

U S T A W A

z dnia

**o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej<sup>1)</sup>**

**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) w art. 120 ust. 1 i 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. 129<sup>1)</sup>:

a) w ust. 1:

– 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;”;

– 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;”;

– pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) składa się lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem

---

<sup>1)</sup> Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 110 z 26.04.2016, str. 5).

w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie 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.”,

b) 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.132<sup>1</sup> w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i 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) w tytule III w dziale I tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„Wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny”;

5) w art. 136:

a) 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, może uzyskać prawo ochronne na wspólny znak towarowy. Wspólny znak towarowy przeznaczony jest do odróżniania towarów:

- 1) w przypadku organizacji – jej członków,
- 2) w przypadku osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego – osób upoważnionych do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku

– od towarów innych przedsiębiorstw.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1<sup>1</sup> w brzmieniu:

„1<sup>1</sup>. Prawo używania wspólnego znaku towarowego przysługuje:

- 1) w przypadku organizacji – tej organizacji lub jej członkom;
- 2) w przypadku osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego – tej osobie lub osobom upoważnionym do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku.”,

c) uchyla się ust. 2;

6) po art. 136 dodaje się art. 136<sup>1</sup>–136<sup>3</sup> w brzmieniu:

„Art. 136<sup>1</sup>. 1. Nie udziela się prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, w przypadku gdy nie spełnia on warunków wskazanych w art. 136 lub art. 138 ust. 3 i 4, lub 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. Jeżeli w wyniku zmiany regulaminu zgłaszający spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 136 i art. 138 ust. 3 i 4, udziela się prawa ochronnego na wspólny znak towarowy.

Art. 136<sup>2</sup>. 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 w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji towarów, ich 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. 129<sup>1</sup> 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.

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

Art. 136<sup>3</sup>. 1. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, w przypadku gdy nie spełnia on warunków wskazanych w art. 136<sup>2</sup> lub art. 138 ust. 6 i 7, lub 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. Jeżeli w wyniku zmiany regulaminu zgłaszający spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 136<sup>2</sup> i art. 138 ust. 6 i 7, udziela się prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny.”;

7) uchyla się art. 137;

8) w art. 138:

a) ust. 3 i 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, określa w szczególności:

- 1) warunki używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu;
- 2) odpowiednio osoby upoważnione do używania znaku albo warunki członkostwa w organizacji – w przypadku wspólnego znaku towarowego;
- 3) osoby, o których mowa w art. 122 ust. 1 – w przypadku wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy.”,

b) dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:

„5. W rejestrze dokonuje się wzmianki o dołączeniu regulaminu, o którym mowa w ust. 3, a także o wszystkich zmianach w tym regulaminie.

6. Do zgłoszenia znaku towarowego gwarancyjnego dołącza się regulamin używania znaku.

7. Regulamin, o którym mowa w ust. 6, 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 oraz warunki używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu. W rejestrze dokonuje się wzmianki o dołączeniu tego regulaminu, a także o wszystkich zmianach w tym regulaminie.”;

9) 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.”;

10) po art. 144<sup>1</sup> dodaje się art. 144<sup>2</sup> w brzmieniu:

„Art. 144<sup>2</sup>. 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.”;

11) 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. 129<sup>1</sup>, art. 136<sup>1</sup> i art. 136<sup>3</sup>, 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. 129<sup>1</sup>, art. 136<sup>1</sup> i art. 136<sup>3</sup>, 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 i 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.”;

12) w art. 146<sup>1</sup>:

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. 129<sup>1</sup>, art. 136<sup>1</sup> i art. 136<sup>3</sup>.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi co do istnienia okoliczności, o których mowa w art. 129<sup>1</sup>, art. 136<sup>1</sup> i art. 136<sup>3</sup>.

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. 129<sup>1</sup>, art. 136<sup>1</sup> i art. 136<sup>3</sup>, także po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego. Przepis art. 145 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

13) po art. 152<sup>1</sup> dodaje się art. 152<sup>1a</sup> w brzmieniu:

„Art. 152<sup>1a</sup>. 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. 129<sup>1</sup>, art. 136<sup>1</sup> i art. 136<sup>3</sup>.”;

14) art. 152<sup>2</sup> i art. 152<sup>3</sup> otrzymują brzmienie:

„Art. 152<sup>2</sup>. 1. W przypadku stwierdzenia braku warunków wymaganych do uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego z przyczyn, o których mowa w art. 129<sup>1</sup>, art. 136<sup>1</sup>, art. 138 ust. 3 i 4 oraz art. 141, Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego, w trybie, formie i języku przewidzianych w Porozumieniu lub Protokole, 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.

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

Art. 152<sup>3</sup>. W przypadku gdy brak warunków wymaganych do uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego z przyczyn, o których mowa w art. 129<sup>1</sup>, art. 136<sup>1</sup>, art. 138 ust. 3 i 4 oraz art. 141, dotyczy tylko niektórych towarów, Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie uznania ochrony dla tych towarów. Przepis art. 152<sup>2</sup> ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

15) uchyla się art. 152<sup>5</sup> i art. 152<sup>6</sup>;

16) w art. 152<sup>6a</sup> ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego, w trybie, formie i języku przewidzianych w Porozumieniu lub Protokole, notę o powodach mogących uniemożliwić uznanie ochrony w całości lub części (wstępna odmowa uznania ochrony oparta na sprzeciwie).”;

17) art. 152<sup>6b</sup> otrzymuje brzmienie:

„Art. 152<sup>6b</sup>. 1. Po bezskutecznym upływie terminu na złożenie sprzeciwu, o którym mowa w art. 152<sup>6a</sup> ust. 1, Urząd Patentowy wydaje, z zastrzeżeniem art. 152<sup>2</sup> 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.”;

18) po art. 152<sup>6b</sup> dodaje się art. 152<sup>6c</sup> w brzmieniu:

„Art 152<sup>6c</sup>. 1. Jeżeli Urząd Patentowy nie stwierdził przeszkód do udzielenia prawa ochronnego, o których mowa w art. 129<sup>1</sup> i art. 136<sup>1</sup>, oraz spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 138 ust. 3 i 4 lub art. 141, a także nie wniesiono sprzeciwu, o którym mowa w art. 152<sup>6a</sup> ust. 1, wydaje, w terminach wskazanych w Porozumieniu lub Protokole, decyzję o uznaniu ochrony, którą przekazuje do Biura Międzynarodowego wraz z notą, której tryb przekazania, formę i język przewiduje Porozumienie lub Protokół.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, decyzji w sprawie uznania ochrony nie doręcza się uprawnionemu.”;

19) art. 152<sup>7</sup> otrzymuje brzmienie:

„Art. 152<sup>7</sup>. 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. 1<sup>1</sup>–1<sup>4</sup> i 5, art. 244<sup>1</sup> oraz art. 245 stosuje się odpowiednio.”;

20) po art. 152<sup>7</sup> dodaje się art. 152<sup>7a</sup> w brzmieniu:

„Art. 152<sup>7a</sup>. Z zastrzeżeniem art. 152<sup>6c</sup> ust. 1, po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie uznania ochrony, Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego, w trybie, formie i języku przewidzianych w Porozumieniu lub Protokole, notę informującą o wydanej w tym postępowaniu decyzji.”;

21) art. 152<sup>14</sup> otrzymuje brzmienie:

„Art. 152<sup>14</sup>. Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego, w trybie, formie i języku przewidzianych w Porozumieniu lub Protokole, notę o prawomocnej decyzji o unieważnieniu uznania lub o stwierdzeniu wygaśnięcia ochrony.”;

22) art. 152<sup>15</sup> otrzymuje brzmienie:

„Art. 152<sup>15</sup>. 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. 152<sup>2</sup>, lub
- 2) bezskutecznego upływu terminu na wniesienie sprzeciwu, o którym mowa w art. 152<sup>6a</sup> ust. 1, lub
- 3) cofnięcia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152<sup>6a</sup>, lub
- 4) uprawomocnienia się decyzji o uznaniu ochrony wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 152<sup>6a</sup>, lub
- 5) uprawomocnienia się decyzji o uznaniu ochrony wydanej po wstępnej odmowie uznania ochrony, o których mowa w art. 152<sup>2</sup>.”;

23) w art. 152<sup>17</sup> w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„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. 129<sup>1</sup> ust. 4 lub art. 132<sup>1</sup> ust. 1–3.”;

24) w art. 152<sup>22</sup>:

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;

25) art. 152<sup>23</sup> otrzymuje brzmienie:

„Art. 152<sup>23</sup>. 1. Do postępowań w sprawie sprzeciwu art. 242 ust. 1 i 2, art. 251, art. 252 i art. 253 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. Do 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.”;

26) 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, z urzędu lub na wniosek uprawnionego z prawa ochronnego lub osoby upoważnionej, w drodze postanowienia, wykreśla z rejestru błędny wpis dotyczący przedłużenia prawa ochronnego.”;

27) w art. 156:

a) w ust. 1 pkt 1 i 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.”;
- 28) 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.”;
- 29) uchyla się art. 158;
- 30) w art. 161 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. W przypadku zgłoszenia na swoją rzecz znaku towarowego albo 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 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.”;
- 31) w art. 162:
- a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:  
„Przepisy art. 67 ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.”;
- b) ust. 1<sup>1</sup> otrzymuje brzmienie:  
„1<sup>1</sup>. Prawo ochronne na znak towarowy może być przeniesione na rzecz kilku osób jako wspólne prawo ochronne.”;
- c) uchyla się ust. 1<sup>2</sup>,
- d) ust. 1<sup>3</sup> otrzymuje brzmienie:  
„1<sup>3</sup>. Wpis do rejestru znaków towarowych o przeniesieniu prawa ochronnego, o którym mowa w ust. 1<sup>1</sup>, może nastąpić po złożeniu regulaminu znaku, o którym mowa w art. 122 ust. 2.”;
- e) uchyla się ust. 3<sup>1</sup>,

f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

32) w art. 162<sup>1</sup> zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Prawo ochronne na znak towarowy może zostać podzielone na wniosek uprawnionego w stosunku do wskazanych towarów, z zachowaniem daty pierwszeństwa.”;

33) 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. 1<sup>1</sup> i 1<sup>2</sup> w brzmieniu:

„1<sup>1</sup>. O ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa. Licencjobiorca wyłączny może jednakże wystąpić z takim powództwem, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

1<sup>2</sup>. Licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę może wstąpić do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wszczętej przez uprawnionego z tego prawa.”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

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

34) 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. 129<sup>1</sup>, art. 136<sup>1</sup> oraz art. 136<sup>3</sup>, i w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132<sup>1</sup> ust. 1–3.

2. W przypadku gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo, o którym mowa w art. 129<sup>1</sup> ust. 4 lub art. 132<sup>1</sup> 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.”;

35) w art. 165 dodaje się ust. 3 i 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. 129<sup>1</sup> 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. 132<sup>1</sup> 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. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4, o ile przepis ten stanowi podstawę wniosku o unieważnienie.

4. W przypadku gdy podstawą wniosku o unieważnienie jest art. 136<sup>1</sup> lub art. 136<sup>3</sup>, Urząd Patentowy odmawia unieważnienia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy lub znak towarowy gwarancyjny, jeżeli po zmianie przez uprawnionego regulaminu używania znaku, znak ten spełnia warunki określone w tych przepisach.”;

36) w art. 166:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W postępowaniu o unieważnienie na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, uprawniony do tego znaku towarowego jest obowiązany, 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 sposób, o którym mowa w 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 sposób, o którym mowa w 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) 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 sposób, o którym mowa w 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. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio, w przypadku 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) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017, str. 1).

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.”;

37) w art. 169:

- a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5–7 w brzmieniu:
- „5) niepodjęcia 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 towarowego gwarancyjnego przez uprawnionego w sposób powodujący ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, o którym mowa w art. 136<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 lub art.136<sup>3</sup> ust. 1 pkt 2;
  - 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 7 albo ma do niego zastosowanie jedna z podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego, o których mowa w art. 136<sup>1</sup> ust. 1 lub art.136<sup>3</sup> ust. 1, chyba że uprawniony przed wydaniem decyzji w sprawie wygaśnięcia prawa ochronnego dokona w regulaminie niezbędnych zmian pozwalających na usunięcie niezgodności z tymi przepisami.”
- 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) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
- „Przepis ten stosuje się odpowiednio do prawa ochronnego na wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny.”;

38) 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. Datę wygaśnięcia prawa ochronnego potwierdza się w decyzji.”;

39) po art. 172 dodaje się art. 172<sup>1</sup> w brzmieniu:

„Art. 172<sup>1</sup>. 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 z chwilą, gdy uprawniony zrzekł się tego prawa lub pozwolił na jego wygaśnięcie. W przypadku uwzględnienia takiego wniosku starszeństwo przestaje wywierać swój skutek.”;

40) w art. 224 po ust. 2 dodaje się ust. 2<sup>1</sup>–2<sup>3</sup> w brzmieniu:

„2<sup>1</sup>. 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.

2<sup>2</sup>. 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 na jeden miesiąc przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony.

2<sup>3</sup>. Nieotrzymanie przez uprawnionego informacji, o której mowa w ust. 2<sup>1</sup> i 2<sup>2</sup>, pozostaje bez wpływu na ocenę zachowania przez uprawnionego terminu na uiszczenie opłaty.”;

41) art. 233<sup>1</sup> otrzymuje brzmienie:

„Art. 233<sup>1</sup>. O zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego i znaku towarowego oraz o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, w zakresie wskazanym w art. 146<sup>1</sup> ust. 1 i 3 oraz art. 152<sup>6b</sup> ust. 1 i 2, a także o wniesieniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 156<sup>6a</sup> ust. 1 oraz art. 152<sup>17</sup> ust. 1, ogłasza się w „Biuletynie Urzędu Patentowego”.”;

42) w art. 241<sup>1</sup>:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1<sup>1</sup> w brzmieniu:

„1<sup>1</sup>. Zawiadomienia i informacje Urzędu Patentowego, o których mowa w art. 146<sup>1</sup> ust. 6 i art. 224 ust. 2<sup>1</sup>–2<sup>3</sup>, a także pisemne informacje Urzędu Patentowego o zgłoszonym wynalazku, produkcji leczniczym i produkcji 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. 2<sup>1</sup> dodaje się ust. 2<sup>2</sup> i 2<sup>3</sup> w brzmieniu:

„2<sup>2</sup>. Zgłoszeń w postaci elektronicznej należy dokonywać za pomocą systemu teleinformatycznego, przy użyciu formularzy elektronicznych wskazanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Patentowego.

2<sup>3</sup>. Zgłoszenia i korespondencję w postaci elektronicznej, o której mowa w ust. 1 i ust. 2<sup>2</sup>, 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 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).”,

c) uchyla się ust. 3;

43) w art. 261 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3<sup>1</sup> w brzmieniu:

„3<sup>1</sup>) rozpatrywanie sprzeciwów w zakresie określonym ustawą;”;

44) 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 2–3<sup>1</sup>, a także w sprawach dokonywania wpisów do rejestrów, o których mowa w art. 228 ust. 1.”;

45) 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 i 2a, 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, importu lub eksportu lub składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, opakowań,



etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których znak jest umieszczony.

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 lub ich opakowania pochodzą z państw trzecich i są opatrzone, 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 postępowaniu służącym ustaleniu, czy prawo do zarejestrowanego znaku towarowego zostało naruszone, wszczętym 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 (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, str. 15), 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) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym:

- 1) znaku identycznego ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów;
- 2) znaku identycznego lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;
- 3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.”,

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

„2a. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, o którym mowa w ust. 2, polega także na:

- 1) używaniu znaku towarowego jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw, chyba że pozostaje ono bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie;
- 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 i 1637).”,

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. 3<sup>1</sup>–3<sup>3</sup> w brzmieniu:

„3<sup>1</sup>. W postępowaniu w sprawie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy uprawnionemu 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.

3<sup>2</sup>. W postępowaniu w sprawie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy uprawnionemu 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) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

3<sup>3</sup>. W przypadku gdy uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy nie przysługuje prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego na podstawie ust. 3<sup>1</sup> lub 3<sup>2</sup>, uprawnionemu do późniejszego znaku towarowego nie przysługuje, w ramach postępowania w sprawie naruszenia tego prawa, prawo zakazania używania wcześniejszego znaku towarowego, nawet jeśli nie można już się powoływać na prawo do wcześniejszego znaku towarowego przeciwko późniejszemu znakowi towarowemu.”;

46) w art. 305 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”.

**Art. 2.** Do trybu prowadzenia postępowań o udzielenie, unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych na znaki towarowe istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, wszczętych po tym dniu, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

**Art. 3.** Do oceny stosunków cywilnoprawnych, wynikających z ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 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 niniejszej ustawy.

**Art. 4.** 1. Postępowania w sprawie udzielenia ochrony na wspólne znaki towarowe gwarancyjne w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się postępowaniami w sprawie udzielenia ochrony na znaki towarowe gwarancyjne w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Zgłoszenia wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się zgłoszeniami znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Zgłaszający, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jest obowiązany dołączyć do zgłoszenia regulamin używania znaku, o którym mowa w art. 138 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1.

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 rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się regulamin używania znaku, o którym mowa w art. 138 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1.

3. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, do prawa ochronnego na wspólny znak towarowy gwarancyjny w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.

**Art. 6.** Ustawa wchodzi w życie z dniem 14 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. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1, z późn. zm., dalej powoływana jako „Dyrektywa”). Dyrektywa weszła w życie z dniem 12 stycznia 2016 r., natomiast art. 1, art. 7, art. 15, art. 19, art. 20, art. 21 i art. 54–57 wchodzi w życie z dniem 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 86 615<sup>1)</sup>.

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.”). W 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 było, iż znakiem towarowym może być takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. W aktualnych warunkach gospodarki i postępu technologicznego, taki wymóg jest przestarzały, mając

---

<sup>1)</sup> Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Raport roczny. 2017.

na uwadze nietradycyjne znaki towarowe, np. dźwięki. Dlatego z uwagi na środki technologiczne proponuje się rezygnację z wymogu przedstawienia znaku towarowego w formie graficznej. 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. 129<sup>1</sup> 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. 129<sup>1</sup> p.w.p. i nie wymaga wdrożenia. W odniesieniu do projektowanego punktu 8, stanowi on wdrożenie art. 4 ust. 3 lit. 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. 132<sup>1</sup> 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. 136<sup>1</sup> 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 6–8 projektu). Wprowadzenie art. 136<sup>1</sup> p.w.p. pociąga za sobą konieczność dostosowania do jego nowego brzmienia szeregu innych przepisów, m.in. w art. 145, art. 146<sup>1</sup>, art. 164, art. 169 oraz szeregu przepisów dotyczących uznawania ochrony międzynarodowych znaków towarowych (art. 1 pkt 11–14, 18, 34, 36). Ponadto zmiana art. 169 ust. 1 p.w.p. (art. 1 pkt 37 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 zaniedbań 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 i 8 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



wpłyne na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców, z uwagi na fakt, że koszty dokonania zgłoszenia unijnego znaku certyfikującego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wynoszą obecnie 1500 euro.

Art. 27 lit. b) Dyrektywy wprost wskazuje, że organizacja jest „właścicielem znaku”, który pozwala odróżniać towary lub usługi jej członków. W związku z tym za zgodne z tym rozwiązaniem należy uznać propozycję zawartą w art. 136 ust. 1 projektu. Zgodnie ze zdaniem pierwszym tego przepisu, organizacja i osoba prawna mogą być podmiotem uprawnionym dokonującym zgłoszenia znaku towarowego, jednak zgodnie ze zdaniem drugim, znak towarowy służy do odróżniania towarów wyłącznie członków podmiotu uprawnionego. Jednocześnie wskazanie w tym przepisie „osób prawnych działających na podstawie prawa publicznego” umożliwi utrzymanie ochrony na znaki towarowe i uzyskanie praw ochronnych na wspólne znaki towarowe gwarancyjne w szczególności przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Przepis art. 136<sup>2</sup> ust. 1 p.w.p. stanowi implementację art. 27 lit. 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. 136<sup>2</sup> ust. 2 oraz art. 136<sup>3</sup> 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 byłyby zgodne z przepisami Protokołu i Porozumienia Madryckiego, a jednocześnie umożliwiało 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<sup>6a</sup> 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. 152<sup>1</sup> 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. 152<sup>2</sup> p.w.p., art. 152<sup>3</sup> p.w.p. i art. 152<sup>6a</sup> p.w.p. oraz, w konsekwencji zmianę art. 152<sup>6b</sup> p.w.p. i uchylenie art. 152<sup>5</sup> p.w.p. Decyzje administracyjne będą doręczane bezpośrednio uprawnionemu (art. 152<sup>6c</sup> 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. 152<sup>6c</sup> p.w.p, art. 152<sup>7a</sup> p.w.p, oraz art. 152<sup>14</sup> p.w.p.). W tym kontekście charakter porządkujący ma również zmiana art. 233<sup>1</sup> p.w.p. (art. 1 pkt 41 projektu).

Natomiast zmiana zaproponowana w art. 152<sup>15</sup> 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 22 projektu). Jednocześnie sytuacja przewidziana w art. 16 ust. 3 Dyrektywy, w zakresie liczenia terminu od dnia, w którym sprzeciw wycofano, bieg terminu zaczyna się w dniu uprawomocnienia się decyzji w sprawie umorzenia postępowania z powodu cofnięcia sprzeciwu, w związku z czym regulację tę wdraża projektowany art. 152<sup>15</sup> ust. 2 pkt 3 projektu.

W związku z art. 43 ust. 2 Dyrektywy, należy również dokonać odpowiedniej zmiany art. 152<sup>17</sup> 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 23 projektu).

Zmiana art. 152<sup>22</sup> 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 24 projektu).

Zmiana art. 152<sup>23</sup> (art. 1 pkt 25 projektu) wynika ze zmiany sposobu rozstrzygnięcia co do kosztów postępowania w postępowaniach w sprawie sprzeciwu. Wynika to z potrzeby praktyki – z jednej strony stosuje się do kosztów w tym postępowaniu zasady ogólne uregulowane 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 26 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 27 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 28 i 29 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 30 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 31 projektu). Koresponduje z tym rozwiązanie wprowadzane w art. 162<sup>1</sup> stanowiące implementację art. 41 Dyrektywy, regulującym możliwość podziału zgłoszeń i rejestracji na wniosek uprawnionego (art. 1 pkt 32 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 33 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 34 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 35 projektu).

Proponowane zmiany w art. 166 stanowią odzwierciedlenie art. 46 Dyrektywy, z tym że art. 46 ust. 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 ust. 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 36).

