiana jest bez poprawek (§ 1 pkt 8 projektu).

Zmiana redakcji § 23 rozporządzenia spowoduje, iż w przypadku stwierdzenia przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w odniesieniu do części towarów, Urząd w zawiadomieniu będzie wskazywał kolizyjne towary z wykazu towarów znaku zgłoszonego, a nie jak dotychczas ze znaków kolizyjnych (§ 1 pkt 9 projektu).

Zmiana § 24 rozporządzenia, wynika z faktu, iż art. 143 ustawy, nie przewiduje konkretnego terminu na zgłoszenie uwag, co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (§ 1 pkt 10 projektu).

Wykreślenie § 27 ust. 3 oraz ust. 5–8 rozporządzenia, wynika z faktu, że przepisy te powtarzają zapisy zawarte w tytule III działu I rozdziału 41 ustawy (§ 1 pkt 11 projektu).

Z kolei zmiana § 28 ust. 1 rozporządzenia, jest wynikiem rezygnacji z prowadzenia przez Urząd rejestru pomocniczego znaków towarowych (§ 1 pkt 12 projektu).

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dniowego *vacatio legis*.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Zgodnie z art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 11a ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu i Rządowego Centrum Legislacji.

W związku z § 10 ust. 6a uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, informuje się, iż do projektowanego rozporządzenia nie było zgłoszeń podmiotów zainteresowanych pracami nad niniejszym projektem w trybie przepisów o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa.

Stosownie do przepisu § 11 ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, projekt wraz z uzasadnieniem został przesłany Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu ewentualnego uzyskania stanowiska dotyczącego oceny skutków regulacji (OSR), w szczególności pod względem jej zakresu i zakresu konsultacji społecznych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów korzystając z uprawnień wynikających z § 11 ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów nie przedstawiła stanowiska dotyczącego oceny skutków regulacji projektu rozporządzenia.

Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje projektowana regulacja

Projektowana regulacja oddziałuje na zgłaszających znaki towarowe oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji

Projekt rozporządzenia został skonsultowany z Polską Izbą Rzeczników Patentowych, Stowarzyszeniem Ochrony Własności Przemysłowej, Zrzeszeniem Rzeczników Patentowych Prowadzących Kancelarie, Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, Stowarzyszeniem Rzeczników Patentowych i Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. W ramach ww. uzgodnień uwagi zgłosiło Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych. Trzy z nich znalazły odzwierciedlenie w projekcie: zmiana § 7, zmiana redakcji przepisu § 13 i rezygnacji ze zmiany § 21 rozporządzenia. Nie uwzględniono natomiast uwagi dotyczącej rezygnacji z wymogu przedstawiania REGON i PESEL ze względu na konieczność przygotowywania statystyki w różnych wariantach do czego niezbędne są przedmiotowe identyfikatory. Nie wprowadzono również proponowanej zmiany do § 4 (redakcyjna polegająca na podziale przepisu na dwie odrębne jednostki) i § 23 wynikającej z nienależytego rozumienia proponowanej zmiany.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Projektowana regulacja nie będzie oddziaływała na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Projektowana regulacja nie będzie oddziaływała na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wskazanie źródeł finansowania

W związku z faktem, iż projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych nie wskazuje się źródeł finansowania. Projekt nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

