Wydanie z dnia: wtorek, 26. marzec 2019 » Firma i prawo

# Uwaga przedsiębiorcy! Oto 10 zmian w prawie własności przemysłowej

**