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, aby 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. 172<sup>1</sup> p.w.p. (art. 1 pkt 39 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. 241<sup>1</sup> p.w.p. poprzez dodanie ust. 1<sup>1</sup>, określającego formę przesyłanych przez Urząd zawiadomień o istnieniu identycznych lub podobnych znaków z wcześniejszym pierwszeństwem (art. 146<sup>1</sup> 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, z późn. zm.). 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 2017 r. poz. 2247). 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 42 projektu).

W art. 261 usuwa się błąd legislacyjny poprzez dodanie do zadań Urzędu Patentowego rozpatrywanie sprzeciwów w zakresie określonym ustawą (art. 1 pkt 43 projektu). Natomiast zmiana proponowana w art. 264 ust. 1 stanowi konsekwencję uwzględnienia w zadaniach Urzędu Patentowego rozpatrywania sprzeciwów (art. 1 pkt 44 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.

Przepis art. 296 ust. 1f natomiast stanowi odzwierciedlenie pkt 25 preambuły ww. Dyrektywy dotyczącego 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 tożsame sformułowanie „without due cause”. Nowelizacją p.w.p. z dnia 11 września 2016 r. wprowadzono do art. 132<sup>1</sup> 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. 132<sup>1</sup> p.w.p. i roszczeń przysługujących z tego tytułu, uregulowanych w art. 296 p.w.p.

W odniesieniu do „znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem”, należy zauważyć, że zgodnie z art. 147 p.w.p. Urząd Patentowy RP wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, jeśli zostały spełnione określone w ustawie warunki. W przypadku znaków towarowych Urząd sprawdza nie tylko kwestie formalnoprawne, jak w przypadku



np. wzorów przemysłowych (gdzie ustawodawca posługuje się właśnie pojęciem prawa z rejestracji), ale bada również przesłanki merytoryczne w związku z tym, prawo to nie ma charakteru *stricte* rejestracyjnego. W związku z tym, to sformułowanie jest trafniejsze i bardziej uzasadnione niż uprzednio stosowane „zarejestrowany znak towarowy”.

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 45 projektu).

Nowelizacja art. 305 (art. 1 pkt 46 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. 14 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z art. 2 projektowanej ustawy, przepisy w brzmieniu wprowadzonym niniejszą ustawą będą stosowane do trybu postępowania (procedury) przed Urzędem Patentowym RP. Jednocześnie zgodnie z zasadami ogólnymi i w szczególności zasadą ochrony praw nabytych, w odniesieniu do przepisów prawa materialnego – w zakresie przesłanek bezwzględnych i względnych stosowane będą przepisy właściwe w dniu dokonania zgłoszenia znaku towarowego, w celu uniknięcia możliwości, że istniejący w obrocie znak towarowy może zostać unieważniony lub zakwestionowany na podstawie nowych przepisów i przesłanek, które nie istniały w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. Natomiast do zakresu prawa ochronnego udzielonego na mocy dotychczas obowiązujących przepisów stosuje się przepisy w brzmieniu wprowadzonym niniejszą ustawą jako przepisy względniejsze dla uprawnionych, co jest zgodne z celami i założeniami Dyrektywy.

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 i 5 projektu).

Ustawa wejdzie w życie w dniu 14 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 ujednoczenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205).

Projekt 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. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). W związku z tym nie 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.

<p><b>Nazwa projektu</b> Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej</p> <p><b>Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące</b> Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – wiodące Ministerstwo Spraw Zagranicznych – współpracujące Ministerstwo Sprawiedliwości – współpracujące</p> <p><b>Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu</b> Marcin Ociepa – Podsekretarz Stanu</p> <p><b>Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu</b> Michał Kuliński – Departament Innowacji, Wydział Otoczenia Biznesu, tel.: 262-95-04</p>	<p><b>Data sporządzenia</b> <b>25.10.2018 r.</b></p> <p><b>Źródło:</b> Prawo UE</p> <p>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 (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1, z późn. zm.)</p> <p><b>Nr w wykazie prac</b> <b>UC129</b></p>
---	--

## OCENA SKUTKÓW REGULACJI

### 1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Potrzeba dokonania niniejszej zmiany ustawy – Prawo własności przemysłowej podyktowana jest koniecznością dostosowania obowiązujących norm dotyczących znaków towarowych do standardów przyjętych w Unii Europejskiej, określonych w Dyrektywie 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, str. 1, z późn. zm.), a tym samym wyeliminowania norm niezgodnych z przepisami Dyrektywy.

### 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Charakter proponowanych zmian wymaga ich ujęcia w formie przepisów ustawy z uwagi na fakt, że obejmują one prawa i obowiązki podmiotów zainteresowanych uzyskaniem ochrony lub podmiotów uprawnionych, a także dotychczasowe regulacje w przedmiocie zgłaszania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych są uregulowane w ustawie.

Zmiany przewidziane w projekcie mają na celu pełną implementację przepisów 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.

Celem dyrektywy jest zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich zarówno w odniesieniu do przepisów prawa materialnego, jak i przepisów prawa proceduralnego. Rozwiązania te zmierzą do ujednoczenia podstawowych przepisów w zakresie zgłaszania znaków towarowych państw członkowskich oraz znaków towarowych UE, przewidzianych w rozporządzeniu nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. W odniesieniu do procedur przewidzianych w prawie krajowym, dyrektywa uznaje za wystarczające rozwiązanie określenie ogólnych zasad i pozostawienie państwom członkowskim swobody ustanowienia bardziej szczegółowych przepisów. W związku z powyższym projekt przewiduje wprowadzenie następujących zmian do systemu ochrony znaków towarowych:

- rezygnacja z obowiązku graficznego przedstawienia znaku towarowego, co jest związane z unowocześnieniem instytucji znaków towarowych i dopuszczenie w ten sposób niekonwencjonalnych znaków, jak np. znaki dźwiękowe, smakowe, węchowe;
- modyfikacja katalogu bezwzględnych i względnych podstaw odmowy udzielania praw ochronnych na znaki towarowe;
- modyfikacja instytucji i zakresu ochrony znaku towarowego gwarancyjnego i wspólnego znaku towarowego;
- rezygnacja z ograniczeń przenoszenia prawa ochronnego, w szczególności poprzez zrezygnowanie z ograniczenia, że towary, dla których znak pozostaje zarejestrowany na rzecz zbywcy nie mogą być tego samego rodzaju, co towary, w stosunku do których następuje przeniesienie;
- modyfikacja zasad udzielania licencji i uprawnień licencjodawcy, w szczególności w zakresie możliwości dochodzenia przez niego roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy;
- modyfikacja roszczeń cywilnoprawnych, jakie przysługują uprawnionym z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Ponadto rozwiązania zawarte w projekcie przewidują nowe korzyści dla przedsiębiorców dotyczące w szczególności:

- odejścia od zasady przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy na pisemny wniosek uprawnionego na rzecz uiszczenia opłaty w określonym terminie, prowadzące do odformalizowania sposobu przedłużania ochrony znaku towarowego, prowadzące do szybszego i sprawniejszego załatwiania spraw w tym zakresie przez Urząd Patentowy RP;

- wprowadzenie obowiązku informacyjnego Urzędu Patentowego RP w zakresie zbliżającego się terminu uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony znaku towarowego.

W efekcie w zakresie prawa krajowego i prawa UE w przedmiocie zgłaszania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych nastąpi zgodność i osiągnięty zostanie cel dyrektywy, w szczególności system ochrony znaków towarowych będzie jasny, łatwo dostępny, zrozumiały i obiektywny.

### 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Państwa Członkowskie UE mają obowiązek 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 w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. (art. 54 ust. 1 dyrektywy). Z uwagi na powyżej wskazany termin, nie ma jeszcze państw członkowskich, które dokonały implementacji, więc nie można wskazać takich przykładowych rozwiązań.

### 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie
Urząd Patentowy RP	1	-	Usprawnienie i skrócenie postępowania przed UP RP poprzez ograniczenie badania zgłoszenia wyłącznie do bezwzględnych przyczyn odmowy udzielenia ochrony; przedłużanie okresu ochronnego na znaki towarowe wyłącznie w drodze uiszczenia opłaty, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.
Twórcy i uprawnieni z praw wyłącznych	ok. 180 tys. podmiotów	Dane statystyczne UP RP.	Uproszczenie i zwiększenie dostępności systemu zgłoszeń znaków towarowych; spójność w zakresie krajowego i unijnego prawa; skrócenie i odformalizowanie procedury związanej z przedłużaniem okresu ochronnego dotyczącego znaku towarowego.
Przedsiębiorcy	ok. 2 mln aktywnych przedsiębiorców	Dane statystyczne MR i GUS	Wsparcie dla przedsiębiorczości poprzez usprawnienie i skrócenie postępowania przed UP RP w zakresie dokonywania zgłoszeń znaków towarowych; jasne i łatwo dostępne rozwiązania w zakresie zastrzegania rozwiązań, mających fundamentalny wpływ na odróżnianie przedsiębiorcy od innych przedsiębiorców na rynku.
Podmioty dokonujące zgłoszeń znaków towarowych	25 092	Dane statystyczne UP RP.	Uproszczenie i zwiększenie dostępności systemu zgłoszeń znaków towarowych; spójność w zakresie krajowego i unijnego prawa.
Podmioty dokonujące przedłużenia prawa ochronnego na znaki	9990	Dane statystyczne UP RP.	Skrócenie i odformalizowanie procedury związanej z przedłużaniem okresu ochronnego dotyczącego znaku

towarowe		towarowego.
----------	--	-------------

## 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt (jako projekt pod numerem UD311 w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów) został przekazany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w dn. 6 grudnia 2017 r. poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Do dnia 27 grudnia 2017 r. umożliwione zostało zgłaszanie opinii na temat projektu przez wszystkie zainteresowane podmioty. Konsultacje trwały 21 dni.

W procesie konsultacji uwzględnieni zostali praktycy z dziedziny własności przemysłowej, m.in. Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej, Zrzeszenie Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, jak również inne podmioty, których projektowane rozwiązania mogą dotyczyć, takie jak: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Naczelna Organizacja Techniczna, Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych.

W trakcie konsultacji wpłynęły liczne uwagi o różnym charakterze, jednak większość dotyczyło rozwiązań wykraczających poza przepisy implementujące dyrektywę.

W związku z dużym zainteresowaniem i ilością przedłożonych uwag zorganizowane zostały dwie konferencje – konferencja uzgodnieniowa w dniu 2 marca 2018 r. oraz konferencja odrębna z udziałem przedstawicieli podmiotów przedstawiających stanowisko w ramach konsultacji publicznych w dniu 20 marca 2018 r.

## 6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z 2017 r.)	Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Łącznie (0–10)
<b>Dochody ogółem</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
budżet państwa												
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												
<b>Wydatki ogółem</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
budżet państwa												
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												
<b>Saldo ogółem</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
budżet państwa												
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												

Źródła finansowania -

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń

Projekt nie wywiera wpływu na sektor finansów publicznych, ponieważ przewidywane zmiany w zakresie przepisów prawa materialnego i przepisów prawa proceduralnego nie dotyczą wysokości opłat wnoszonych z tytułu udzielonej ochrony lub przedłużanego okresu ochrony znaku towarowego.

Potencjalnym rezultatem realizacji obowiązku informowania o upływającym okresie ochronnym na znak towarowy z wynikającego z *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych* (art. 49 ust. 2) może być przede wszystkim wzrost liczby przedłużeń ochrony znaku towarowego na kolejne 10-letnie okresy ochronny. Obecnie na skutek braku uiszczenia opłaty za kolejny okres ochronny wygasa z mocy ustawy ok. 6 tys. praw wyłącznych na znaki towarowe. Jednocześnie efektem zwiększenia liczby przedłużeń będzie znaczny wzrost opłat za przedłużenia praw wyłącznych, co przełoży się na wzrost dochodów do budżetu państwa.

Jednocześnie odformalizowanie postępowania w przedmiocie przedłużania okresu ochrony znaku towarowego może przełożyć się na zmniejszenie wydatków Urzędu Patentowego RP z tytułu wydawanych w każdej sprawie decyzji i tym samym zmniejszenie czasu załatwiania spraw z tego zakresu.

**7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe**

		Skutki						
Czas w latach od wejścia w życie zmian		0	1	2	3	5	10	Łącznie (0–10)
W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z ... r.)	duże przedsiębiorstwa	-	-	-	-	-	-	-
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw	-	-	-	-	-	-	-
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe, w tym osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze	-	-	-	-	-	-	-
W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa	Korzyści wynikające z usprawnienia i skrócenia postępowania przed UP RP w zakresie dokonywania zgłoszeń znaków towarowych; jasne i łatwo dostępne rozwiązania w zakresie zastrzegania rozwiązań, mających fundamentalny wpływ na odróżnianie przedsiębiorcy od innych przedsiębiorców na rynku; korzyści z uproszczenia i odformalizowanie przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy bez wniosku, wyłącznie po wniesieniu opłaty.						
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw	Korzyści wynikające z usprawnienia i skrócenia postępowania przed UP RP w zakresie dokonywania zgłoszeń znaków towarowych; jasne i łatwo dostępne rozwiązania w zakresie zastrzegania rozwiązań, mających fundamentalny wpływ na odróżnianie przedsiębiorcy od innych przedsiębiorców na rynku; korzyści z uproszczenia i odformalizowanie przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy bez wniosku, wyłącznie po wniesieniu opłaty.						
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe, w tym osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze							
Niemierzalne	Przedsiębiorcy	Wprowadzone zmiany będą miały korzystny wpływ na pewność w obrocie, wzrost przedsiębiorczości oraz konkurencyjności polskich przedsiębiorców w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych, w szczególności poprzez uproszczenia w zakresie zgłaszania znaków towarowych, pożądane w przypadku tworzenia rozpoznawalnej marki przedsiębiorstwa oraz opracowywania strategii przedsiębiorcy w warunkach konkurencji międzynarodowej.						
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń								

**8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu**

<input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy	
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy
<input checked="" type="checkbox"/> zmniejszenie liczby dokumentów <input checked="" type="checkbox"/> zmniejszenie liczby procedur <input checked="" type="checkbox"/> skrócenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne: ...	<input type="checkbox"/> zwiększenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zwiększenie liczby procedur <input type="checkbox"/> wydłużenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne: ...

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektroniczności.	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy
<p>Komentarz:</p> <p>W odniesieniu do opłaty za kolejne okresy ochronne na znaki towarowe rezygnuje się z konieczności składania wniosków przez uprawnionych, a wystarczającą czynnością do uzyskania takiego przedłużenia ochrony jest uiszczenie opłaty.</p> <p>Jednocześnie rezultatem wprowadzenia obowiązku informacyjnego po stronie Urzędu Patentowego RP jest pomoc uprawnionym z praw wyłącznych na znaki towarowe, w szczególności MŚP w terminowym dokonywaniu opłat za kolejne okresy ochronne, co z kolei uchroni ich przed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodatkowymi kosztami, które muszą ponosić uprawnieni ponosić w przypadku uchybienia terminowi opłaty (opłata powiększona o 30% oraz w przypadku znaków towarowych dodatkowo zwiększenie opłaty za wniosek o przedłużenie ochrony),</li> <li>– wygaśnięciem ochrony znaku towarowego, a tym samym koniecznością ponownego rozpoczęcia procedury zgłoszeniowej, a co za tym idzie utratą daty pierwszeństwa do zgłoszenia i zwiększonym ryzykiem wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego znaku.</li> </ul>	
<b>9. Wpływ na rynek pracy</b>	
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.	
<b>10. Wpływ na pozostałe obszary</b>	
<input type="checkbox"/> środowisko naturalne <input checked="" type="checkbox"/> sytuacja i rozwój regionalny <input type="checkbox"/> inne: ...	<input type="checkbox"/> demografia <input type="checkbox"/> mienie państwowe <input checked="" type="checkbox"/> informatyzacja <input type="checkbox"/> zdrowie
Omówienie wpływu	<p>Wprowadzone ułatwienia w postaci przyjaznych i przejrzystych przepisów w zakresie ochrony znaków towarowych będą miały pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości poprzez ułatwienie zgłoszenia znaku towarowego, służącego odróżnieniu na rynku jednego przedsiębiorstwa od drugiego.</p> <p>W zakresie informatyzacji projekt rezygnuje z konieczności składania wniosku o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy, a przedłużenie będzie następowało jedynie na podstawie uiszczonej opłaty za kolejny rok ochrony</p> <p>Ponadto projekt nie wywołuje wpływu na obronność państwa.</p>
<b>11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego</b>	
Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 14 stycznia 2019 r., który to termin wynika z art. 54 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.	
<b>12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?</b>	
Ewaluacja efektów nastąpi po dwóch latach od wejścia w życie projektowanej zmiany ustawy w ramach OSR ex post. Będzie się ona koncentrowała przede wszystkim na dostępności zmienionego systemu ochrony znaków towarowych dla przedsiębiorców, a także efekcie zmniejszenia liczby korespondencji pomiędzy zgłaszającym i uprawnionym a Urzędem Patentowym w związku z rezygnacją ze składania wniosku o przedłużenie ochrony.	
<b>13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)</b>	



RAPORT  
Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH  
PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY – PRAWO WŁASNOŚCI  
PRZEMYSŁOWEJ

## 1. Informacje ogólne

Zgodnie z § 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006) projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw lub projekty rozporządzeń przedstawia się do konsultacji publicznych, w tym konsultacji z organizacjami społecznymi lub innymi zainteresowanymi podmiotami albo instytucjami w celu przedstawienia ich stanowiska. Niniejszy dokument stanowi wypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 51 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z którym organ wnioskujący sporządza raport z konsultacji obejmujący omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania.

Projekt widniejący w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UD311 został przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania w dniu 6 grudnia 2017 r. poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Do dnia 27 grudnia 2017 r. umożliwione zostało zgłaszanie opinii na temat projektu przez wszystkie zainteresowane podmioty. Konsultacje trwały 21 dni.

Dodatkowo projekt został skierowany do podmiotów reprezentujących przedsiębiorców, teoretyków i praktyków prawa własności intelektualnej.

## 2. Przebieg konsultacji

W ramach konsultacji publicznych projekt został przekazany następującym podmiotom:

1. Polska Izba Rzeczników Patentowych,;
2. Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej;
3. Zrzeszenie Rzeczników Patentowych;
4. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów;
5. Prezes Urzędu Patentowego RP,

jak również podmiotom, których projektowane rozwiązania mogą pośrednio dotyczyć, takim jak:

1. Konfederacja Lewiatan;
2. Pracodawcy RP;
3. Business Center Club;
4. Krajowa Izba Gospodarcza;
5. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
6. Instytut Allerhanda;
7. Naczelna Organizacja Techniczna;
8. Związek Rzemiosła Polskiego;
9. Naczelna Rada Adwokacka;

- 10. Krajowa Izba Radców Prawnych;
- 11. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

### 3. Wyniki konsultacji publicznych

W trakcie konsultacji wpłynęły liczne uwagi o różnym charakterze, zarówno merytoryczne, jak i redakcyjne, jednak większość dotyczyła rozwiązań niezwiązanych z przepisami implementującymi dyrektywę, co jest spowodowane faktem, że pierwotny przedmiot konsultacji obejmował przepisy nie tylko realizujące prawo UE, ale także przepisy wyłącznie krajowe dotyczące regulacji w zakresie m.in. patentów, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.

W związku z dużym zainteresowaniem projektem i wynikającą z tego znaczną ilością przedłożonych uwag, zostały zorganizowane dwie konferencje – konferencja uzgodnieniowa w dniu 2 marca 2018 r. oraz konferencja odrębna w dniu 20 marca 2018 r. z udziałem przedstawicieli podmiotów, które przedstawiły stanowisko w ramach konsultacji publicznych.

W wyniku uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rządowe Centrum Legislacji i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, miało miejsce wyodrębnienie przepisów stanowiących implementację 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 z pierwotnego projektu ustawy jako nowego projektu zgłoszonego do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UC129.

Uwagi do projektu, w części realizującej implementację przepisów dyrektywy, zgłosili: Prezes Urzędu Patentowego RP, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej, prof. Helena Żakowska-Henzler, prof. Ryszard Skubisz.

W dniu 20 marca 2018 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa, na którą zaproszono m.in. podmioty opiniujące, które zgłosiły uwagi do projektu. Po konferencji wskazano dodatkowy, 7-dniowy termin na przekazanie dodatkowych uwag, jednak żadne uwagi nie dotyczyły projektu implementującego dyrektywę 2015/2436.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych i opiniowania zostały uwzględnione lub wyjaśnione w znacznej części, w pozostałej części zostały rozstrzygnięte przy uwzględnieniu stanowisk prezentowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Prezesa Urzędu Patentowego RP. *Zestawienie tabelaryczne uwag* stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

- 4. Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym.

Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia go właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia.

5. Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku

Nie odnotowano zgłoszeń zainteresowanych podmiotów w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).

Warszawa, dn. 16 kwietnia 2018 r.

Zestawienie uwag zgłoszonych w konsultacjach publicznych  
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (UC129)

Lp.	Przepis	Podmiot zgłaszający uwagę	Treść uwagi	Stanowisko MPiT
1.	Art. 1 pkt 20) Art. 120 ust. 2 p.w.p.	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Użycie sformułowania "może składać się" (zamiast "może być") zapewnia zbieżność z brzmieniem art. 3 dyrektywy 2015/2436, nie przesądzając jednocześnie o możliwości (lub jej braku) udzielenia prawa ochronnego np. na samodzielne litery lub cyfry.	<b>Uwzględniona.</b>
2.	Art. 1 pkt 20) Art. 120 ust. 2 p.w.p.	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Użycie sformułowania „może składać się” (zamiast „może być”) zapewnia zbieżność z brzmieniem art. 3 dyrektywy 2015/2436, nie przesadzając jednocześnie o możliwości (lub jej braku) udzielenia prawa ochronnego np. na samodzielne litery lub cyfry.	<b>Uwzględniona.</b>
3.	Art. 1 pkt 20) Art. 120 ust. 1-2 p.w.p.	Helena Żakowska-Henzler	Wydaje się, że jest to tylko pomyłka, ale pomyłka bardzo poważna: zastąpienie określenia „przedsiębiorstwo” określeniem „przedsiębiorca” jest niezgodne nie tylko z ustaloną rolą znaków towarowych, ale także z Dyrektywą 2015/2436.	<b>Uwzględniona.</b>
4.	Art. 1 pkt 23) Art. 129 <sup>1</sup> ust. 1 pkt 8) p.w.p.	Helena Żakowska-Henzler	Generalnie nie jest to optymalny sposób wdrażania postanowień dyrektywy do krajowego porządku prawnego, a poza tym ta zmiana nie służy jasności przepisu, a w konsekwencji i pewności prawa. Znacznie jaśniejszy jest przepis art. 129 <sup>1</sup> pkt 8 obecnej wersji ustawy, w którym wskazano przykłady znaków, których rejestracja jest niedopuszczalna ze względu na znaczenie wykorzystanych w nich symboli.	<b>Wyjaśniona.</b> <i>„8) zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;”;</i>
5.	Art. 1 pkt 23) Art. 129 <sup>1</sup> ust. 1 pkt 8) p.w.p.	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Brzmienie projektowanego przepisu w pełni odpowiada wprawdzie brzmieniu art. 4 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2015/2436 (którego implementacja jest fakultatywna), niemniej jednak dodanie proponowanego sformułowania (któremu ww. przepis dyrektywy nie stoi na przeszkodzie, a	<b>Wyjaśniona.</b> <i>„8) zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie</i>

			które zaczerpnięte jest z obecnie obowiązującej wersji zmienianego przepisu) zapewnia większą pewność dla zgłaszających i elastyczność w podejściu Urzędu Patentowego.	<i>obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;</i> ”;
6.	Art. 1 pkt 23) Art. 129 <sup>1</sup> ust. 1 pkt 8) p.w.p.	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Brzmienie projektowanego przepisu w pełni odpowiada wprawdzie brzmieniu art. 4 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2015/2436 (którego implementacja jest fakultatywna), niemniej jednak dodanie proponowanego sformułowania (któremu ww. przepis dyrektywy nie stoi na przeszkodzie, a które zaczerpnięte jest z obecnie obowiązującej wersji zmienianego przepisu) zapewnia większą pewność dla zgłaszających i elastyczność w podejściu Urzędu Patentowego.	<b>Wyjaśniona.</b> <i>„8) zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;”;</i>
7.	Art. 1 pkt 23) Art. 129 <sup>1</sup> ust. 1 pkt 8) p.w.p.	Konfederacja Lewiatan	Zbędna zmiana dot. bezwzględnego zakazu rejestracji znaków towarowych zawierających elementy o wartości symbolicznej.	<b>Wyjaśniona.</b> <i>„8) zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;”;</i>
8.	Art. 1 pkt 23) Art. 129 <sup>1</sup> ust. 1 pkt 8) p.w.p.	Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz	W ramach tego punktu Projektu, wątpliwości budzi treść proponowanego art. 129 <sup>1</sup> ust. 4. Nie ma bowiem racjonalnego powodu, aby w treści tej normy, obok oznaczenia geograficznego, wyodrębnić podkategorię „oznaczania geograficznego napoju spirytusowego”.	<b>Uwzględniona.</b>
9.	Art. 132 <sup>1</sup> ust. 1 pkt 6)	Konfederacja Lewiatan	Zmiana „może zakazać używania” na bezwzględne „nie rejestruje się”, w zgodzie z dyrektywą.	<b>Wyjaśniona w porozumieniu z UP RP.</b>
10.	Art. 1 pkt 26) Art. 136 p.w.p.	Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz	W postulowanej w Projekcie zmianie art. 136 ust. 1 ustawy wskazano – jako podmiot uprawniony do dokonania zgłoszenia znaku wspólnego - wyłącznie „organizację mającą zdolność do nabywania praw i obowiązków w swoim imieniu, powołaną do reprezentowania interesów przedsiębiorców”. Jak się wydaje, taka formuła zawęży jednak krąg zgłaszających. W art. 29 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 wskazano, po pierwsze, na „organizacje 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	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP i MSZ.</b>

			<p>pozywania i bycia pozywanymi” oraz, po drugie, na „osoby prawne działające na podstawie przepisów prawa publicznego”. Należałoby zatem uwzględnić w regulacji krajowej treść normy dyrektywy - tak, aby nie zawęzić kręgu uprawnionych do dokonania zgłoszenia znaku wspólnego.</p> <p>Niepełna jest również proponowana definicja znaku wspólnego. Ta definicja nie wskazuje bowiem na istotę ukształtowania ochrony tego typu znaków towarowych i ich funkcje. Wspólny znak towarowy pozwala odróżnić towary lub usługi członków organizacji, która jest uprawniona do używania tego znaku, od towarów lub usług innych podmiotów. Treść definicji powinna być uzupełniona o w/w elementy.</p> <p>Ponadto, w związku z zaproponowaną powyżej zmianą art. 136 ust. 1, należy również dokonać zmiany w treści art. 136 ust. 2 p.w.p.</p> <p>W świetle powyższych uwag uzasadniona jest zmiana art. 136 w sposób następujący:</p> <p>Art. 136 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„Art. 136. 1. Organizacja wytwórców, producentów, usługodawców lub handlowców mająca zdolność do nabywania praw i obowiązków w swoim imieniu, zawierania umów lub dokonywania innych czynności prawnych oraz pozywania i bycia pozywanymi, jak również osoby prawne działające na podstawie przepisów prawa publicznego, mogą uzyskać prawo ochronne na wspólny znak towarowy przeznaczony do odróżniania towarów lub usług członków organizacji lub innego podmiotu uprawnionego do wspólnego znaku towarowego od towarów lub usług innego przedsiębiorcy.</p> <p>2. Zasady używania w obrocie wspólnego znaku towarowego przez uprawnionych do wspólnego znaku towarowego, o których mowa w ust. 1, oraz przez zrzeszone w nich podmioty określa regulamin używania znaku”.</p>	
11.	Art. 1 pkt 27) Art. 136 <sup>1</sup> p.w.p.	Konfederacja Lewiatan	Wątpliwości co do jasności i precyzyjności wprowadzanego kryterium oraz wewnętrznej spójności terminologicznej.	<b>Wyjaśniona w porozumieniu z UP RP.</b>
12.	Art. 1 pkt 28) Art. 137 p.w.p.	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Nie są do końca zrozumiałe wskazane w uzasadnieniu projektu powody, dla których projektodawca proponuje	<b>Uwzględniona.</b> Projekt został w efekcie konsultacji

			usunąć z polskiego porządku prawnego instytucje wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego (przewidziana – jako rozwiązanie fakultatywne – w art. 28 dyrektywy 2015/2436, zgodnie z którym właściwym określeniem byłoby „znak gwarancyjny” lub „znak certyfikujący”). Funkcji pełnionej przez tą instytucje, z przyczyn oczywistych (np. konieczność używania wspólnego znaku towarowego przez organizacje), nie może przejąć lekko tylko zmodyfikowana instytucja wspólnego znaku towarowego. Co znamienne, instytucja unijnego znaku certyfikującego (obok unijnego znaku wspólnego) została wprowadzona w rozporządzeniu 2017/1001.	uzupełniony o regulację dot. wspólnego znaku gwarancyjnego.
13.	Art. 1 pkt 28) Art. 137 p.w.p.	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Nie są do końca zrozumiałe wskazane w uzasadnieniu projektu powody, dla których projektodawca proponuje usunąć z polskiego porządku prawnego kategorię wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego (przewidzianą – jako rozwiązanie fakultatywne – w art. 28 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 I Dz. Urz. UE L 336 I, zgodnie z którym właściwym określeniem byłoby „znak gwarancyjny” lub „znak certyfikujący”).	<b>Uwzględniona.</b> Projekt został w efekcie konsultacji uzupełniony o regulację dot. wspólnego znaku gwarancyjnego.
14.	Art. 1 pkt 28) Art. 137 p.w.p.	Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz	W w/w punkcie Projektu postuluje się uchylenie przepisu art. 137 regulującego ochronę wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego (z tą zmianą mają związek inne punkty Projektu, dotyczące gwarancyjnych znaków towarowych). Uzasadnienie Projektu nie przekonuje o zasadności odstąpienia od ochrony tej kategorii znaków. Nawet jeżeli zainteresowanie ochroną znaków towarowych gwarancyjnych dotychczas w Polsce nie było duże, to tej formy ochrony nie można zastąpić poprzez rejestrację oznaczenia jako znaku towarowego indywidualnego czy wspólnego. Znak gwarancyjny lub certyfikujący, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2015/2436 (art. 27 lit. a) dyrektywy 2015/2436) stanowi takie oznaczenie, które „(...) <i>pozwala odróżnić towary lub usługi, które zostały certyfikowane przez właściciela znaku, pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia</i>	<b>Uwzględniona.</b> Projekt został w efekcie konsultacji uzupełniony o regulację dot. wspólnego znaku gwarancyjnego

			<p><i>usług, jakości, dokładności lub innych właściwości, od towarów i usług, które nie są w ten sposób certyfikowane</i>".</p> <p>Poprzez uchylene przepisu art. 137 ustawy, definitywnie wykluczona została rejestracja takich oznaczeń w Urzędzie Patentowym RP.</p> <p>Jest faktem, że w świetle art. 28 ust. 1 dyrektywy 2015/2436 państwa członkowskie UE nie są zobligowane do uregulowania rejestracji znaków gwarancyjnych lub certyfikujących. Pomimo tego, <u>należy poważnie rozważyć</u>, czy nie pozostawić regulacji dotyczących wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego (ewentualnie – czy nie uchylić art. 137, z jednoczesnym stworzeniem przepisów regulujących ochronę znaku certyfikującego). Stwierdzić bowiem należy, że brak możliwości rejestracji znaków gwarancyjnych czy certyfikujących w Urzędzie Patentowym RP wymusi na podmiotach zainteresowanych tą formą ochrony dokonywanie zgłoszeń w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), gdzie rejestracja unijnych znaków certyfikujących jest dopuszczalna od dnia 1 października 2017 r. W konsekwencji, spowoduje to stratę dla Skarbu Państwa. Ponadto, będzie to z niekorzystne dla potencjalnych zgłaszających, którzy – pomimo, że zamierzają korzystać ze znaku certyfikującego czy gwarancyjnego wyłącznie na terytorium RP - będą musieli starać się o ochronę na terenie całej UE. Niesie to za sobą konsekwencje finansowe, albowiem koszt dokonania zgłoszenia unijnego znaku certyfikującego wynosi 1500 euro.</p>	
15.	Art. 1 pkt 29) Art. 138 ust. 4 p.w.p.	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	<p>Po słowie „sankcje” dodać sformułowanie: „... <i>za naruszenie postanowień regulaminu.</i>” Propozycja zmierza do sprecyzowania, o jakie sankcje (tj. czego dotyczące) w tym wypadku chodzi.</p>	<b>Uwzględniona.</b>
16.	Art. 1 pkt 29) Art. 138 ust. 3-4 p.w.p.	Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz	<p>Propozycja w/w punktu Projektu - odnośnie do zmiany art. 138 – budzi następujące zastrzeżenia. Po pierwsze, w proponowanym art. 138 ust. 3 określenie „regulamin znaku” należy zastąpić określeniem „<i>regulamin używania znaku</i>” (takie sformułowanie zostało zresztą przyjęte w dodanym Projekcie art. 136<sup>1</sup> p.w.p. – zob. art. pkt 27 Projektu). Po drugie, użyte w treści ust. 2 (który powinien zostać</p>	<b>Uwzględniona.</b>



			oznaczony nie jako ust. 2 ale jako ust. 4) użyto sformułowania „w tym sankcje”. Zdecydowanie bardziej precyzyjna jest jednak formuła „ <i>skutki naruszenia postanowień regulaminu</i> ” - tak jak jest to ujęte w obowiązującym art. 138 ust. 4. Podkreślić należy, że taka formuła nie jest sprzeczna z art. 30 ust. 2 dyrektywy nr 2015/2436. Po trzecie, określenie „rejestr” - zaczerpnięte wprost z przepisu art. 30 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 - jest nieprecyzyjne. Urząd Patentowy RP prowadzi bowiem różnego rodzaju rejestry wymienione w art. 228 ust. 1 ustawy. Tą kwestie także należy uwzględnić w ramach zmiany art. 138 ustawy (poprzez dodanie kolejnego ust. 5).	
17.	Art. 145 ust. 2 i 3	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Urząd Patentowy powinien informować zgłaszającego i umożliwić mu przedstawienie stanowiska zarówno w przypadku przeszkód dotyczących całego zgłoszenia, jak i jego części (tj. niektórych towarów).	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b>
18.	Art. 152 <sup>2</sup> ust. 2	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Zastąpić sformułowanie w nawiasie "uznanie ochrony" sformułowaniem "decyzja w sprawie uznania ochrony".	<b>Uwzględniona.</b>
19.	Art. 152 <sup>2</sup> ust. 2	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Decyzja w sprawie uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego, zdefiniowana w tym przepisie, może być pozytywna (uznanie) albo negatywna (odmowa uznania). Takie brzmienie odpowiada zresztą np. projektowanemu art. 152 <sup>6c</sup> ust. 1.	<b>Uwzględniona.</b>
20.	Art. 152 <sup>5c</sup> ust. 2	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Po sformułowaniu "... lub art. 141" dodać po przecinku zwrot: "o ile nie wniesiono sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 <sup>6a</sup> ust. 1".	<b>Uwzględniona.</b>
21.	Art. 152 <sup>6c</sup> ust. 2	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Po sformułowaniu „... lub art. 141” dodać po przecinku zwrot: „o ile nie wniesiono sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 <sup>6a</sup> ust. 1”. Decyzja o uznaniu ochrony nie może zostać wydana w sytuacji toczącego się postępowania sprzeciwowego.	<b>Uwzględniona.</b>
22.	Art. 152 <sup>7</sup>	Polska Izba Rzeczników Patentowych	W zdaniu 1 zastąpić określenie "stronie" określeniem "uprawnionemu".	<b>Uwzględniona.</b>
23.	Art. 152 <sup>7</sup>	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	W zdaniu 1 zastąpić określenie „stronie” określeniem „uprawnionemu”.	<b>Uwzględniona.</b>
24.	Art. 152 <sup>17</sup> ust. 1	Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz	W związku z art. 43 ust. 2 dyrektywy nr 2015/2436, należy zmodyfikować treść art. 152 <sup>17</sup> ust. 1 poprzez wyraźne wskazanie na możliwość wniesienia sprzeciwu przez osobę uprawnioną do wykonywania praw wynikających z	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z MSZ i UP RP.</b>

			<p>chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego. Na marginesie należy zaznaczyć, że nie ma powodów, aby rozszerzać możliwość wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia dokonanego przez agenta lub przedstawiciela. Do takiej zmiany nie obowiązuje dyrektywa nr 2015/2436, a ochronę przed działaniami takich osób zapewnia art. 161, przewidując m.in. możliwość umorzenia postępowania. W tych okolicznościach, celowa jest następująca zmiana regulacji:</p> <p>W art. 152<sup>17</sup> ust. 1 otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>„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, która jest uprawniana 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. 132<sup>1</sup> ust. 1–3. Termin ten nie podlega przywróceniu”.</i></p>	
25.	Art. 152 <sup>22</sup> ust. 3	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	<p>Utrzymać brzmienie jak w projekcie (uchylające art. 152<sup>22</sup> ust. 3) tylko w sytuacji jednoczesnego nadania nowego brzmienia art. 244 ust. 1<sup>3</sup> – zgodnie z projektem.</p> <p>Sugestia ma na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia rozprawy w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej sprzeciwu (np. w celu przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadka).</p>	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b>
26.	Art. 152 <sup>23</sup> ust. 2	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	<p>Kwestia kosztów postępowania w sprawie sprzeciwu powinna zostać pozostawiona odpowiednio stosowanym regulacjom postępowania cywilnego. W przypadku umorzenia postępowania (przy czym projektowany przepis nie precyzuje przyczyn takiego umorzenia, np. zawarcia ugody), koszty nie powinny automatycznie się znosić. W szczególności, strony powinny mieć możliwość uregulowania tej kwestii w odmienny sposób w ugodzie.</p>	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b>
27.	Art. 153 ust. 3-4	Polska Izba Rzeczników Patentowych	<p>Pozostawić w dotychczasowym brzmieniu. Implementacja art. 49 ust. 1 zd. 2 dyrektywy 2015/2436 ma charakter fakultatywny, a co do zasady, jako właściwą formę dla przedłużenia ochrony znaku towarowego, dyrektywa uznaje pisemny wniosek uprawnionego (a nie jedynie wniesienie</p>	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b>

			opłaty). W sytuacji pozostawienia ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu - również tu pozostawić dotychczasowe brzmienie; w sytuacji zmiany ust. 3 zgodnie z projektem zastąpić zwrot "w terminie 14 dni" zwrotem "w wyznaczonym terminie".	
28.	Art. 153 ust. 3-6	Konfederacja Lewiatan	Nieuzasadnione ograniczenia swobody działalności gospodarczej.	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b>
29.	Art. 153 ust. 3	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Implementacja art. 49 ust. 1 zd. 2 dyrektywy 2015/2436 ma charakter fakultatywny, a co do zasady, jako właściwą formę dla przedłużenia ochrony znaku towarowego, dyrektywa uznaje pisemny wniosek uprawnionego (a nie jedynie wniesienie opłaty). Złożenie takiego wniosku raz na 10 lat (w przeciwieństwie do innych praw objętych ochroną na podstawie decyzji Urzędu Patentowego) niewątpliwie nie stanowi nadmiernego obciążenia dla uprawnionych, a pozwala na zapewnienie większej pewności prawnej, jeśli chodzi o podmiot aktualnie uprawniony do wystąpienia o przedłużenie prawa ochronnego. Wymóg złożenia wniosku umożliwia także określenie w nim, czy przedłużenie ma dotyczyć wszystkich, czy tylko części towarów (a jeśli części, to których).	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b>
30.	Art. 153 ust. 4	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	W sytuacji pozostawienia ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu – również tu pozostawić dotychczasowe brzmienie; w sytuacji zmiany ust. 3 zgodnie z projektem – zastąpić zwrot „w terminie 14 dni” zwrotem „w wyznaczonym terminie”.	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b>
31.	Art. 1 pkt 47) Art. 156 p.w.p.	Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz	Ten punkt Projektu – dotyczący zmiany art. 156 - nie stanowi prawidłowej implementacji art. 14 dyrektywy nr 2015/2436. Zastrzeżenia budzi zwłaszcza pominięcie, w ramach projektowanej zmiany, treści art. 14 ust. 1 lit. c tej dyrektywy, który istotnie rozszerza zakres tzw. referencyjnego użycia cudzego znaku towarowego. Ponadto, nie zdecydowano o uchyleniu przepisu art. 156 ust. 1 pkt 4 PrWiPrzem, pomimo, iż przepis ten – nie znajdując swojego odpowiednika w treści art. 14 dyrektywy nr 2015/2436 – jest faktycznie pozbawiony znaczenia (wystarczy zauważyć, że prawo do używania zarejestrowanego oznaczenia geograficznego faktycznie wynika z norm prawa unijnego, a	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z MSZ i UP RP.</b>

			nie z przepisów ustawy). Nie zdecydowano również o zmianie art. 156 ust. 2 PrWiPrzem, pomimo iż norma ta – istotnie odbiegając od art. 14 ust. 2 w/w dyrektywy – stanowi tautologię ustawową.	
32.	Art. 1 pkt 48) Art. 157 p.w.p.	Polska Izba Rzeczników Patentowych	W zdaniu drugim zastąpić określenie "właściciel znaku towarowego" określeniem "uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy".	<b>Uwzględniona.</b>
33.	Art. 1 pkt 48) Art. 157 p.w.p.	Konfederacja Lewiatan	Doprecyzowanie, że hipoteza dotyczy tylko znaków towarowych zarejestrowanych co najmniej od 5 lat.	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b>
34.	Art. 1 pkt 48) Art. 157 p.w.p.	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	W zdaniu drugim zastąpić określenie „właściciel znaku towarowego” określeniem „uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy”.	<b>Uwzględniona.</b>
35.	Art. 1 pkt 48) Art. 157 p.w.p.	Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz	Ten punkt Projektu dotyczy zmiany art. 157. Proponowany w art. 157 zd. 2 termin „właściciel znaku towarowego” jest niespójny z terminologią ustawy. Jest on również niegodny z tradycyjnym podejściem polskiego prawa znaków towarowych, które nie uznaje znaku towarowego jako przedmiotu własności, w rozumieniu kodeksu cywilnego. Z tego powodu, należy zastąpić termin „właściciel znaku towarowego” – w proponowanym art. 157 ust. 2 - terminem „uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy” albo po prostu „uprawniony”.	<b>Uwzględniona.</b>
36.	Art. 161	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Rozszerzyć nowelizację o art. 161 ust. 3, poprzez jego uchylenie.	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b>
37.	Art. 161 ust. 3	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Rozszerzyć nowelizację o art. 161 ust. 3, poprzez jego uchylenie.	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b>
38.	Art. 163	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Kwestię udzielenia sublicencji na używanie znaku towarowego reguluje obecny art. 163 ust. 2 - w tym zakresie nie ma więc konieczności dodatkowego odwoływania się do art. 76 ust. 5.	<b>Uwzględniona.</b>
39.	Art. 163 ust. 1	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Nadać brzmienie: „Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, w szczególności zawierając z nią umowę licencyjną. W przypadku zawarcia umowy licencyjnej, do umowy tej stosuje się odpowiednio art. 76 ust. 1-4 oraz art. 78 i art. 79.”	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b>
40.	Art. 163 ust. 1 <sup>2</sup>	Konfederacja Lewiatan	Rozszerzenie uprawnień licencjobiorcy o możliwość przystąpienia do postępowania celem uzyskania zwrotu	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b>

			bezpodstawnie uzyskanych przez naruszydciela korzyści.	
41.	Art. 1 pkt 54) Art. 164 ust. 3	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Zastąpić sformułowanie "unieważnienie znaku" sformułowaniem "unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy"; zastąpić zwrot „zrzekł się tego znaku” zwrotem „zrzekł się tego prawa”.	<b>Uwzględniona.</b> „Art. 164 ust. 3. Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie którego zastrzeżone jest starszeństwo unijnego znaku towarowego, można również wystąpić, jeżeli uprawniony zrzekł się tego prawa lub zezwolił na jego wygaśnięcie, pod warunkiem że unieważnienia można było dokonać w momencie, gdy uprawniony zrzekł się tego znaku lub pozwolił na jego wygaśnięcie. W takim przypadku starszeństwo przestaje wywierać swój skutek.”
42.	Art. 1 pkt 54) Art. 164 ust. 3	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Zastąpić sformułowanie „unieważnienie znaku” sformułowaniem „unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy”; zastąpić zwrot „zrzekł się tego znaku” zwrotem „zrzekł się tego prawa”.	<b>Uwzględniona.</b> „Art. 164 ust. 3. Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie którego zastrzeżone jest starszeństwo unijnego znaku towarowego, można również wystąpić, jeżeli uprawniony zrzekł się tego prawa lub zezwolił na jego wygaśnięcie, pod warunkiem że unieważnienia można było dokonać w momencie, gdy uprawniony zrzekł się tego znaku lub pozwolił na jego wygaśnięcie. W takim przypadku starszeństwo przestaje wywierać swój skutek.”
43.	Art. 1 pkt 54) Art. 164 ust. 3	Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz	W projektowanym art. 164 ust. 2 PrWłPrzem zastrzeżenia budzi odesłanie do art. 129 <sup>1</sup> ust. 4. Oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia są uregulowane – jako względna przeszkoda/podstawa odmowy rejestracji – w projektowanym art. 132 <sup>1</sup> ust. 1 pkt 6. Wystarczające będzie zatem odesłanie do art. art. 132 <sup>1</sup> ust. 1 pkt 6. Jednocześnie, w celu zapewnienia spójności z art. 152 <sup>17</sup> ust. 1, w art. 164 ust. 2 należy wyraźnie wskazać – jako podmioty	<b>Uwzględniona.</b> „Art. 164 ust. 3. Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie którego zastrzeżone jest starszeństwo unijnego znaku towarowego, można również wystąpić, jeżeli uprawniony zrzekł się tego prawa lub zezwolił na jego

			<p>legitymowane do występowania z wnioskiem o unieważnienie - osoby uprawnione do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego. Jednocześnie: a) akceptowalna wydaje się proponowana zmiana w zakresie art. 164 ust. 1, oraz b) należy zrezygnować z projektowanego art. 164 ust. 3, a zamiast tego wprowadzić art. 166<sup>1</sup> (zob. uwaga niżej, odnośnie do art. 166<sup>1</sup>). Dlatego uzasadnione jest nadanie art. 164 następującego brzmienia:</p> <p><i>„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. 129<sup>1</sup> lub w art. 136<sup>1</sup> albo w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132<sup>1</sup> ust. 1-3.</i></p> <p><i>2. W przypadku gdy podstawą unieważnienia jest wcześniejsze prawo, o którym mowa w art. 132<sup>1</sup> ust. 1-3, z wnioskiem o unieważnienie może wystąpić jedynie uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego, wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, a także osoba, która jest upoważniona na mocy stosownych przepisów do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego. Przepis art. 133 stosuje się odpowiednio.”</i></p>	<p><i>wygaśnięcie, pod warunkiem że unieważnienia można było dokonać w momencie, gdy uprawniony zrzekł się tego znaku lub pozwolił na jego wygaśnięcie. W takim przypadku starszeństwo przestaje wywierać swój skutek.”</i></p>
44.	Art. 1 pkt 55) Art. 165 ust. 3-4 p.w.p.	Polska Izba Rzeczników Patentowych	<p>Proponowane brzmienie wierniej odzwierciedla brzmienie art. 8 dyrektywy 2015/2436, jednocześnie zapewniając większą klarowność i spójność terminologiczną w ramach samej ustawy. Propozycja zastąpienia zwrotu "z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można również wystąpić" zwrotem "prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione " motywowana jest tym, że wymienione w przepisie okoliczności (tj. brak ich wystąpienia) nie tyle warunkują samą możliwość złożenia wniosku o unieważnienie ,co - wymagając oceny merytorycznej] w toku postępowania spornego – winny zostać uwzględnione w decyzji oddalającej wniosek o unieważnienie . Analogiczne sformułowania użyte są w projektowanym ust. 4 ( "Urząd Patentowy odmawia unieważnienia ") oraz w art. 166.</p>	<p><b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b></p> <p>Nowa propozycja Art. 165 ust. 3:</p> <p><i>„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:</i></p> <p><i>1) wcześniejszy znak towarowy, które nie spełniał warunków określonych w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2-4, nie uzyskał jeszcze odróżniającego charakteru, o którym mowa w art. 130,</i></p>

				<p>2) <i>wcześniejszy znak towarowy nie uzyskał jeszcze wystarczająco odróżniającego charakteru, aby możliwe było stwierdzenie ryzyka wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3, o ile przepis ten stanowi podstawę wniosku o unieważnienie,</i></p> <p>3) <i>wcześniejszy znak towarowy nie uzyskał jeszcze renomy, o której mowa w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4, o ile przepis ten stanowi podstawę wniosku o unieważnienie.”</i></p>
45.	Art. 1 pkt 55) Art. 165 ust. 3-4 p.w.p.	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	<p>Proponowane brzmienie wierniej odzwierciedla brzmienie art. 8 dyrektywy 2015/2436, jednocześnie zapewniając większą klarowność i spójność terminologiczną w ramach samej ustawy. Propozycja zastąpienia zwrotu „z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można również wystąpić” zwrotem „prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione” motywowana jest tym, że wymienione w przepisie okoliczności (tj. brak ich wystąpienia) nie tyle warunkują samą możliwość złożenia wniosku o unieważnienie, co – wymagając oceny merytorycznej w toku postępowania spornego – winny zostać uwzględnione w decyzji oddalającej wniosek o unieważnienie.</p>	<p><b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b></p> <p>Nowa propozycja Art. 165 ust. 3:  <i>„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:</i></p> <p>1) <i>wcześniejszy znak towarowy, które nie spełniał warunków określonych w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2-4, nie uzyskał jeszcze odróżniającego charakteru, o którym mowa w art. 130,</i></p> <p>2) <i>wcześniejszy znak towarowy nie uzyskał jeszcze wystarczająco odróżniającego charakteru, aby możliwe było stwierdzenie ryzyka wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3, o ile przepis ten stanowi podstawę wniosku o unieważnienie,</i></p> <p>3) <i>wcześniejszy znak towarowy nie</i></p>

				uzyskał jeszcze renomy, o której mowa w art. 132 <sup>1</sup> ust. 1 pkt 4, o ile przepis ten stanowi podstawę wniosku o unieważnienie.”
46.	Art. 1 pkt 55) Art. 165 ust. 3-4 p.w.p.	Helena Żakowska-Henzler	Uzasadnione jest skorygowanie redakcji tych przepisów w sposób zwiększający ich czytelność przy zachowaniu intencji projektodawców. Poważną wątpliwość budzi zasadność art. 165 ust. 3 pkt 3 – skoro w dacie stanowiącej o pierwszeństwie znaku późniejszego, znak wcześniejszy nie był renomowany, to w tej dacie nie zachodziła kolizja między znakiem renomowanym i znakiem późniejszym. Nie zachodziły więc przesłanki, które uzasadniałyby wniosek o unieważnienie ze względu na renomę znaku przeciwstawianego.	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b> Nowa propozycja Art. 165 ust. 3: „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, które nie spełniał warunków określonych w art. 129 <sup>1</sup> 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 w błąd, o którym mowa w art. 132 <sup>1</sup> 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. 132 <sup>1</sup> ust. 1 pkt 4, o ile przepis ten stanowi podstawę wniosku o unieważnienie.”
47.	Art. 1 pkt 55) Art. 165 ust. 3-4 p.w.p.	Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz	Redakcja proponowanego w Projekcie art. 165 ust. 3 PrWiPrzem niedostatecznie oddaje treść art. 8 dyrektywy 2015/2436. Dlatego celowe jest przereformowanie regulacji art. 165 ust. 3 PrWiPrzem w sposób następujący : „3. Prawo ochronne na późniejszy znak towarowy nie może	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b> Nowa propozycja Art. 165 ust. 3: „3. Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na podstawie wcześniejszego



			<p>zostać unieważnione, gdy w dacie jego pierwszeństwa wcześniejszy znak towarowy:</p> <p>1) nie spełniając warunków określonych w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2-4 nie uzyskał jeszcze odróżniającego charakteru, o którym mowa w art. 130,</p> <p>2) nie uzyskał jeszcze wystarczająco odróżniającego charakteru, ab by możliwe było stwierdzenie ryzyka wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3, o ile przepis ten stanowi podstawę wniosku o unieważnienie;</p> <p>3) nie uzyskał jeszcze renomy, o której mowa w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4, o ile przepis ten stanowi podstawę wniosku o unieważnienie”.</p>	<p>znaku towarowego nie można również wystąpić, gdy w dacie zgłoszenia, lub w dacie uprzedniego pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego:</p> <p>1) wcześniejszy znak towarowy, które nie spełniał warunków określonych w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2-4, nie uzyskał jeszcze odróżniającego charakteru, o którym mowa w art. 130,</p> <p>2) wcześniejszy znak towarowy nie uzyskał jeszcze wystarczająco odróżniającego charakteru, aby możliwe było stwierdzenie ryzyka wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3, o ile przepis ten stanowi podstawę wniosku o unieważnienie,</p> <p>3) wcześniejszy znak towarowy nie uzyskał jeszcze renomy, o której mowa w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4, o ile przepis ten stanowi podstawę wniosku o unieważnienie.”</p>
48.	Art. 1 pkt 56) Art. 166 p.w.p.	Konfederacja Lewiatan	Pominięcie sytuacji w zakresie identyczności znaków towarowych.	<p><b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b></p> <p><i>Propozycja przepisu</i></p> <p>„Art. 166. 1. W postępowaniu o unieważnienie na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, uprawniony do tego znaku towarowego zobowiązany jest, na wniosek uprawnionego do późniejszego znaku towarowego, przedstawić dowód na to, że w pięcioletnim okresie poprzedzającym datę wniosku o unieważnienie wcześniejszy znak towarowy był</p>

				<p><i>rzeczywiście używany, w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany 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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>3. W przypadku braku dowodu, o którym mowa w ust. 1 i 2, oddala się wniosek o unieważnienie na podstawie wcześniejszego znaku towarowego.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>5. Prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie,</i></p>
--	--	--	--	--

				<p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>7. Ustępy 1-4 stosuje się również, gdy znak wcześniejszy jest znakiem towarowym Unii Europejskiej, który był używany w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku będącego przedmiotem wniosku o unieważnienie, dla towarów objętych tym wnioskiem, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.</i></p> <p><i>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.”</i></p>
49.	Art. 1 pkt 56) Art. 166 p.w.p.	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Ograniczenie zastosowania projektowanego przepisu do wcześniejszych znaków towarowych Unii Europejskiej podyktowane jest tym, że w odniesieniu do innych wcześniejszych znaków towarowych (gdzie jedynym	<p><b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b></p> <p><i>Propozycja przepisu</i></p>

			<p>organem kompetentnym do unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia jest Urząd Patentowy) wystarczającą jest regulacja przewidziana w obecnym ust. 2 oraz w projektowanym ust. 3. Dodatkowo, wyeliminować należy nieprawidłowe odniesienie do "postępowania sądowego o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego", z uwagi na fakt, że co do zasady kompetentnym organem jest tu EUIPO, natomiast sąd znaków towarowych Unii Europejskiej - tylko w przypadku złożenia powództwa wzajemnego w sprawie o naruszenie.</p>	<p><i>„Art. 166. 1. W postępowaniu o unieważnienie na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, uprawniony do tego znaku towarowego zobowiązany jest, na wniosek 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 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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>3. W przypadku braku dowodu, o którym mowa w ust. 1 i 2, oddala się wniosek o unieważnienie na podstawie wcześniejszego znaku towarowego.</i></p>
--	--	--	---	--

				<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>7. Ustępy 1-4 stosuje się również, gdy znak wcześniejszy jest znakiem towarowym Unii Europejskiej, który był używany w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku będącego przedmiotem wniosku o unieważnienie, dla towarów objętych tym wnioskiem, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.</p> <p>8. Do czasu zakończenia postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie prawa z rejestracji na znak towarowy Unii Europejskiej, Urząd</p>
--	--	--	--	--

				<i>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.”</i>
50.	Art. 1 pkt 56) Art. 166 p.w.p.	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	<p>Ograniczenie zastosowania projektowanego przepisu do wcześniejszych znaków towarowych Unii Europejskiej podyktowane jest tym, że w odniesieniu do innych wcześniejszych znaków towarowych (gdzie jedynym organem kompetentnym do unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia jest Urząd Patentowy) wystarczająca jest regulacja przewidziana w obecnym ust. 2 oraz w projektowanym ust. 3.</p> <p>Dodatkowo, wyeliminować należy nieprawidłowe odniesienie do „postępowania sądowego o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego”, z uwagi na fakt, że co do zasady kompetentnym organem jest tu EUIPO, natomiast sąd znaków towarowych Unii Europejskiej – tylko w przypadku złożenia powództwa wzajemnego w sprawie o naruszenie. Proponowane brzmienie ust. 5 koresponduje także z projektowanym ust. 6 (również ograniczonym do wcześniejszych znaków towarowych Unii Europejskiej).</p>	<p><b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b></p> <p><i>Propozycja przepisu</i></p> <p><i>„Art. 166. 1. W postępowaniu o unieważnienie na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, uprawniony do tego znaku towarowego zobowiązany jest, na wniosek 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 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.</i></p> <p><i>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</i></p>

				<p><i>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.</i></p> <p><i>3. W przypadku braku dowodu, o którym mowa w ust. 1 i 2, oddala się wniosek o unieważnienie na podstawie wcześniejszego znaku towarowego.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>7. Ustępy 1-4 stosuje się również, gdy znak wcześniejszy jest znakiem towarowym Unii Europejskiej, który był używany w sposób rzeczywisty w ciągu</i></p>
--	--	--	--	---

				<p>nieprzerwanego okresu pięciu lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku będącego przedmiotem wniosku o unieważnienie, dla towarów objętych tym wnioskiem, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.</p> <p>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.”</p>
51.	Art. 1 pkt 56) Art. 166 p.w.p.	Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz	<p>Projekt nowelizacji w zakresie art. 166 nie uwzględnia normy art. 46 dyrektywy nr 2015/2436, która – jako obligatoryjna regulacja dyrektywy - musi zostać implementowana do polskiego porządku prawnego. Jest również uzasadnione zastosowanie formuły, która: a) wyraźnie obligowałaby do przedstawienia dowodu wszczęcia postępowania o unieważnienie/wygaszenie prawa do wcześniejszego znaku towarowego - bez względu na to, czy wcześniejszym znakiem jest krajowy czy unijny znak towarowy b) w każdym przypadku wszczęcia takiego postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia, potwierdzałaby zasadność zawieszenia postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy.</p>	<p><b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b></p> <p><i>Propozycja przepisu</i></p> <p>„Art. 166. 1. W postępowaniu o unieważnienie na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, uprawniony do tego znaku towarowego zobowiązany jest, na wniosek 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 lub że istnieją uzasadnione powody jego nieużywania, pod warunkiem że w dacie wniosku o unieważnienie od zarejestrowania wcześniejszego znaku towarowego</p>



				<p>upłynęło co najmniej pięć lat.</p> <p>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.</p> <p>3. W przypadku braku dowodu, o którym mowa w ust. 1 i 2, oddala się wniosek o unieważnienie na podstawie wcześniejszego znaku towarowego.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wniosek o unieważnienie prawa</p>
--	--	--	--	---

				<p><i>ochronnego na znak towarowy może być rozpatrzony po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na wcześniejszy znak towarowy.</i></p> <p><i>7. Ustępy 1-4 stosuje się również, gdy znak wcześniejszy jest znakiem towarowym Unii Europejskiej, który był używany w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku będącego przedmiotem wniosku o unieważnienie, dla towarów objętych tym wnioskiem, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.</i></p> <p><i>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.”</i></p>
52.	Art. 166 <sup>1</sup> p.w.p.	Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz	<p>W celu implementacji art. 6 dyrektywy nr 2015/2436, i modyfikując treść proponowanego art. 164 ust. 3 ustawy należy wprowadzić art. 166<sup>1</sup>: Nowy art. 166<sup>1</sup> brzmiałby następująco:</p> <p>Po art. 166 dodaje się art. 166<sup>1</sup> w brzmieniu:  <i>„Art. 166<sup>1</sup>. Z wnioskiem o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, na podstawie którego zastrzeżone zostało starszeństwo unijnego znaku towarowego, można wystąpić, jeżeli uprawniony zrzekł się prawa ochronnego lub zezwolił na jego wygaśnięcie, pod warunkiem, że unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia można było dokonać w momencie, gdy uprawniony zrzekł się prawa ochronnego lub pozwolił na</i></p>	<p><b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b></p> <p>Nowa propozycja ujęcia kwestii:  <i>„Art. 164 ust. 3. Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie którego zastrzeżone jest starszeństwo unijnego znaku towarowego, można również wystąpić, jeżeli uprawniony zrzekł się tego prawa lub zezwolił na jego wygaśnięcie, pod warunkiem że unieważnienia można było dokonać w momencie, gdy uprawniony zrzekł się</i></p>

			<i>jego wygaśnięcie. W takim przypadku starszeństwo przestaje wywierać swój skutek”.</i>	<i>tego znaku lub pozwolił na jego wygaśnięcie. W takim przypadku starszeństwo przestaje wywierać swój skutek.”</i>
53.	Art. 1 pkt 57) Art. 169 p.w.p.	Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz	W związku z propozycją zmiany określenia „regulamin znaku” na „ <i>regulamin używania znaku</i> ” (zob. wyżej uwagi w odniesieniu do art. 1 pkt 29 Projektu) należy dokonać stosowanych modyfikacji terminologicznych (w projektowanym art. 169 ust. 1 pkt 7, jak również w projektowanym zmianie art. 169 ust. 7 ustawy). Ponadto, o ile zostanie podjęta decyzja, żeby odstąpić od ochrony wspólnych znaków towarowych gwarancyjnych - rezygnację z ochrony tej kategorii znaków należy starannie przedyskutować – to obok usunięcia art. 137 należy zmienić także inne przepisy obowiązującej ustawy, w których mowa jest o znakach gwarancyjnych. Takim przepisem jest art. 169 ust 4 pkt 4 ustawy.	<b>Uwzględniona.</b>
54.	Art. 172 p.w.p.	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Dotychczasowa regulacja art. 172 dotyczyła wszystkich przypadków wygaśnięcia prawa ochronnego, natomiast regulacja projektowana została ograniczona do przypadków, w których wygaśnięcie stwierdzone jest na wniosek (w ramach postępowania spornego). Nie należy jednak pomijać przesłanek wygaśnięcia prawa ochronnego, o których mowa w art. 168 ust. 1.	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b> <i>„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.”</i>
55.	Art. 172 p.w.p.	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Dotychczasowa regulacja art. 172 dotyczyła wszystkich przypadków wygaśnięcia prawa ochronnego, natomiast regulacja projektowana została ograniczona do przypadków, w których wygaśnięcie stwierdzone jest na wniosek (w ramach postępowania spornego). Nie należy jednak pomijać przesłanek wygaśnięcia prawa ochronnego, o których mowa w art. 168 ust. 1.	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b> <i>„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</i>

				<i>prawa ochronnego powinna być potwierdzona w decyzji."</i>
56.	Art. 174-195 p.w.p.	Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz	Regulacje art. 174 -195 ustawy (Dział II Tytułu III) ustawy powinny zostać uchylone. Przepisy te nie mogą być stosowane do środków spożywczych i produktów rolnych ze względu na bezwzględnie wiążące regulacje prawa UE. Teoretycznie art. 174 i n. mogą być stosowane w odniesieniu do produktów nierolnych (produktów przemysłowych). Jednak do chwili obecnej Urząd Patentowy RP, ze względu na brak zgłoszonych wniosków o rejestrację, nie udzielił ochrony nawet jednemu oznaczeniu, pomimo że ustawa Prawo własności przemysłowej weszła w życie 22 sierpnia 2001 r. Z tego powodu nie ma podstaw do utrzymywania rozległych regulacji z art. 174 i n. ustawy dotyczących oznaczeń geograficznych. Utrzymywanie tych przepisów może wprowadzać w błąd przedsiębiorców, sądy i organy administracji państwowej i samorządowej. Gdyby natomiast pojawił się pojedynczy przypadek kwalifikowanego oznaczenia geograficznego produktu nierolnego, wówczas zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony przed niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd co do pochodzenia produktów pod tym oznaczeniem z określonego obszaru geograficznego (w art. 8 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym). Oczywiście, usunięcie art. 174-195 spowoduje konieczność zmiany Tytułu III i struktury tego tytułu (skoro odpadnie Dział II dotyczący oznaczeń geograficznych). Ponadto, należało będzie zmienić przepisy art. 231 ust. 1 oraz 231 <sup>1</sup> stanowiących o „świadczenie rejestracji oznaczenia geograficznego”. Straci również rację bytu art. 255 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący wygaśnięcia prawa z rejestracji oznaczania geograficznego (ten przepis także będzie należało wykreślić).	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP w ten sposób, że regulacje te nie stanowią przedmiotu projektu ustawy.</b>
57.	Art. 224 ust. 2 <sup>1</sup>	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Wprowadzenie projektowanego przepisu - wyłącznie w odniesieniu do znaków towarowych - wynika z konieczności implementacji art. 49 ust. 2 dyrektywy 2015/2436. Brak jest takiego wymogu w odniesieniu do innych praw własności	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b> <i>„2<sup>1</sup>. Urząd Patentowy informuje uprawnionego z prawa ochronnego na</i>

			przemysłowej. Zasadność rozszerzenia regulacji na te inne prawa może budzić wątpliwości, zwłaszcza w odniesieniu do patentów, gdzie opłaty okresowe wnoszone są co roku.	<i>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, a uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, na jego żądanie, o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony nie później niż jeden miesiąc przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony. Nieotrzymanie takiej informacji przez uprawnionego pozostaje bez wpływu na ocenę zachowania przez uprawnionego terminu na uiszczenie opłaty."</i>
58.	Art. 224 ust. 2 <sup>1</sup>	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Wprowadzenie projektowanego przepisu – wyłącznie w odniesieniu do znaków towarowych – wynika z konieczności implementacji art. 49 ust. 2 dyrektywy 2015/2436. Brak jest takiego wymogu w odniesieniu do innych praw własności przemysłowej. Zasadność rozszerzenia regulacji na te inne prawa może budzić wątpliwości, zwłaszcza w odniesieniu do patentów, gdzie opłaty okresowe wnoszone są co roku.	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b> <i>„2<sup>1</sup>. 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, a uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, na jego żądanie, o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony nie później niż jeden miesiąc przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony. Nieotrzymanie takiej informacji przez uprawnionego pozostaje bez wpływu na ocenę zachowania przez uprawnionego terminu na uiszczenie opłaty."</i>
59.	Art. 1 pkt 82	Polska Izba Rzeczników	Końcowemu fragmentowi nadać brzmienie: "...i opatrzone są	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z</b>

	Art. 296 ust. 1d p.w.p.	Patentowych	znakiem towarowym podrobionym".	<p align="center"><b>MSZ i UP RP.</b></p> <p><i>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.</i></p>
60.	Art. 1 pkt 82 Art. 296 ust. 1e, art. 296 ust. 2a pkt 1 p.w.p.	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Wątpliwości co do potrzeby zapewnienia większej zbieżności z brzmieniem art. 10 ust. 4 dyrektywy 2015/2436. Wskazuje się przy tym, że w omawianym przypadku chodzi nie tyle o konkretne roszczenie uprawnionego do znaku towarowego, co o jego uprawnienie, z którego może wywodzić on określone roszczenia (nie tylko o charakterze zakazowym). Jednocześnie, w celu zapewnienia przejrzystości i kompletności przepisu, konieczne wydaje się odwołanie do mającego tu zastosowanie rozporządzenia (UE) nr 608/2013. Uzupełnienie ust. 2a pkt 1, odpowiadające motywowi 19 dyrektywy 2015/2436, ma na celu wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych i wskazanie, że naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przez używanie nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa może mieć miejsce tylko wtedy, gdy używanie takie ma na celu odróżnienie towarów (lub usług), a nie tylko identyfikację podmiotu używającego danej	<p align="center"><b>Rozstrzygnięcia w porozumieniu z MSZ i UP RP.</b></p> <p><i>„2a. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega także na:</i></p> <p><i>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;</i></p> <p><i>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). ”</i></p>

			nazwy/oznaczenia.	
61.	Art. 1 pkt 82 Art. 296 ust. 2a pkt 3 i ust. 2b, ust. 3 <sup>1</sup> p.w.p.	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Nie wprowadzać jako zbędne.	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z MSZ i UP RP.</b>
62.	Art. 1 pkt 82 Art. 296 ust. 3 p.w.p.	Prof. Dr hab. Aurelia Nowicka	Zastrzeżenia budzi projektowany sposób i zakres uwzględnienia powołanego wyroku TSUE. Brak konieczności wpisywania wyroku w ustawę.	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z MSZ.</b> <i>„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.”</i>
63.	Art. 1 pkt 82 Art. 296 ust. 3 p.w.p.	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Do rozważenia ewentualna modyfikacja lub uzupełnienie przepisu w sposób precyzujący przesłanki odpowiedzialności pośredników (np. wiedza lub powinność posiadania wiedzy przy zachowaniu należytej staranności).	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z MSZ.</b> <i>„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.”</i>
64.	Art. 1 pkt 82 Art. 296 p.w.p.	Konfederacja Lewiatan	Nieuzasadnione rozszerzenie odpowiedzialności pośrednika. Zbędność ust. 3 <sup>1</sup> .	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z MSZ.</b> <i>„3. Z roszczeniami, o których mowa w</i>

				<p><i>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.”</i></p>
65.	Art. 1 pkt 82) Art. 296 p.w.p.	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	<p>Ust. 1c odpowiada art. 12 dyrektywy 2015/2436, który zezwala, w określonych okolicznościach na ingerowanie uprawnionego z prawa do znaku towarowego w sytuacjach umieszczenia reprodukcji znaku towarowego w słowniku, encyklopedii lub podobnym zbiorze informacji w formie drukowanej lub elektronicznej. Jednak w swoim brzmieniu idzie o krok dalej – uprawniony ma nie tylko prawo żądać wskazania, że znak umieszczony w publikacji jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Ma on również prawo żądania, aby reprodukcja znaku została niezwłocznie usunięta. Budzi wątpliwości tak daleko idące uprawnienie właściciela znaku w zakresie informacyjnego posługiwania się znakiem towarowym. Co więcej, brak jest w ustawie polskie doprecyzowania, że publikacje mogą występować zarówno w formie drukowanej lub elektronicznej, co sprawia, że druga część przepisu art. 296 ust. 1c p.w.p. jest niejasna. Stanowi ona bowiem, że „... uprawniony z prawa ochronnego może żądać od wydawcy, aby reprodukcja znaku towarowego została usunięta niezwłocznie, a w przypadku zbioru w formie publikacji drukowanej – by najpóźniej następnemu wydaniu publikacji towarzyszyło wskazanie, że jest to zarejestrowany znak towarowy”. Cytowany przepis wyraźnie rozróżnia rodzaje publikacji, ale oprócz publikacji drukowanej nie jest jasne o jaki inny rodzaj publikacji chodzi. Na podstawie art. 12 dyrektywy 2015/2436 można się domyślać, że chodzi o publikacje elektroniczne, ale nie</p>	<p><b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z MSZ i UP RP.</b></p>



		<p>wynika to z treści polskiego przepisu i może budzić wątpliwości interpretacyjne. W szczególności, w praktyce, postępowania przeciwko publikacjom elektronicznym mogą być utrudnione, gdyż taki rodzaj publikacji nie został wskazany wprost w przepisie.</p> <p>W ust. 1e należałoby rozważyć zastąpienie terminem „roszczenie” terminem „uprawnienie”, gdyż w omawianym przypadku chodzi nie tyle o konkretne roszczenie uprawnionego do znaku towarowego, co jego uprawnienie, z którego może on wywodzić określone roszczenia.</p> <p>Art. 296 ust. 2a p.w.p. zmierza do szczegółowego wskazywania przypadków naruszenia prawa do znaku towarowego. Należy się zastanowić czy jest to właściwy kierunek – ogólne dotąd sformułowanie art. 296 ust. 2 pozwalało stosować przepisy o naruszeniu prawa do znaku w różnych rodzajowo przypadkach. Kazyistyczne podejście, stosowane zarówno w dyrektywie, jak i rozporządzeniu, może tę tendencję odwrócić. Niezależnie od powyższego, art. 296 ust. 2a pkt 1 oraz pkt 2 są analogiczne względem sformułowania art. 10 ust. 3 d) oraz f) dyrektywy 2015/2436. W kontekście art. 296 ust. 2 pkt 2) należy zwrócić uwagę, że w regulacji odwołano się wyłącznie do prowadzenia reklamy porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą 2006/114/WE. Należałoby rozważyć odwołanie się w tym zakresie do art. 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który implementuje ww. dyrektywę w zakresie wymogów dotyczących reklamy porównawczej.</p> <p>Art. 296 ust. 2a pkt 3) p.w.p. odpowiada regulacji projektowanego art. 296 ust. 1 d) (i co do istoty się z nią pokrywa). Wydaje się wątpliwe wprowadzanie tego przepisu jako jednego z dodatkowych przejawów naruszenia prawa do znaku towarowego, ponieważ działania określone w tym przepisie mieszczą się w zakresie zastosowania art. 296 ust. 2 p.w.p. Co więcej sformułowanie tego przepisu nie wydaje się prawidłowe, ponieważ odnosi się do znaku towarowego identycznego lub podobnego. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że rozciąganie istnienia naruszenia prawa do znaku na znak podobny, bez sformułowania dodatkowych wymogów (takich jak ryzyko konfuzji, czy brak możliwości</p>	
--	--	---	--

			<p>odróżnienia znaków w zwykłych warunkach obrotu), jest wysoce nieprawidłowe. Następnie należy zwrócić uwagę na niespójność brzmienia art. 296 ust. 1 d) i e) oraz art. 296 ust. 2a pkt 3) i ust. 2b. Implementację art. 10 ust. 4 dyrektywy, co do zasady prawidłową, stanowią właśnie art. 296 ust. 1 d) i e) i nie ma potrzeby tej regulacji powielać, zwłaszcza w sposób obciążony dodatkowymi wadami.</p> <p>Art. 296 ust. 3 p.w.p. – poprzez tę regulację zmierza się do wprowadzenia do prawa polskiego tzw. pośredniego naruszenia prawa ochronnego do znaku i sformułowanie odpowiedzialności z tytułu takiego działania. Największe wątpliwości budzi fragment tego przepisu zgodnie z którym można wystąpić przeciwko „pośrednikowi, z usług którego korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego”. Sformułowanie to zostało wprost przejęte z dyrektywy 2004/48/WE. W motywie 23 przedmiotowej dyrektywy wskazano, że „bez uszczerbku dla wszelkich innych dostępnych środków, procedur i środków naprawczych, podmioty uprawnione powinny mieć możliwość wystąpienia o nakaz sądowy przeciwko pośrednikowi, z którego usług korzystała strona trzecia przy naruszaniu prawa własności przemysłowej należącego do podmiotu uprawnionego. Warunki i procedury odnoszące się do takich nakazów należy pozostawić prawu wewnętrznemu Państwa Członkowskiego”. Wymaga podkreślenia, że samo wprowadzenie odpowiedzialności za tzw. pośrednie naruszenie prawa do znaku towarowego należy ocenić pozytywnie. Ze względu jednak na dość szerokie i ogólne sformułowanie dotyczące pośrednika, należałoby określić warunki takiej odpowiedzialności. Należy rozważyć czy warunkiem takiej odpowiedzialności nie powinna być wiedza pośrednika (względnie powinnośc posiadania takiej wiedzy przy zachowaniu należytej staranności) odnośnie tego, że jego usługi mogą i będą służyć do naruszenia prawa do znaku towarowego. Projektowane ujęcie odpowiedzialności z tytułu pośredniego naruszenia prawa do znaku towarowego wydaje się bardzo szerokie i może dotyczyć szeregu osób, które nie miały ani wiedzy, ani świadomości, i przy zachowaniu należytej staranności nie musiały jej mieć, że ich działalność</p>	
--	--	--	---	--

			<p>może służyć komuś do naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego.</p> <p>Na podstawie art. 296 ust. 3<sup>1</sup> p.w.p. z roszczeniem o zaniechanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy można wystąpić tylko wówczas, gdy w dniu wniesienia powództwa nie istnieje możliwość stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku z powodu jego nieużywania. Taka redakcja przepisu może prowadzić do wniosku, że brak przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego musi być uprzednio stwierdzony przez Urząd Patentowy RP. Dopiero wówczas możliwe jest wniesienie powództwa o zaniechanie naruszania prawa ochronnego. Może to być więc instrument wykorzystywany do zawieszania postępowań z tytułu naruszenia do czasu rozstrzygnięcia sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia. Dodatkowo, wobec brzmienia znowelizowanego art. 157 p.w.p. wprowadzenie tej regulacji wydaje się zbędne, gdyż co do istoty powieliła ona w całości ww. przepis.</p>	
66.	Art. 1 pkt 82) Art. 296 p.w.p.	Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz	<p>Po pierwsze, proponowany art. 296 ust. 1c (art. 1 pkt 82 lit. a Projektu) znacząco odbiega od art. 12 dyrektywy nr 2015/2436. Inaczej niż wskazana regulacja unijna, norma krajowa nie zawiera bowiem odniesienia do „<i>zbiorów informacji w formie elektronicznej</i>”. Ponadto, proponowana norma krajowa obejmuje roszczenie, wobec wydawcy, o „<i>usunięcie reprodukcji znaku towarowego</i>”, podczas gdy takiego roszczenia w ogóle nie przewiduje art. 12 dyrektywy nr 2015/2436. Proponowana zmiana nie stanowi zatem prawidłowej implementacji w/w obligatoryjnego przepisu dyrektywy. W celu zapewnienia prawidłowej implementacji, przepisowi art. 296 ust. 1 c należy nadać treść zbieżną z art. 12 dyrektywy, w sposób następujący:</p> <p><i>„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, jego 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</i></p>	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z MSZ i UP RP.</b>

			<p>wskazanie, że jest to zarejestrowany znak towarowy”.</p> <p>Po drugie, modyfikacji wymaga proponowany w Projekcie art. 296 ust. 1e. W celu pełnego dostosowania do art. 10 ust. 4 dyrektywy 2015/2436, we wskazanej normie prawa krajowego termin „roszczenie” należy zastąpić terminem „uprawnienie” . Ponadto, celowe jest – tak jak w dyrektywie nr 2015/2346 – bezpośrednio wskazanie na rozporządzenie nr 608/2013 regulujące procedurę zatrzymania towarów. Przepis art. 296 ust. 1e powinien zatem uzyskać następujące brzmienie:</p> <p><i>„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 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające 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.”</i></p> <p>Po trzecie, należy zmienić proponowany art. 296 ust. 2a pkt 1 (art. 1 pkt 82 lit. c Projektu). Ściśle biorąc, należałoby wprowadzić – wynikającą z orzecznictwa Trybunału (m.in. wyrok z 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06, <i>Céline</i>, nb. 20) – przesłankę używania dla celów odróżniania towarów lub usług, poprzez nadanie art. 296 ust. 2a pkt 1 następującego brzmienia:</p> <p><i>„2a. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega także na:</i></p> <p><i>1) używaniu znaku jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw, o ile następuje to w celu odróżniania towarów lub usług”</i></p> <p>Po czwarte, należy usunąć proponowany w Projekcie art. 296 ust. 2a pkt 3 (art. 1 pkt 82 lit. c Projektu) – jako zbędne powielenie regulacji proponowanego art. 296 ust. 1d.</p> <p>Po piąte, należy zmodyfikować proponowany w Projekcie art. 296 ust. 2b (art. 1 pkt 82 lit. c Projektu). Po pierwsze, art.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>296 ust. 2b pkt 1 jest powieleniem regulacji z art. 296 ust. 1d. Po drugie, przez wzgląd na pkt 25 preambuły dyrektywy nr 2015/2436, w rachubę wchodzi uregulowanie ograniczenia prawa z rejestracji znaku towarowego, w związku z międzynarodowymi niezastrzeżonymi nazwami leków (INN).</p> <p>W tych okolicznościach, sugerowane jest nadanie art. 296 ust. 2b następującego brzmienia:</p> <p><i>„2b. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać osobie trzeciej wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leków, bez dopuszczania ich tam do swobodnego obrotu, ze względu na identyczność lub podobieństwo międzynarodowej niezastrzeżonej nazwy aktywnego składnika leków (INN) z tym znakiem towarowym”.</i></p> <p>Po szóste, należy usunąć art. 296 ust. 3<sup>1</sup> (art. 1 pkt 82 lit. e Projektu). Proponowany art. 296 ust. 3<sup>1</sup> stanowi bowiem powielenie art. 157.</p> <p>Po siódme – i najistotniejsze – art. 1 pkt 82 Projektu zupełnie pomija treść art. 18 dyrektywy nr 2015/2436. Ta obligatoryjna norma unijna podlega jednak w całości implementacji do prawa krajowego. Z tego powodu, w miejsce proponowanego art. 296 ust. 3<sup>1</sup>, należy wprowadzić zmienioną normę, która będzie stanowiła implementację art. 18 dyrektywy. Uwzględnić przy tym należy brak możliwości wprowadzania do polskiego prawa, użytego - w art. 18 ust. 2 dyrektywy – odesłania do art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 61 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001), co wprost wynika z obecnego art. 137 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001. Regulacja art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 61 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001) ma zatasowanie wyłącznie w sytuacji, gdy podstawą powództwa jest unijny znak towarowy, a takich przypadków nie obejmuje polska ustawa. Jednocześnie, konieczne jest zastąpienie w regulacji krajowej użytego - w art. 18 ust. 2 dyrektywy – odesłania do art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 64 ust. 2 rozporządzenia 2017/2001), odesłaniem do art. 64 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001. To właśnie ten ostatni przepis dotyczy sytuacji, gdy</p>	
--	--	--	---	--

			<p>wcześniejszy krajowy znak towarowy jest przeciwstawiany unijnemu znakowi towarowemu.</p> <p>W efekcie, uzasadnione jest nadanie art. 296 ust. 3<sup>1</sup> następującego brzmienia:</p> <p><i>„ 1. 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 z art. 165 ust. 1 i 3 albo art. 166 ust. 3.</i></p> <p><i>2. W postępowaniu w sprawie naruszenia uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy nie przysługuje prawo zakazywania używania później zarejestrowanego unijnego znaku towarowego, jeżeli ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać unieważniony zgodnie z art. 60 ust. 1, 3 lub 4, art. 61 ust. 2 oraz 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).</i></p> <p><i>3. 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”.</i></p>	
67.	Art. 1 pkt 82) Art. 296 ust. 3 p.w.p.	Allegro.pl	<p>Brak dookreślenia zakresu pojęcia „pośrednika” – w skrajnym przypadku pośrednikiem może być nawet Poczta Polska lub kurier dostarczający paczkę.</p> <p>Brak dookreślenia podstaw i zasad odpowiedzialności pośredników (przy czym tak jak wskazywaliśmy uchybienie legislacyjne ma już miejsce krok wcześniej, albowiem kwestia odpowiedzialności pośredników nie powinna zostać zmodyfikowana względem innych powszechnie obowiązujących przepisów).</p>	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z MSZ i UP RP.</b>

			Sformułowanie o kierowaniu roszczeń sugeruje, że mogą to być zarówno roszczenia o charakterze niemajątkowym jak i majątkowym (odszkodowawczym), a warunki dot. roszczeń o charakterze niemajątkowym określa ww. dyrektywa 2004/48/WE – możliwość wystąpienia o nakaz sądowy	
68.	Art. 1 pkt 82) Art. 296 ust. 3 p.w.p.	WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.	<p>Proponowany przepis zdaje się nie odpowiadać celom art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48/WE. Wątpliwości budzi sam termin „pośrednika”, który ma w polskim prawie określone znaczenie i może implikować aktywną rolę w naruszeniu. Konsekwentne byłoby użycie terminu „osoby trzeciej”, pojawiającego się w regulacji dotyczącej roszczenia informacyjnego. W związku z brzmieniem zdania 3, właściwym byłoby wprowadzenie pełnego terminu: „osoby trzeciej, której usługi są wykorzystywane w celu naruszenia”. Regulacja pozostaje w sprzeczności z dyrektywą 2000/31/WE PE i Rady z dn. 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustanowienie tak szerokiej odpowiedzialności za naruszenie praw własności przemysłowej wobec „pośredników” jest niewspółmierne, nieproporcjonalne i może w znaczącym stopniu ograniczyć swobodę działalności gospodarczej, w tym również małych i średnich przedsiębiorstw świadczących takie usługi.</p> <p>Regulacja w zakresie możliwości wystąpienia z odpowiednimi nakazami wobec tzw. „pośrednika” powinna także uwzględniać wypracowaną przez TSUE linię orzecznictwą, zgodnie z którą nakazy orzekane względem pośrednika muszą być skuteczne, odstrasżające i proporcjonalne, a ponadto nie mogą tworzyć ograniczeń w handlu prowadzonym zgodnie z prawem. Jak słusznie wskazuje TSUE, nie jest dopuszczalne nakładanie takich obowiązków na pośrednika, które zobowiązywałyby go do wprowadzenia złożonego, nazbyt kosztownego i trwałego systemu informatycznego na własny koszt.</p>	<p><b>Uwzględniono.</b></p> <p><i>„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.”</i></p>
69.	Art. 1 pkt 83) Art. 305 ust. 1 <sup>1</sup> p.w.p.	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Projektowany przepis ma stanowić odpowiednik art. 305 ust. 1 w stosunku do oznaczenia podrobionymi znakami	<b>Uwzględniona.</b>

			<p>towarowymi świadczonych usług. W dotychczasowym orzecznictwie występowały już przypadki stosowania art. 305 ust. 1 także do oznaczania świadczonych usług w drodze jego wykładni uwzględniającej art. 120 ust. 3 pkt 2 ustawy. Proponowana nowelizacja uprościłaby karnoprawną kwalifikację takich zachowań. Z drugiej strony byłaby argumentem na rzecz depenalizacji zachowań, które nastąpiły przed jej wejściem w życie (podobny pogląd pojawił się w orzecznictwie po zmianie opisu czynu w nowelizacji art. 305 ust. 1 pwp w 2007 r.).</p>	
70.	<p>Art. 1 pkt 83) Art. 305 ust. 1<sup>1</sup> p.w.p.</p>	<p>Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz</p>	<p>Po pierwsze, wątpliwości budzi redakcja proponowanego art. 305 ust. 1<sup>1</sup>. Dotyczy to odniesienia pojęcia „wprowadzenie do obrotu” do usług (to pojęcie ma bowiem sens wyłącznie w razie jego odniesienia do towarów). Ponadto, gramatycznie niefortunne jest użycie terminu „oferuje świadczenie” w trzecim wersie projektowanego przepisu. Z tych względów, uzasadnione jest następujące brzmienie przepisu proponowanego w Projekcie art. 305 ust. 1<sup>1</sup>.</p> <p><i>„1<sup>1</sup>. Tej samej karze podlega, kto oferuje lub oznacza usługi podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać albo posługuje się takimi znakami w celu oferowania lub świadczenia usług.”</i></p> <p>Po drugie, pomimo wielokrotnie zgłaszanych postulatów, zmieniony przepis art. 305 PrWiPrzem nie penalizuje bezprawnego posługiwania się unijnym znakiem towarowym. Przy obecnie obowiązującym brzmieniu w/w normy, można zasadnie argumentować – choć nie jest to jedyny prezentowany pogląd - że norma ta stanowi podstawę prawnokarnej ochrony wyłącznie znaków towarowych zarejestrowanych ze zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP oraz międzynarodowych znaków towarowych, których ochronę Urząd uznał w Polsce. Na rzecz tego stanowiska zdecydowanie przemawia zakaz rozszerzającej wykładni przepisów prawa karnego. To stanowisko uzasadnia również treść ustaw innych państw członkowskich, które zawierają odrębne prawnokarne regulacje dotyczące unijnych znaków towarowych (zob. np. przepis art. L717-2 francuskiego Kodeksu własności intelektualnej; przepis Art. 143a</p>	<p><b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z MSZ i UP RP.</b></p> <p><b>Uwzględniona.</b></p>



			niemieckiej ustawy o ochronie znaków towarowych i innych symboli czy art. 7 brytyjskich przepisów wydanych na podstawie ustawy o znakach towarowych). W tej sytuacji, należy wprowadzić prawnokarną ochronę unijnych znaków towarowych, poprzez dodanie, w art. 305 ust. 4, w następującym brzmieniu: <i>„4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do ochrony unijnych znaków towarowych”.</i>	
71.	Art. 1 pkt 83) Art. 305 ust. 1 <sup>1</sup> p.w.p.	WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.	Proponowany przepis nie wprowadza zmian w aktualnym stanie prawnym, tym samym może być przejawem nadregulacji. Mając na uwadze dotychczasowe brzmienie przepisu w związku z art. 120 ust. 3 pkt 1-2 p.w.p. racjonalny ustawodawca dążył do sankcjonowania oznaczania zarówno towarów, jak i usług podrabianych znakiem towarowym. Tym samym ewentualne, zdiagnozowane przez twórców projektu problemy dotyczyły wyłącznie stosowania prawa, a nie legislacji jako takiej.	<b>Uwzględniona.</b>
72.	Art. 2 ust. 1	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Proponuje się wykreślić nowelizowany przepis art. 2 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy pwp, gdyż w zaproponowanym brzmieniu będzie budził wątpliwości analogiczne do tych, które wystąpiły na gruncie art. 315 pwp. Pomimo przyjęcia wart. 315 ust. 1 pwp zasady, iż do praw istniejących stosuje się przepisy dotychczasowe, orzecznictwo i w przeważającej mierze doktryna przyjęły trafne stanowisko, że treść praw istniejących w chwili wejścia w życie przepisów nowych ocenia się w oparciu o nowe przepisy. Proponowane brzmienie ust. 2 sugeruje, że przepis ma charakter proceduralny. Jeżeli intencją ustawodawcy było odwołanie się do nowych przesłanek materialnych uzasadniających stwierdzenie wygaśnięcia prawa, przepis należałoby przerehabilitować w zaproponowany sposób.	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b> <i>Art. 2. Do praw ochronnych na znaki towarowe, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.</i> <i>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.</i>
73.	Art. 2 ust. 1	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Nie wprowadzać, jak zbędnego, względnie nadać następujące brzmienie: <i>„Wobec praw ochronnych na znaki towarowe, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy dotychczasowe stosuje się do oceny skutków zdarzeń prawnych, które nastąpiły w czasie obowiązywania tych przepisów, natomiast skutki zdarzeń prawnych, które nastąpiły po wejściu w życie niniejszej ustawy, podlegają ocenie na podstawie przepisów w brzmieniu nadanym</i>	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b> <i>Art. 2. Do praw ochronnych na znaki towarowe, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.</i> <i>Art. 3. Do oceny stosunków cywilnoprawnych, wynikających z</i>

			<i>niniejsza ustawa."</i>	<i>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.</i>
74.	Art. 2 ust. 1	Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz	Proponowany przepis w Projekcie jest normą przejściową, o analogicznym brzmieniu do art. 315 ust. 1 zd. 2 ustawy. Zgodnie z tym ostatnim przepisem, „do praw tych [w tym praw ochronnych znaki towarowe – uwaga R.S.] stosuje się przepisy dotychczasowe (...)”. Jak wiadomo, regulacja z art. 315 ust. 1 zd. 2 wywołała – z uwagi na swoją treść - długotrwałe spory w orzecznictwie. W tej sytuacji poważne wątpliwości budzi wprowadzenie analogicznej regulacji w Projekcie. Należy rozważyć, czy nie zrezygnować z tego przepisu przejściowego (usunąć z Projektu). Alternatywą jest <u>modyfikacja</u> wskazanego przepisu przejściowego, która uwzględniałaby wykładnię art. 315 ust. 1 zd. 2, ostatecznie przyjętą przez SN i NSA.	<b>Uwzględniona.</b> <i>Art. 2. Do praw ochronnych na znaki towarowe, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.</i> <i>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.</i>
75.	Art. 2 ust. 3-5	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Usunąć jako zbędne.	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b>
76.	Art. 2 ust. 3-6	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Nie wprowadzać w sytuacji postulowanej rezygnacji z usunięcia z ustawy instytucji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego.	<b>Uwzględniono w konsekwencji wprowadzenia regulacji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego.</b>
77.	Art. 2 ust. 4-5	Prof. Dr hab. Ryszard Skubisz	Te proponowane regulacje przejściowe w Projekcie dotyczą znaków gwarancyjnych. Wskazane regulacje tracą rację bytu, w razie pozostawienia kategorii wspólnych znaków towarowych gwarancyjnych w ustawie.	<b>Uwzględniono w konsekwencji wprowadzenia regulacji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego.</b>
78.	Art. 3	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Konieczne jest bliższe określenie pojęcia postępowań niezakończonych oraz wskazanie, że nie zostały one zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy nowej/ nie zaś - "do dnia"/. Jako wzorzec przyjąć można brzmienie art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw I Dz. U. poz. 9351 , który stanowi, iż " Do postępowań administracyjnych wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy ustawy zmienianej wart. 1 , w brzmieniu	<b>Rozstrzygnięta w porozumieniu z UP RP.</b>

		dotychczasowymi...I".	
--	--	-----------------------	--

**ODWRÓCONA TABELA ZBIEŻNOŚCI**

<b>TYTUŁ PROJEKTU</b>	Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej	
<b>TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH:</b>	Dyrektywa 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.)	
<b>POZOSTAŁE PRZEPISY AKTU PRAWNEGO</b>		
<b>Jedn. red.</b>	<b>Treść przepisu krajowego</b>	<b>Uzasadnienie wprowadzenia przepisu</b>
Art. 1 pkt 41) (Art. 224 ust. 2 <sup>1</sup> p.w.p.)	2 <sup>2</sup> . 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. 2 <sup>3</sup> . Nieotrzymanie przez uprawnionego informacji, o której mowa w ust. 2 <sup>1</sup> -2 <sup>2</sup> , pozostaje bez wpływu na ocenę zachowania przez uprawnionego terminu na uiszczenie opłaty.”	Dyrektywa 2436/2015 przewiduje obowiązek informowania przez Urząd Patentowy RP o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochronny wyłącznie w zakresie prawa ochronnego na znak towarowy. Jednak, mając na uwadze możliwości techniczne Urzędu Patentowego RP, wprowadzono zasadę, zgodnie z którą na wniosek możliwe jest rozciągnięcie tej regulacji na pozostałe prawa wyłączne, z korzyścią dla uprawnionych. Jednocześnie przewidziano zastrzeżenie, że brak takiej informacji nie zwalnia uprawnionego z konieczności uiszczenia opłaty za dalsze okresy ochronne.
Art. 1 pkt 47) (Art. 305 ust. 4 p.w.p.)	„4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do ochrony znaków towarowych Unii Europejskiej.”	Zgodnie z celem Dyrektywy, ochrona znaków towarowych w państwach członkowskich współlistnieje z ochroną dostępną na poziomie Unii za pośrednictwem unijnych znaków towarowych, a to współlistnienie systemów i równowaga między nimi stanowią fundament unijnej polityki w zakresie ochrony własności przemysłowej. W celu zapewnienia pewności prawa i zasady spójności, na znaki towarowe i znaki towarowe Unii Europejskiej powinna być udzielana ochrona na takim samym poziomie. Wobec tego zasadne jest zastrzeżenie, że zakresem przestępstwa określonego w art. 305 ust. 1-3 jest objęte również oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej lub dokonywanie obrotu takimi towarami.

**TABELA ZBIEŻNOŚCI**

<b>TYTUŁ PROJEKTU:</b>	Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (pwp)
<b>TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH<sup>1)</sup>:</b>	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 (Dz. UE L 336 z 23.12.2015, s. 1)

**PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ<sup>2)</sup>**

<b>Jedn. red.</b>	<b>Treść przepisu UE<sup>3)</sup></b>	<b>Konieczność wdrożenia T/N</b>	<b>Jedn. red. (*)</b>	<b>Treść przepisu/ów projektu (*)</b>	<b>Uzasadnienie uwzględnienie w projekcie przepisów wykraczających poza minimalne wymogi prawa UE (**)</b>
-------------------	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--

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 (Dz. UE L 336 z 23.12.2015, s. 1)

<b>1.</b>	Zakres stosowania Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do każdego znaku towarowego dla towarów lub usług, który jest indywidualnym znakiem towarowym, znakiem gwarancyjnym lub certyfikującym lub znakiem wspólnym zarejestrowanym lub zgłoszonym w państwie członkowskim lub w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu lub którego rejestracja międzynarodowa ma skutek w państwie członkowskim.	N		Nie wymaga wdrożenia.	
-----------	--	---	--	-----------------------	--

2.	<p>Definicje</p> <p>Na użytek niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:</p> <p>a) „urząd” oznacza odpowiedzialny za rejestrację znaków towarowych urząd centralny właściwy w sprawach ochrony własności przemysłowej w państwie członkowskim lub Urząd Własności Intelektualnej Państw Beneluksu;</p> <p>b) „rejestr” oznacza rejestr znaków towarowych prowadzony przez urząd.</p>	N		Nie wymaga wdrożenia.	
3.	<p>Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy</p> <p>Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają:</p> <p>a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz</p> <p>b) przedstawienie ich w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.</p>	T		<p>w art. 120 ust. 1 i 2:</p> <p>„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 udzielonej na znak.</p> <p>2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenne, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.”;</p>	
4.	<p>Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia</p> <p>1. Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, podlegają unieważnieniu:</p> <p>a) oznaczenia, które nie mogą stanowić znaku towarowego;</p> <p>b) znaki towarowe, które pozbawione są odróżniającego charakteru;</p>	T		<p>Nie wymaga wdrożenia (art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1).</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2).</p>	

<p>c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub określeń mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;</p> <p>d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub określeń, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;</p> <p>e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:  (i) kształtu lub innej właściwości, wynikających z charakteru samych towarów;  (ii) kształtu towarów lub innej ich właściwości, niezbędnych do uzyskania efektu technicznego;  (iii) kształtu lub innej właściwości, zwiększających znacznie wartość towarów;</p> <p>f) znaki towarowe, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;</p> <p>g) znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać odbiorców w błąd, na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usługi;</p> <p>h) znaki towarowe, na które właściwe organy nie wydały zezwolenia i wobec których odmowa lub unieważnienie rejestracji następuje na mocy art. 6ter konwencji paryskiej;</p>		<p>Nie wymaga wdrożenia (art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3).</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4).</p> <p>art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  „5) składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikających z charakteru samych towarów, niezbędnych do uzyskania efektu technicznego lub zwiększających znacznie wartość towarów;”,</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7).</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 12).</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 9 i 10).</p>	
---	--	---	--

<p>i) znaki towarowe, które są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa Unii, prawa krajowego danego państwa członkowskiego lub umów międzynarodowych, których Unia lub dane państwo członkowskie jest stroną, przewidujących ochronę nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych;</p> <p>j) znaki towarowe, które są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa Unii lub umów międzynarodowych, których Unia jest stroną, przewidujących ochronę tradycyjnych określeń wina;</p> <p>k) znaki towarowe, które są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa Unii lub umów międzynarodowych, których Unia jest stroną, przewidujących ochronę gwarantowanych tradycyjnych specjalności;</p> <p>l) znaki towarowe, które składają się lub odtwarzają w swoich zasadniczych elementach wcześniejszą nazwę odmiany roślin zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego danego państwa członkowskiego lub umów międzynarodowych, których Unia lub dane państwo członkowskie jest stroną, przewidujących ochronę praw do odmian roślin i odnoszą się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.</p>		<p>art. 129<sup>1</sup> 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.”;</p> <p>j.w.</p> <p>j.w.</p> <p>art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:  „13) składa się lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie 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.”;</p>	
<p>2. Znak towarowy podlega unieważnieniu, jeżeli zgłaszający dokonał jego zgłoszenia w złej wierze. Państwa członkowskie mogą również przewidzieć odmowę znaku towarowego w takim przypadku.</p> <p>3. Państwo członkowskie może postanowić, że znaku towarowego nie rejestruje się, a w przypadku gdy został już zarejestrowany, podlega unieważnieniu, jeżeli:</p>		<p>Nie wymaga wdrożenia (art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6, art. 164 ust. 1, art. 165 ust. 2).</p>	



a) używanie tego znaku towarowego może być zabronione stosownie do przepisów prawa innego niż prawo o znakach towarowych danego państwa członkowskiego lub Unii;

b) znak towarowy zawiera oznaczenie o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności symbol religijny;

c) znak towarowy zawiera odznaki, godła lub herby inne niż określone w art. 6ter konwencji paryskiej, będące przedmiotem interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zgodę właściwych organów zgodnie z prawem państwa członkowskiego.

4. Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego na podstawie ust. 1 lit. b), c) lub d) , jeżeli przed datą zgłoszenia znak ten uzyskał w następstwie jego używania charakter odróżniający. Z tego samego powodu nie można unieważnić znaku, jeżeli przed datą wniosku o unieważnienie znak ten uzyskał w następstwie jego używania charakter odróżniający.

5. Państwo członkowskie może postanowić, że ust. 4 będzie miał także zastosowanie, w przypadku gdy charakter odróżniający został uzyskany po dacie zgłoszenia, ale przed datą rejestracji.

Nie wymaga wdrożenia(art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 11).

art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

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

Nie wymaga wdrożenia(art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 9 i 10).

Nie wymaga wdrożenia (art. 130, art. 165 ust. 1 pkt 2).

Nie zdecydowano się na wdrożenie tej instytucji.

5.	<p>Względne podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia</p> <p>1. Znaku towarowego nie rejestruje się, a w przypadku gdy został już zarejestrowany, podlega on unieważnieniu, jeżeli:</p> <p>a) jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których znak został zgłoszony lub zarejestrowany, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;</p> <p>b) z powodu swej identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności z towarami lub usługami objętymi wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do nich istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.</p> <p>2. W rozumieniu ust. 1 „wcześniejsze znaki towarowe” oznaczają:</p> <p>a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data zgłoszenia jest wcześniejsza od daty zgłoszenia danego znaku towarowego, z uwzględnieniem, w odpowiednim przypadku, prawa pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:</p> <p>(i) unijne znaki towarowe;</p> <p>(ii) znaki towarowe zarejestrowane w danym państwie członkowskim lub, w przypadku Belgii, Luksemburga lub Niderlandów, w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluxu;</p> <p>(iii) znaki towarowe zarejestrowane na mocy umów międzynarodowych obowiązujących w danym państwie członkowskim;</p>	T	<p>Nie wymaga wdrożenia (art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 i 3, art. 164 ust. 1).</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 120 ust. 3 pkt 4, art. 132<sup>1</sup> ust. 3).</p>	
----	--	---	---	--

b) unijne znaki towarowe, w odniesieniu do których skutecznie zastrzeżono starszeństwo zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 207/2009, względem znaku towarowego, o którym mowa w lit. a) ppkt (ii) oraz (iii), nawet jeżeli uprawniony zrzekł się lub pozwolił na wygaśnięcie tego znaku towarowego;

c) zgłoszenia znaków towarowych, o których mowa w lit. a) i b), pod warunkiem ich rejestracji;

3. Ponadto znaku towarowego nie rejestruje się, a w przypadku gdy został już zarejestrowany, podlega on unieważnieniu:

a) jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny niezależnie od tego, czy towary lub usługi, dla których jest zgłaszany lub zarejestrowany są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy, jeżeli wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w danym państwie członkowskim, którego dotyczy zgłoszenie lub w którym znak jest zarejestrowany, lub, w przypadku unijnego znaku towarowego, cieszy się renomą w Unii i używanie późniejszego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny przyniosłoby nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego;

Nie wymaga wdrożenia (art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4, art. 164 ust. 1).

b) jeżeli agent lub przedstawiciel właściciela znaku towarowego wnioskuje o jego rejestrację na swoją rzecz bez zezwolenia właściciela, chyba że agent lub przedstawiciel uzasadni swoje działanie;

c) jeżeli, oraz w takim zakresie, w jakim na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego danego państwa członkowskiego przewidujących ochronę nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych:

(i) zgłoszenie nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego zostało już dokonane na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego danego państwa członkowskiego przed datą zgłoszenia znaku towarowego lub datą pierwszeństwa zastrzeżoną w zgłoszeniu, pod warunkiem jego późniejszej rejestracji;

art. 161 ust. 1

„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.”;

art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6:

„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.”

(ii) dana nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne uprawnia osobę, która jest upoważniona na mocy stosownych przepisów do wykonywania praw wynikających z tej nazwy pochodzenia lub z tego oznaczenia geograficznego, do zakazania używania późniejszego znaku towarowego.

4. Państwo członkowskie może postanowić, że znaku towarowego nie rejestruje się, a w przypadku gdy został już zarejestrowany, podlega on unieważnieniu, jeżeli i w zakresie, w jakim:

a) prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym zostały nabyte przed datą zgłoszenia późniejszego znaku towarowego lub datą pierwszeństwa zastrzeżoną w zgłoszeniu późniejszego znaku towarowego oraz jeżeli niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie przyznaje właścicielowi prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego;

b) używanie znaku towarowego może być zabronione w związku z istnieniem wcześniejszego prawa innego niż prawa, o których mowa w ust. 2 i w lit. a) niniejszego ustępu, a w szczególności:

(i) prawa do nazwiska lub nazwy;

(ii) prawa do osobistego wizerunku;

(iii) prawa autorskiego;

(iv) prawa własności przemysłowej;

c) zachodzi możliwość wprowadzenia w błąd w związku z wcześniejszym znakiem towarowym chronionym w innym kraju, pod warunkiem że w dacie zgłoszenia zgłaszający działał w złej wierze.

Nie zdecydowano się na wprowadzenie tej instytucji.

Nie wymaga wdrożenia (Art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1, art. 164 ust. 1).

Nie zdecydowano się na wprowadzenie tej instytucji.

	<p>5. Państwa członkowskie zapewniają, aby w odpowiednich okolicznościach decyzja o odmowie rejestracji lub unieważnienia znaku towarowego nie była podejmowana, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa wyrazi zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego.</p> <p>6. Którekolwiek z państw członkowskich może postanowić, w drodze odstępstwa od ust. 1-5, że podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia obowiązujące w tym państwie członkowskim przed datą wejścia w życie przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy 89/104/EWG mają zastosowanie do znaków towarowych, których zgłoszenia dokonano przed tą datą.</p>		<p>Nie wymaga wdrożenia (art. 133, art. 164 ust. 2). Art. 164 ust. 2 „2. W przypadku gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo, o którym mowa w art. 129<sup>1</sup> ust. 4 lub art. 132<sup>1</sup> 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.”</p> <p>Przepisy przejściowe - Art. 2. Art. 2 Do praw ochronnych na znaki towarowe, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.</p>	
6.	<p>Ustalenie a posteriori nieważności lub wygaśnięcia praw do znaku towarowego Jeżeli starszeństwo krajowego znaku towarowego lub znaku towarowego zarejestrowanego na mocy umów międzynarodowych obowiązujących w danym państwie członkowskim, którego uprawniony się zrzekł 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 zrzekł się tego znaku lub pozwolił na jego wygaśnięcie. W takim przypadku starszeństwo znaku towarowego przestaje wywierać swój skutek</p>	T	<p>„172<sup>1</sup>. 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.”</p>	

7.	Podstawy odmowy lub unieważnienia dotyczące jedynie niektórych towarów lub usług Jeżeli podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia znaku towarowego istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których ten znak towarowy został zgłoszony lub zarejestrowany, odmowa rejestracji lub unieważnienie dotyczy jedynie tych towarów lub usług.			Nie wymaga wdrożenia (art. 145 ust. 3, art. 164 ust.1).	
----	---	--	--	---	--

8.	<p>Brak odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego jako przesłanki wykluczające unieważnienie zarejestrowanego znaku towarowego.</p> <p>Wniosek 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 jakiegokolwiek z następujących przyczyn:</p> <p>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;</p> <p>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);</p> <p>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);</p>	T	<p>art. 165 ust. 3</p> <p>„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:</p> <p>1) wcześniejszy znak towarowy, który nie spełniał warunków określonych w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2-4, nie uzyskał jeszcze odróżniającego charakteru, o którym mowa w art. 130,</p> <p>2) wcześniejszy znak towarowy nie uzyskał jeszcze wystarczająco odróżniającego charakteru, aby możliwe było stwierdzenie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, o którym mowa w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3, o ile przepis ten stanowi podstawę wniosku o unieważnienie;</p> <p>4) 3) wcześniejszy znak towarowy nie uzyskał jeszcze renomy, o której mowa w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4, o ile przepis ten stanowi podstawę wniosku o unieważnienie”.</p>	
----	--	---	---	--



9.	<p>Wyłączenie możliwości unieważnienia znaku towarowego w wyniku przyzwolenia</p> <p>1. Jeżeli w państwie członkowskim właściciel wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub art. 5 ust. 3 lit. a), przez okres kolejnych pięciu lat przyzwalał na używanie późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym państwie członkowskim, będąc świadomym takiego używania, ten właściciel traci prawo do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, wniosku o unieważnienie późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy był używany, chyba że zgłoszenia późniejszego znaku towarowego dokonano w złej wierze.</p> <p>2. Państwa członkowskie mogą postanowić, że ust. 1 niniejszego artykułu stosuje się do właściciela innego wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 4 lit. a) lub b).</p> <p>3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, właściciel późniejszego zarejestrowanego znaku towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwiania się korzystaniu z wcześniejszego prawa, nawet jeżeli na prawo to nie można już się powoływać przeciwko późniejszemu znakowi towarowemu.</p>	N		Nie wymaga wdrożenia (art. 165 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2).	
10.	<p>Prawa wynikające ze znaku towarowego</p> <p>1. Rejestracja znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku.</p>	T		Nie wymaga wdrożenia (art. 153 ust. 1).	

	<p>2. Bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa zarejestrowanego znaku towarowego właściciel tego zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług, w przypadku gdy:</p> <p>a) oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak towarowy został zarejestrowany;</p> <p>b) oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;</p> <p>c) oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym lub do niego podobne niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego.</p>		<p>Art. 296 ust. 2 pkt 1-3.</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 296 ust.2 pkt 1).</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 296 ust. 2 pkt 2).</p> <p>Art. 296 ust. 2 pkt 3  „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.”</p>	
--	--	--	---	--

	<p>3. Na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:</p> <p>a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;</p> <p>b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tych celach pod takim oznaczeniem, lub oferowanie lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;</p> <p>c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;</p> <p>d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;</p> <p>e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;</p> <p>f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą 2006/114/WE.</p>		<p>Nie wymaga wdrożenia (art. 154 w zw. z art. 296).</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 154 w zw. z art. 296).</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 154 w zw. z art. 296).</p> <p>Art. 296 ust. 2a pkt 1 i 2  „2a. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, o którym mowa w ust. 2, polega także na:  1) używaniu znaku towarowego jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, albo części tych nazw, o ile takie używanie dokonywane jest w celu odróżnienia towarów;  2) używaniu znaku towarowego w reklamie prowadzonej w sposób sprzeczny z art. 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. ...) Skreślono art. 158.</p>	
--	--	--	---	--

	<p>4. 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.</p> <p>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.</p>		<p style="text-align: center;"><b>Art. 296 ust. 3</b></p> <p>„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.”</p> <p>Art. 296 ust. 1d-1f</p> <p>„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.</p> <p>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,</p>	
--	---	--	---	--

			<p>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.</p> <p>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).”</p> <p><i>(art.296 ust. 1f – stanowi odzwierciedlenie pkt 25 preambuły Dyrektywy 2015/2436 ograniczenie prawa z rejestracji znaku w związku z nazwami INN)</i></p>	
	<p>5. Jeżeli na podstawie prawa państwa członkowskiego używanie oznaczenia zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 2 lit. b) lub c), nie mogło być zabronione przed datą wejścia w życie przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy 89/104/EWG w danym państwie członkowskim, prawa wynikające ze znaku towarowego nie mogą stanowić podstawy do uniemożliwienia dalszego używania tego oznaczenia.</p>		<p>Nie wymaga wdrożenia.</p>	

6. Ust. 1, 2, 3 i 5 nie uchybiają przepisom państw członkowskich dotyczących ochrony przed używaniem oznaczenia w celach innych niż dla odróżnienia towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego.

Nie wymaga wdrożenia (znajdą zastosowanie regulacje dot. zwalczania nieuczciwej konkurencji).

11.	<p>Prawo zakazania czynności przygotowawczych w związku z użyciem opakowania lub innych środków. 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 następujących czynności, jeżeli podejmowane są w obrocie handlowym:</p> <p>a) umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniu, etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach lub urządzeniach służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środkach, na których znak może zostać umieszczony;</p> <p>b) oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tych celach, lub też przywozu lub wywozu opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których znak jest umieszczony.</p>	T		<p>Art. 296 ust. 1b.</p> <p>„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. 2-2a, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać:</p> <p>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;</p> <p>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.</p>	
-----	--	---	--	---	--

12.	<p>Reprodukcja znaków towarowych w słownikach</p> <p>Jeżeli reprodukcja znaku towarowego w słowniku, encyklopedii lub w podobnym zbiorze informacji w formie drukowanej lub elektronicznej stwarza wrażenie, że stanowi on nazwę rodzajową towarów lub usług, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, wydawca utworu zapewnia, na żądanie właściciela znaku towarowego, 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.</p>	T	<p>Art. 296 ust. 1c</p> <p>„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.</p> <p>”</p>	
13	<p>Zakaz używania znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz agenta lub przedstawiciela</p> <p>1. W przypadku gdy znak towarowy został zarejestrowany na rzecz agenta lub przedstawiciela osoby będącej właścicielem znaku towarowego, bez zgody właściciela, właściciel ma prawo do podjęcia jednego lub obu poniższych działań:</p> <p>a) wniesienia sprzeciwu wobec używania znaku towarowego przez tego agenta lub przedstawiciela;</p> <p>b) żądania przeniesienia znaku towarowego na swoją rzecz.</p> <p>2. Ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy agent lub przedstawiciel uzasadni swoje działanie.</p>	T	<p>Art. 161 ust. 1</p> <p>„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.”</p>	



14	<p>Ograniczenie skutków znaku towarowego I. Właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym:</p> <p>a) nazwiska lub adresu osoby trzeciej, w przypadku gdy osoba trzecia jest osobą fizyczną;</p> <p>b) oznaczeń lub określeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych właściwości towarów lub usług;</p> <p>c) znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych.</p> <p>2. Ust. 1 stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy używanie znaku towarowego przez osobę trzecią przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.</p> <p>3. Właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania, w obrocie handlowym, wcześniejszego prawa, które ma zastosowanie jedynie na określonym obszarze, jeżeli prawo to jest uznawane przez ustawodawstwo danego państwa członkowskiego i używanie tego prawa odbywa się w granicach terytorium, na którym jest uznawane.</p>	T	<p>Art. 156 ust. 1 pkt 1          „1) ich nazwisk lub adresów, w przypadku gdy osoby te są osobami fizycznymi;          Art. 156 ust. 1 pkt 2          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;”</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 156 ust. 1 pkt 3).</p> <p>art. 156 ust. 2          „2. Używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.”          Nie wymaga wdrożenia (art. 160).</p>	
----	--	---	--	--

15.	<p>Wyczerpanie praw wynikających ze znaku towarowego</p> <p>1. Właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Unii pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.</p> <p>2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu.</p>	N		Nie wymaga wdrożenia (art. 155).	
16.	<p>Używanie znaków towarowych</p> <p>1. Jeżeli w okresie pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela w danym państwie członkowskim w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszane przez nieprzerwany okres pięciu lat, znak towarowy podlega ograniczeniom i sankcjom przewidzianym w art. 17, art. 19 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 46 ust. 3 i 4, chyba że istnieją uzasadnione powody jego nieużywania.</p> <p>2. Jeżeli państwo członkowskie przewiduje możliwość wniesienia sprzeciwu po dokonaniu rejestracji, pięcioletni okres, o którym mowa w ust. 1, liczy się od daty, w której upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec tego znaku, lub - jeżeli zgłoszono sprzeciw - od dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie w sprawie sprzeciwu stała się prawomocna lub w którym sprzeciw wycofano.</p>	T		<p>Nie wymaga wdrożenia (art. 169 ust. 1 pkt 1).</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (p.w.p. już nie przewiduje możliwości złożenia sprzeciwu po udzieleniu ochrony).</p>	

<p>3. 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.</p> <p>4. Datę rozpoczęcia pięcioletniego okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2, umieszcza się w rejestrze.</p> <p>5. Na użytek ust. 1 za używanie uważa się również: a) używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany, bez względu na to, czy znak towarowy w postaci, w jakiej jest używany, jest również zarejestrowany na rzecz danego właściciela; b) umieszczanie w danym państwie członkowskim znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach wyłącznie w celu ich wywozu.</p> <p>6. Używanie znaku towarowego za zgodą właściciela uznaje się za dokonane przez właściciela.</p>			<p>2. Termin na rozpoczęcie rzeczywistego używania międzynarodowego znaku towarowego, o którym mowa w art. 169 ust 1 pkt 1, biegnie od dnia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bezskutecznego upływu terminu wynikającego z Porozumienia lub Protokołu na wydanie wstępnej odmowy uznania ochrony, o której mowa w art. 152<sup>2</sup>, lub</li> <li>2) bezskutecznego upływu terminu na wniesienie sprzeciwu, o którym mowa w art. 152<sup>6a</sup> ust 1, lub</li> <li>3) uprawomocnienia się decyzji o uznaniu ochrony wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 152<sup>6a</sup>, lub</li> <li>4) uprawomocnienia się decyzji o uznaniu ochrony wydanej po wstępnej odmowie uznania ochrony, o których mowa w art. 152<sup>2</sup>.”;</li> </ol> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 228, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej -Dz. U. z 2017 r. poz. 115).”</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 169 ust. 4 pkt 1 i 2).</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 169 ust. 4 pkt 3).</p>	
---	--	--	--	--

17.	<p>Nieuzywanie znaku towarowego jako zarzut w postępowaniu w sprawie naruszenia 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 nieuzywania, pod warunkiem że w dniu wniesienia powództwa od zakończenia procedury rejestracji znaku towarowego upłynęło co najmniej pięć lat.</p>	T		<p>Art. 296 ust. 3<sup>1</sup> w zw. z art. 157</p> <p>„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 używane w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4.”</p>	
-----	---	---	--	--	--

18.	<p>Ochrona prawa właściciela później zarejestrowanego znaku towarowego jako zarzut w postępowaniu w sprawie naruszenia</p> <p>1. W postępowaniu w sprawie naruszenia właścicielowi znaku towarowego nie przysługuje prawo zakazywania używania później zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać unieważniony zgodnie z art. 8, art. 9 ust. 1 lub 2 lub art. 46 ust. 3.</p> <p>2. W postępowaniu w sprawie naruszenia właścicielowi znaku towarowego nie przysługuje prawo zakazywania używania później zarejestrowanego unijnego znaku towarowego, jeżeli ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać unieważniony zgodnie z art. 53 ust. 1, 3 lub 4, art. 54 ust. 1 lub 2 lub art. 57 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009.</p> <p>3. W przypadku gdy właścicielowi znaku towarowego nie przysługuje prawo zakazania używania później zarejestrowanego znaku towarowego na podstawie ust. 1 lub 2, właścicielowi tego później zarejestrowanego 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 z wcześniejszego znaku przeciwko późniejszemu znakowi towarowemu.</p>	T	<p>e) po ust. 3 dodaje się ust. 3<sup>1</sup>, 3<sup>2</sup> 3<sup>3</sup> brzmieniu:  „3<sup>1</sup>. 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.</p> <p>3<sup>2</sup>. 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).</p> <p>3<sup>3</sup>. 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.”</p>	
-----	---	---	---	--

<b>19.</b>	<p>Brak rzeczywistego używania jako podstawa stwierdzenia wygaśnięcia</p> <p>1. Znak towarowy podlega wygaśnięciu, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie był rzeczywiście używany w państwie członkowskim w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją uzasadnione powody jego nieużywania.</p> <p>2. Nikt nie może wnosić o stwierdzenie wygaśnięcia praw właściciela znaku towarowego, jeżeli pomiędzy upływem pięcioletniego okresu i złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia rozpoczęto lub wznowiono rzeczywiste używanie znaku towarowego.</p> <p>3. Rozpoczęcie lub wznowienie używania w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia praw, które nastąpiło najwcześniej w dacie upływu nieprzerwanego pięcioletniego okresu nieużywania, nie jest uwzględniane, jeżeli przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania podjęte zostały dopiero, gdy właściciel dowiedział się, że może zostać złożony wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia.</p>	N		Nie wymaga wdrożenia (art. 169 ust. 1 pkt 1 i art. 170 ust. 1 i 2).	
------------	--	---	--	---	--

20.	<p>Przekształcenie się znaku towarowego w nazwę rodzajową lub oznaczenie mylące jako podstawy stwierdzenia wygaśnięcia</p> <p>Znak towarowy podlega wygaśnięciu, jeżeli po dacie rejestracji:</p> <p>a) znak towarowy stał się w handlu, w wyniku działania lub zaniechania właściciela, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany;</p> <p>b) w wyniku używania znaku towarowego przez właściciela lub za zgodą właściciela, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usług.</p>	N		Nie wymaga wdrożenia (art. 169 ust. 1 pkt 2 i 3).	
21.	<p>Stwierdzenie wygaśnięcia dotyczące jedynie niektórych towarów lub usług Jeżeli podstawy stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, stwierdzenie wygaśnięcia dotyczy jedynie tych towarów lub usług.</p>	N		Nie wymaga wdrożenia (art. 171).	
22.	<p>Przeniesienie zarejestrowanego znaku towarowego</p> <p>1. Znak towarowy może zostać przeniesiony, niezależnie od przeniesienia przedsiębiorstwa, w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany.</p> <p>2. Przeniesienie całości przedsiębiorstwa obejmuje przeniesienie znaku towarowego, z wyjątkiem przypadku, gdy istnieje umowa stanowiąca inaczej lub okoliczności wyraźnie wskazują inaczej. Przepis ten stosuje się do umownego zobowiązania do przeniesienia przedsiębiorstwa.</p> <p>3. Państwa członkowskie ustanawiają procedury umożliwiające dokonywanie wpisu przeniesień w swoich rejestrach.</p>	T		<p>162 ust. 1 i 4</p> <p>a) ust. 1.</p> <p>„1. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Przepisy art. 67 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.”,</p> <p>b) ust. 4.</p> <p>„4. Prawo ochronne na znak towarowy może być również przeniesione w stosunku do niektórych towarów, dla których prawo jest udzielone.”,</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (regulacje art. 55<sup>1</sup> i n. Kodeksu cywilnego).</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 162 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 3).</p>	

23.	<p>Prawa rzeczowe</p> <p>1. Znak towarowy może, niezależnie od przedsiębiorstwa, stanowić zabezpieczenie lub przedmiot praw rzeczowych.</p> <p>2. Państwa członkowskie ustanawiają procedury umożliwiające dokonywanie wpisu praw rzeczowych w swoich rejestrach.</p>	T	<p>Art.. 162 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 3-5.</p> <p>„1. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Przepisy art. 67 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.”</p>	
24.	<p>Wszczęcie egzekucji</p> <p>1. Znak towarowy może być przedmiotem egzekucji.</p> <p>2. Państwa członkowskie ustanawiają procedury umożliwiające dokonywanie wpisu wszczęcia egzekucji w swoich rejestrach.</p>	N	<p>Nie wymaga wdrożenia (KPC).</p>	
25.	<p>Udzielanie licencji</p> <p>1. Znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, oraz w odniesieniu do całości lub części danego państwa członkowskiego. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna.</p> <p>2. Właściciel znaku towarowego może powoływać się na prawa wynikające ze znaku towarowego przeciwko licencjobiorcy, który narusza postanowienia umowy licencyjnej odnoszące się do:a) okresu jej obowiązywania;b) formy objętej rejestracją, w jakiej znak towarowy może być używany;c) zakresu towarów lub usług, dla których licencja jest udzielona;d) terytorium, na którym znak towarowy może być używany; lub e) jakości towarów wytwarzanych lub usług świadczonych przez licencjobiorcę.</p>	T	<p>art. 163 ust. 1</p> <p>„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. 78-79.”,</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 296 ust. 4)</p>	



	<p>3. Bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku. Licencjobiorca wyłączny może jednak wystąpić z takim powództwem, jeżeli właściciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wystąpi z powództwem o naruszenie w stosownym terminie.</p> <p>4. Licencjobiorca ma prawo, w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę, przystąpić do powództwa o naruszenie wniesionego przez właściciela znaku towarowego.</p> <p>5. Państwa członkowskie ustanawiają procedury umożliwiające dokonywanie wpisu licencji w swoich rejestrach.</p>		<p>Art. 163 ust. 1<sup>1</sup>:  „1<sup>1</sup>. O ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa. Licencjobiorca wyłączny może jednakże wystąpić z takim powództwem, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie.”  Art. 163 ust. 1<sup>2</sup>.  „1<sup>2</sup>. Licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę może przystąpić do postępowania o naruszenie prawa ochronnego wniesionego przez uprawnionego z tego prawa.”,    Art. 163 ust. 5  „5. Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru znaków towarowych.”;</p>	
26.	<p>Zgłoszenia znaku towarowego jako przedmiot własności  Art. 22-25 stosuje się do zgłoszeń znaków towarowych.</p>	N	<p>Nie wymaga wdrożenia (art. 162 ust. 6).</p>	

27.	<p>Artykuł 27 Definicje</p> <p>Na użytek niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:</p> <p>a) „znak gwarancyjny lub certyfikujący” oznacza znak towarowy, który został określony jako taki w momencie zgłoszenia i który pozwala odróżnić towary lub usługi, które zostały certyfikowane przez właściciela znaku, pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości, od towarów i usług, które nie są w ten sposób certyfikowane;</p> <p>b) „znak wspólny” oznacza znak towarowy, który został określony jako taki w momencie zgłoszenia i który pozwala odróżniać towary lub usługi członków organizacji, która jest właścicielem znaku, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.</p>	N	<p>po art. 136<sup>1</sup> dodaje się art. 136<sup>2</sup> w brzmieniu:  „136<sup>2</sup>. 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.</p> <p>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.”;</p>	
-----	--	---	---	--

28.	<p>Znaki gwarancyjne lub certyfikujące</p> <p>1. Państwa członkowskie mogą przewidzieć możliwość rejestracji znaków gwarancyjnych lub certyfikujących.</p> <p>2. Osoba fizyczna lub prawna - w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego - może zgłosić znaki gwarancyjne lub certyfikujące, pod warunkiem że taka osoba nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów lub usług tego samego rodzaju co towary i usługi certyfikowane.</p> <p>Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że znaku gwarancyjnego lub certyfikującego nie rejestruje się, jeżeli zgłaszający nie jest właściwy do certyfikowania towarów lub usług, dla których znak ma być zarejestrowany.</p> <p>3. Państwa członkowskie mogą postanowić, że odmawia się rejestracji znaków gwarancyjnych lub certyfikujących lub stwierdza się ich wygaśnięcie lub unieważnia się je w oparciu o podstawy inne niż te, które zostały określone w art. 4, 19 i 20, jeżeli wymaga tego funkcja tych znaków.</p> <p>4. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 lit. c) państwa członkowskie mogą przewidzieć, że oznaczenia lub określenia, które mogą służyć w obrocie handlowym do wskazania pochodzenia geograficznego towarów lub usług, mogą stanowić znaki gwarancyjne lub certyfikujące. Taki znak gwarancyjny lub certyfikujący nie uprawnia właściciela do zakazywania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym takich oznaczeń lub określeń, pod warunkiem że taka osoba trzecia używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. W szczególności na taki znak nie można się powoływać wobec osoby trzeciej, która jest uprawniona do używania nazwy geograficznej.</p> <p>5. Wymogi określone w art. 16 są spełnione w</p>	N		<p>po art. 136<sup>1</sup> dodaje się art. 136<sup>2</sup> w brzmieniu:  „136<sup>2</sup>. 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.</p> <p>2. Znak towarowy gwarancyjny może składać się z elementów mogących służyć w obrocie handlowym do wskazania pochodzenia geograficznego towarów. Przepisu art. 129<sup>1</sup> 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 elementów, pod warunkiem, że osoba trzecia używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.</p> <p>3. Zasady używania znaku towarowego gwarancyjnego określa regulamin używania znaku przyjęty przez osoby, o których mowa w ust. 1.</p> <p>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.”;</p> <p>po art. 136<sup>2</sup> dodaje się art. 136<sup>3</sup> w brzmieniu:  „136<sup>3</sup> 1. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, gdy nie spełnia warunków</p>	
-----	---	---	--	--	--

	<p>przypadku rzeczywistego używania znaku gwarancyjnego lub certyfikującego zgodnie z art. 16 przez osobę, która jest uprawniona do jego używania.</p>		<p>wskazanych w art. 136<sup>2</sup> i art. 138 ust. 5-6 oraz w przypadku gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) regulamin używania znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami;</li><li>b) 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.</li></ul> <p>2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zgłaszający spełnił wymogi, o których mowa w ust. 1 w wyniku zmiany regulaminu.</p>	
--	--	--	---	--

29.	<p>Znaki wspólne</p> <p>1. Państwa członkowskie zapewniają możliwość rejestracji znaków wspólnych.</p> <p>2. Znaki wspólne mogą być zgłaszane przez organizacje 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, jak również osoby prawne działające na podstawie przepisów prawa publicznego.</p> <p>3. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 lit. c) państwa członkowskie mogą przewidzieć, że oznaczenia lub określenia, które mogą służyć w obrocie handlowym do wskazania pochodzenia geograficznego towarów lub usług, mogą stanowić znaki wspólne. Taki znak wspólny nie uprawnia właściciela do zakazywania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym takich oznaczeń lub określeń, pod warunkiem że ta osoba trzecia używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. W szczególności na taki znak nie można się powoływać wobec osoby trzeciej, która jest uprawniona do używania nazwy geograficznej.</p>	T	<p>w art. 136 ust. 1 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„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.”;</p> <p>Nie wprowadzono takiego rodzaju znaków.</p>	
-----	---	---	---	--

30.	<p>Regulamin używania znaku wspólnego</p> <p>1. Zgłaszający znak wspólny przedkłada urzędowi regulamin używania tego znaku.</p> <p>2. Regulamin używania wskazuje co najmniej osoby upoważnione do używania znaku, warunki członkostwa w organizacji i warunki używania znaku, w tym sankcje. 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.</p>	T	<p>art. 138</p> <p>a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:          „3. Do zgłoszenia wspólnego znaku towarowego lub zgłoszenia znaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego dołącza się regulamin znaku.</p> <p>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.”;</p> <p>b) po ust. 4 dodaje się ust. 5-6 w brzmieniu:          „5. Do zgłoszenia znaku towarowego gwarancyjnego przekłada się regulamin używania znaku.</p> <p>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.”</p>	
-----	---	---	---	--

31.	<p>Odmowa rejestracji. Poza przypadkami gdy odmowa rejestracji znaku towarowego następuje w oparciu o podstawy 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, oraz przewidziane w art. 5, bez uszczerbku dla prawa do nieprzeprowadzania z urzędu badania względnych podstaw odmowy, znaku wspólnego nie rejestruje się, jeżeli nie są spełnione wymogi art. 27 lit. b), art. 29 lub 30 lub jeżeli regulamin używania tego znaku wspólnego jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami.2. Odmowa rejestracji znaku wspólnego następuje również, jeżeli istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za coś innego niż znak wspólny.3. Nie odmawia się rejestracji, jeżeli zgłaszający, w wyniku zmiany regulaminu używania znaku wspólnego, spełnił wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2.</p>	T		<p>Art. 136, Art. 136. 1. Nie udziela się prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, gdy nie spełnia przesłanek z art. 136 i art. 138 ust. 3 i 4 oraz w przypadku gdy:</p> <p>a) regulamin używania tego znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami;</p> <p>b) 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.</p> <p>2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zgłaszający spełnił wymogi, o których mowa w ust. 1 w wyniku zmiany regulaminu.”;</p>	
32.	<p>Używanie znaków wspólnych</p> <p>Wymogi art. 16 są spełnione w przypadku rzeczywistego używania znaku wspólnego zgodnie z tym artykułem przez osobę, która jest uprawniona do jego używania.</p>	T		<p>Art. 169 ust. 4 pkt 4</p> <p>„4) przez osobę upoważnioną do używania wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego.</p>	
33	<p>Zmiany regulaminu używania znaku wspólnego</p> <p>1. Właściciel znaku wspólnego przedkłada urzędowi zmiany regulaminu używania.</p>	T		<p>Art. 169 ust. 1 pkt 7</p> <p>Prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek:</p>	

	<p>2. Zmiany regulaminu używania są odnotowywane w rejestrze, chyba że zmieniony regulamin używania nie spełnia wymogów art. 30 lub ma do niego zastosowanie jedna z podstaw odmowy, o których mowa w art. 31.</p> <p>3. Na użytek niniejszej dyrektywy zmiany regulaminu używania stają się skuteczne z dniem dokonania wpisu tych zmian do rejestru.</p>			<p>„7. Na zasadach, o których mowa w ust. 1-6, a także w razie nieprzestrzegania regulaminu 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.”;</p>	
34	<p>Osoby uprawnione do wnoszenia powództwa o naruszenie</p> <p>1. Art. 25 ust. 3 i 4 ma zastosowanie do wszystkich osób uprawnionych do używania znaku wspólnego.</p> <p>2. Właściciel znaku wspólnego może domagać się, w imieniu osób uprawnionych do używania znaku, odszkodowania za szkody poniesione przez te osoby w wyniku nieuprawnionego używania tego znaku.</p>	N		<p>Nie wymaga wdrożenia (art. 137<sup>1</sup>)</p>	
35	<p>Dodatkowe podstawy stwierdzenia wygaśnięcia Poza sytuacjami, w których zastosowanie mają podstawy stwierdzenia wygaśnięcia przewidziane w art. 19 i 20, wygaśnięcie praw właściciela znaku wspólnego stwierdza się w oparciu o następujące podstawy:</p> <p>a) właściciel nie podejmuje stosownych środków w celu uniemożliwienia używania znaku w sposób niezgodny z warunkami używania określonymi w regulaminie używania, z uwzględnieniem wszelkich zmian regulaminu odnotowanych w rejestrze;</p> <p>b) sposób, w jaki znak jest używany przez osobę uprawnioną, powoduje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w sposób, o którym mowa w art. 31 ust. 2;</p>	T		<p>Art. 169 ust. 1 pkt 5-7</p> <p>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;</p> <p>6) używania wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego przez uprawnionego w sposób powodujący ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, o którym mowa w art. 136<sup>1</sup> ust. 1 lit. b lub art.136<sup>3</sup> ust.1 lit. b;</p>	



	c) zmianę regulaminu używania znaku odnotowano w rejestrze z naruszeniem art. 33 ust. 2, chyba że właściciel znaku spełnia - po dokonaniu dalszych zmian regulaminu używania - wymogi określone w tym artykule.		7) zmiany regulaminu używania wspólnego znaku towarowego lub znaku 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 136 <sup>1</sup> ust. 1 lub art.136 <sup>3</sup> ust. 1, chyba, że uprawniony przed wydaniem decyzji w sprawie wygaśnięcia prawa ochronnego dokona w regulaminie niezbędnych zmian pozwalających na usunięcie tych uchybień.” ,	
<b>36</b>	Dodatkowe podstawy unieważnienia 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.	T	Art. 165 ust. 4 „4. Urząd Patentowy odmawia unieważnienia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy lub znak towarowy gwarancyjny, gdy podstawą wniosku o unieważnienie jest art. 136 <sup>1</sup> lub w art. 136 <sup>3</sup> jeżeli po zmianie przez uprawnionego regulaminu używania znak ten spełnia warunki określone w tych przepisach.	
<b>37</b>	Wymogi dotyczące zgłoszenia 1. Zgłoszenie znaku towarowego zawiera co najmniej wszystkie następujące elementy: a) wniosek o rejestrację; b) informacje identyfikujące zgłaszającego; c) wykaz towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie; d) przedstawienie znaku towarowego spełniające wymogi określone w art. 3 lit. b).	N	Nie wymaga wdrożenia (art. 138 ust. 1 i art. 223).	

	2. Zgłoszenie znaku towarowego wymaga uiszczenia opłaty określonej przez dane państwo członkowskie.				
<b>38</b>	<p>Data zgłoszenia</p> <p>1. Za datę zgłoszenia znaku towarowego uznaje się dzień, w którym zgłaszający złożył w urzędzie dokumenty zawierające informacje określone w art. 37 ust. 1.</p> <p>2. Państwa członkowskie mogą także postanowić, że nadanie daty zgłoszenia wymaga uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 37 ust. 2.</p>	N		Nie wymaga wdrożenia (art. 123).	
<b>39</b>	<p>Określenie i klasyfikacja towarów i usług</p> <p>1. Towary i usługi, których dotyczy zgłoszenie znaku towarowego, klasyfikuje się zgodnie z systemem klasyfikacji ustanowionym Porozumieniem nicejskim dotyczącym międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r. (zwanym dalej „klasyfikacją nicejską”).</p> <p>2. Zgłaszający wskazuje towary i usługi, w stosunku do których wnioskuje o ochronę, w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym organom i podmiotom gospodarczym określenie, wyłącznie na tej podstawie, zakresu wnioskowanej ochrony.</p>	N			

	<p>3. Na użytek ust. 2 dopuszcza się użycie ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej lub innych ogólnych terminów, pod warunkiem że spełniają one wymagane standardy jasności i precyzji określone w niniejszym artykule.</p> <p>4. Urząd dokonuje odmowy zgłoszenia w odniesieniu do określeń lub terminów, które nie są jasne i precyzyjne, jeżeli zgłaszający nie zaproponuje możliwego do przyjęcia brzmienia tych terminów w terminie ustalonym w tym celu przez urząd.</p> <p>5. Użycie ogólnych terminów, w tym ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej, interpretuje się jako obejmujące wszystkie towary lub usługi wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem danego określenia lub terminu. Użycia takich terminów lub określeń nie można interpretować jako zastrzeżenia towarów lub usług, które nie są objęte dosłownym znaczeniem danego określenia lub terminu.</p> <p>6. Jeżeli zgłaszający wnioskuje o rejestrację dla więcej niż jednej klasy, grupuje towary i usługi według klas klasyfikacji nicejskiej, poprzedzając każdą grupę numerem klasy, do której należy dana grupa, i przedstawia te grupy według kolejności klas.</p> <p>7. Występowanie towarów i usług w tej samej klasie klasyfikacji nicejskiej nie stanowi podstawy, aby uznać je za podobne do siebie. Występowanie towarów i usług w różnych klasach klasyfikacji nicejskiej nie stanowi podstawy, aby uznać je za niepodobne do siebie.</p>			<p>po art. 144<sup>1</sup> dodaje się art. 144<sup>2</sup> w brzmieniu:  „Art. 144<sup>2</sup>. 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.”;</p>	
<b>40</b>	Uwagi osób trzecich	T		art. 146 <sup>1</sup> ust. 4	

	<p>1. Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że przed rejestracją znaku towarowego każda osoba fizyczna lub prawna oraz każda grupa lub organ reprezentujący wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców lub konsumentów może przekazać do urzędu uwagi na piśmie, wskazując podstawy uzasadniające odmowę rejestracji znaku towarowego z urzędu.</p> <p>Osoby i grupy lub organy, o których mowa w akapicie pierwszym, nie są stronami w postępowaniu przed urzędem.</p> <p>2. Osoba fizyczna lub prawna oraz grupa lub organ reprezentujący wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców lub konsumentów może przekazać do urzędu uwagi na piśmie, powołując się - obok podstaw, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu - na szczególne podstawy powodujące konieczność odrzucenia zgłoszenia znaku wspólnego na podstawie art. 31 ust. 1 i 2. Przepis ten można rozszerzyć, tak by obejmował znaki gwarancyjne lub certyfikujące, jeżeli takie znaki są uregulowane w państwach członkowskich.</p>		<p>„4. Osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi co do istnienia okoliczności, o których mowa w art. 129<sup>1</sup>, art. 136<sup>1</sup> i art. 136<sup>3</sup>.”</p> <p>Nie wymaga wdrożenia - art. 137<sup>1</sup></p>	
41	<p>Podział zgłoszeń i rejestracji</p> <p>Zgłaszający lub właściciel może podzielić zgłoszenie lub rejestrację krajowego znaku towarowego na dwa lub większą liczbę zgłoszeń lub rejestracji przez przesłanie oświadczenia do urzędu i wskazanie względem każdego wydzielonego zgłoszenia lub każdej wydzielonej rejestracji towarów lub usług objętych pierwotnym zgłoszeniem lub pierwotną rejestracją, które mają zostać objęte wydzielonymi zgłoszeniami lub rejestracjami.</p>	T	<p>Art. 162<sup>1</sup></p> <p>„Art. 162<sup>1</sup>. 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.”;</p>	
42	<p>Opłata za klasę</p> <p>Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że zgłoszenie i przedłużenie ochrony znaku towarowego podlegają dodatkowej opłacie za każdą klasę towarów</p>	N	<p>Nie wymaga wdrożenia (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów</p>	

	i usług powyżej jednej klasy.			przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych - Dz. U. z 2016 r. poz. 1623).	
43	<p>Procedura sprzeciwu</p> <p>1. Państwa członkowskie przewidują wydajną i szybką procedurę przed swoimi urzędami pozwalającą na wniesienie w trybie administracyjnym sprzeciwu wobec rejestracji zgłoszenia znaku towarowego w oparciu o podstawy przewidziane w art. 5.</p> <p>2. Procedura administracyjna, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, umożliwi wniesienie sprzeciwu co najmniej właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 3 lit. a), oraz osobie, która jest upoważniona na mocy stosownych przepisów do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. c). Sprzeciw może zostać zgłoszony w oparciu o jedno lub większą liczbę wcześniejszych praw, pod warunkiem że wszystkie one należą do tego samego właściciela, a także na podstawie części lub całości towarów lub usług, w odniesieniu do których jest chronione lub stosowane wcześniejsze prawo, oraz może zostać skierowany w odniesieniu do części lub całości towarów lub usług, wskazanych w zgłoszeniu kwestionowanego znaku towarowego.</p> <p>3. Na wspólny wniosek stron zapewnia się w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu co najmniej dwumiesięczny termin na polubowne rozstrzygnięcie sporu między wnoszącym sprzeciw a zgłaszającym znak towarowy.</p>	T		<p>Art. 152<sup>17</sup> ust. 1</p> <p>„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. 129<sup>1</sup> ust. 4, art. 132<sup>1</sup> ust. 1-3. Termin ten nie podlega przywróceniu.”</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 152<sup>19</sup> ust. 1).</p>	
44	Nieużywanie znaku towarowego jako zarzut w postępowaniu w sprawie sprzeciwu	T		Nie wymaga wdrożenia	

	<p>1. W postępowaniu w sprawie sprzeciwu na podstawie art. 43, jeżeli w dacie zgłoszenia lub w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego upłynął już pięcioletni okres, w którym musiało nastąpić rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, jak określono w art. 16, na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód na to, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany, jak określono w art. 16, w pięcioletnim okresie poprzedzającym datę zgłoszenia lub datę pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego lub że istniały uzasadnione powody jego nieużywania. W przypadku braku takiego dowodu sprzeciw oddala się.</p> <p>2. Jeżeli wcześniejszy znak towarowy był używany wyłącznie w odniesieniu do części towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, uznaje się go - do celu rozpatrywania sprzeciwu zgodnie z ust. 1 - za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.</p> <p>3. Ust. 1 i 2 niniejszego artykułu stosuje się także w przypadku, gdy wcześniejszy znak towarowy jest unijnym znakiem towarowym. W takim przypadku rzeczywiste używanie unijnego znaku towarowego stwierdza się zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 207/2009.</p>		<p>Art. 152<sup>19</sup> ust. 4  „4. W terminie, o którym mowa w ust. 3, zgłaszający może podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą pierwszeństwa znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem, chyba że istnieją ważne powody tego nieużywania lub nie upłynął okres 5 lat od daty zarejestrowania wcześniejszego znaku. W przypadku uznania zarzutu za zasadny, Urząd Patentowy oddala sprzeciw.”</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 152).</p> <p>Nie wymaga wdrożenia (art. 152 ust. 1 w zw. z art. 120 ust. 3 pkt 4).</p>	
45	<p>Procedura stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia</p> <p>1. Bez uszczerbku dla prawa stron do wniesienia odwołania do sądu, państwa członkowskie przewidują wydajną i szybką procedurę stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia znaku towarowego w trybie administracyjnym przed swoimi urzędami.</p>	T	Art. 164 i 169	

2. Administracyjna procedura stwierdzenia wygaśnięcia przewiduje, że stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego następuje w oparciu o podstawy przewidziane w art. 19 i 20.

3. Administracyjna procedura unieważnienia przewiduje, że unieważnienia znaku towarowego dokonuje się w oparciu o co najmniej następujące podstawy:

a) znak towarowy nie powinien być zostać zarejestrowany, ponieważ nie spełnia wymogów przewidzianych w art. 4;

b) znak towarowy nie powinien być zostać zarejestrowany z powodu istnienia wcześniejszego prawa w rozumieniu art. 5 ust. 1-3.

4. Procedura administracyjna przewiduje, że do złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie uprawnione są co najmniej następujące podmioty:

a) w przypadku określonym w ust. 2 i ust. 3 lit. a) - każda osoba fizyczna lub prawna oraz każda grupa lub organ utworzone w celu reprezentowania interesów wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców lub konsumentów, które na mocy regulujących je przepisów posiadają zdolność pozywania we własnym imieniu lub bycia pozwanymi;

b) w przypadku określonym w ust. 3 lit. b) niniejszego artykułu - właściciel wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 3 lit. a), oraz osoba, która jest upoważniona na mocy stosownych przepisów do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. c).

5. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia rejestracji lub wniosek o unieważnienie może zostać złożony w odniesieniu do części lub całości towarów lub usług, dla których sporny znak towarowy został zarejestrowany.

Art. 169

„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. 129<sup>1</sup>, w art. 136<sup>1</sup> oraz w art. 136<sup>3</sup>, lub w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132<sup>1</sup> ust. 1-3.

2. W przypadku gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo, o którym mowa w art. 129<sup>1</sup> ust. 4 lub art. 132<sup>1</sup> 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.

3. Z wnioskiem o unieważnienie znaku na podstawie, którego zastrzeżone jest starszeństwo, można również wystąpić jeżeli uprawniony zrzekł się tego prawa lub zezwolił na jego wygaśnięcie pod warunkiem, że unieważnienia można było dokonać w momencie, gdy uprawniony zrzekł się tego znaku lub pozwolił na jego wygaśnięcie.”

	<p>6. Wniosek o unieważnienie może zostać złożony na podstawie jednego lub większej liczby wcześniejszych praw, pod warunkiem że wszystkie one należą do tego samego właściciela.</p>			
<p><b>46</b></p>	<p>Nieużywanie znaku towarowego jako zarzut w postępowaniu w sprawie unieważnienia</p> <p>1. W postępowaniu w sprawie unieważnienia na podstawie zarejestrowanego znaku towarowego z wcześniejszą datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa właściciel wcześniejszego znaku towarowego zobowiązany jest - na wniosek właściciela późniejszego znaku towarowego przedstawić dowód na to, że w pięcioletnim okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku o unieważnienie wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany, jak określono w art. 16, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, i czym uzasadnia swój wniosek, lub że istnieją uzasadnione powody jego nieużywania, pod warunkiem że w dniu złożenia wniosku o unieważnienie od zakończenia procesu rejestracji wcześniejszego znaku towarowego upłynęło co najmniej pięć lat.</p>	<p>T</p>	<p>Art. 166 w tym dodane ust. 3-6 oraz art. 169 ust. 6.</p> <p><i>„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.</i></p> <p><i>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.”</i></p> <p><i>b) po ust. 2 dodaje się ust. 3-8 w brzmieniu:</i></p> <p><i>2. W przypadku braku dowodu, o którym mowa w</i></p>	



*ust. 1 i 2, oddala się wniosek o unieważnienie na podstawie wcześniejszego znaku towarowego.*

*3. 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.*

*4. 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.*

*5. 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.*

*6. 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.*

*7. 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.”*

2. Jeżeli w dacie zgłoszenia lub w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego upłynął już pięcioletni okres, w którym miało nastąpić rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, jak określono w art. 16, właściciel wcześniejszego znaku towarowego zobowiązany jest przedstawić - obok dowodu wymaganego na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu - dowód na to, że znak towarowy był rzeczywiście używany w pięcioletnim okresie poprzedzającym datę zgłoszenia lub datę pierwszeństwa lub że istniały uzasadnione powody jego nieużywania.

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

4. 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.

	5. Ust. 1-4 niniejszego artykułu stosuje się także w przypadku, gdy wcześniejszy znak towarowy jest unijnym znakiem towarowym. W takim przypadku rzeczywiste używanie unijnego znaku towarowego stwierdza się zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 207/2009.			
47	Skutki stwierdzenia wygaśnięcia i unieważnienia 1. Uznaje się, że od daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zarejestrowany znak towarowy nie wywołuje skutków określonych w niniejszej dyrektywie w zakresie, w jakim stwierdzono jego wygaśnięcie. Na wniosek jednej ze stron, w decyzji dotyczącej wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia może zostać określona data wcześniejsza, w której wystąpiła jedna z podstaw stwierdzenia wygaśnięcia. 2. Uznaje się, że zarejestrowany znak towarowy od samego początku nie wywołuje skutków określonych w niniejszej dyrektywie w zakresie, w jakim go unieważniono.	T		Art. 172 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.  Nie wymaga wdrożenia (unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ma skutek ex tunc).
48	Okres rejestracji 1. Znak towarowy rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgłoszenia. 2. Rejestracja może być przedłużona zgodnie z art. 49 na kolejne dziesięcioletnie okresy.	N		Nie wymaga wdrożenia (art. 153 ust. 2 i 3).
49	Przedłużenie 1. Rejestrację znaku towarowego przedłuża się na wniosek właściciela znaku towarowego lub osoby upoważnionej ustawowo lub umownie pod warunkiem uiszczenia opłat za przedłużenie. Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że wpływ opłat za przedłużenie uznaje się za stanowiące taki wniosek.	T		Art. 153 ust. 3-6, art. 224 ust. 21 oraz art. 224 ust. 3 i 4: Art. 153 ust. 3-6 „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 uprawnień do wniesienia opłaty. Jeżeli złożone wyjaśnienia nie usuwają stwierdzonych braków, Urząd Patentowy zwraca wniesioną opłatę za

2. Urząd powiadamia właściciela znaku towarowego o wygaśnięciu rejestracji co najmniej sześć miesięcy przed tym wygaśnięciem. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie takich informacji.

3. Wniosek o przedłużenie składa się i opłaty za przedłużenie uiszcza się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających wygaśnięcie rejestracji. W przypadku niedotrzymania wspomnianego terminu wniosek może zostać złożony w okresie kolejnych sześciu miesięcy następującym bezpośrednio po wygaśnięciu rejestracji lub jej późniejszym przedłużeniu. Opłata za przedłużenie i dodatkowa opłata płatne są w tym kolejnym okresie.

4. W przypadku złożenia wniosku lub uiszczenia opłat tylko w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, rejestrację przedłuża się jedynie dla tych towarów lub usług.

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.”;

Nie wymaga wdrożenia (art. 224 ust. 3 i 4).

Nie wymaga wdrożenia (art. 224).

	5. Przedłużenie staje się skuteczne następnego dnia po wygaśnięciu dotychczasowej rejestracji. Przedłużenie wpisuje się do rejestru.			Art. 153 ust. 5 „5. Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy podlega wpisowi do rejestru.”	
50	Komunikowanie się z urzędem Strony w postępowaniu, lub ich pełnomocnicy, jeżeli tacy zostali ustanowieni, określają adres do celów oficjalnego komunikowania się z urzędem. Państwa członkowskie mają prawo wymagać, aby ten adres znajdował się w Europejskim Obszarze Gospodarczym.	N		Nie wymaga wdrożenia (KPA)	
51	Współpraca w obszarze rejestracji znaków towarowych i administrowania nimi Urzędy mają możliwość prowadzenia rzeczywistej współpracy między sobą oraz z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w celu promocji konwergencji praktyk i narzędzi odnoszących się do badania i rejestracji znaków towarowych.	N		Nie wymaga wdrożenia (art. 261 ust. 2 pkt 6).	
52	Współpraca w innych obszarach Urzędy mają możliwość prowadzenia rzeczywistej współpracy między sobą oraz z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej we wszystkich obszarach swojej działalności innych niż obszary, o których mowa w art. 51, istotnych z punktu widzenia ochrony znaków towarowych w Unii.	N		Nie wymaga wdrożenia (art. 261 ust. 2 pkt 6).	
53	Ochrona danych  Przetwarzanie wszelkich danych osobowych prowadzone w państwach członkowskich w ramach niniejszej dyrektywy podlega przepisom krajowym wykonującym dyrektywę 95/46/WE.	N		Nie wymaga wdrożenia (ustawa z dnia 26 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016 r. poz.	
54	Transpozycja				

	<p>1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 3-6, 8-14, 16, 17, 18, 22-39, 41 oraz 43-50 do dnia 14 stycznia 2019 r. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 45 do dnia 14 stycznia 2023 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.</p> <p>Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Przepisy te zawierają także wskazanie, że w istniejących przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odniesienia do dyrektywy uchylonej niniejszą dyrektywą odczytuje się jako odniesienia do niniejszej dyrektywy. Metody dokonywania takiego odniesienia i formułowania takiego wskazania określone są przez państwa członkowskie.</p> <p>2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.</p>				
55	<p>Uchylenie</p> <p>Dyrektywa 2008/95/WE traci moc ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r. bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich dotyczących terminu transpozycji dyrektywy 89/104/EWG do prawa krajowego, określonego w części B załącznika I do dyrektywy 2008/95/WE.</p> <p>Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku.</p>				
56	Wejście w życie				

	Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Art. 1, 7, 15, 19, 20, 21 i 54-57 stosuje się od dnia 15 stycznia 2019 r.			Art. 6 „Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2019 r.”.	
57	Adresaci Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.				

- 1) w wypadku projektu usuwającego naruszenie Komisji należy wpisać nr naruszenia, zaś w wypadku wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (czy to w trybie prejudycjalnym czy skargowym) należy podać datę wyroku i sygnaturę sprawy
  - 2) tabelę zbieżności dla przepisów Unii Europejskiej można wygenerować przy pomocy systemu e-step ([www.e-step.pl/urzednik](http://www.e-step.pl/urzednik)). W wypadku konieczności dodania uzasadnienia dla przekroczenia minimum europejskiego należy dodać odpowiednią kolumnę
  - 3) w tej części należy wskazać przepisy dyrektywy, decyzji ramowej, przepisy prawa UE, których naruszenie wskazała Komisja lub których wykładni dokonał Trybunał Sprawiedliwości
  - 4) w tej części należy wskazać wszystkie przepisy projektu aktu prawnego, które nie zostały wymienione w pierwszej części tabeli. Ze względu na konieczność ograniczenia projektów implementujących prawo UE do przepisów wyłącznie i ściśle dostosowawczych przepisy wykraczające poza ten zakres powinny mieć charakter wyjątkowy i być opatrzone uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia .
- (\*) jeżeli do wdrożenia danego przepisu UE potrzebne jest oprócz przepisu przenoszącego treść, także wprowadzenie przepisów zapewniających stosowanie (np. przepisy proceduralne, przepisy karne itp.), w tabeli powinny znaleźć się wszystkie te przepisy wraz z oznaczeniem ich jednostek redakcyjnych
- (\*\*) w wypadku wprowadzenia przepisów, które przekraczają minimum ustanowione przepisami UE (o ile jest to dopuszczalne) konieczne jest uzasadnienie zastosowania takiej normy



Warszawa, dnia 3 grudnia 2018 r.

---

Minister  
Spraw Zagranicznych

DPUE.920.1888.2017/bc/25

dot.: RM-10-183-18 z 28.11.2018 r.

Pan Jacek Sasin  
Sekretarz Rady Ministrów

**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.

**Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.**

**Z poważaniem**

Ewa Kopacz  
Przewodnicząca Rady Ministrów

**Do wiadomości:**

Pani Jadwiga Emilewicz  
Minister Przedsiębiorczości i Technologii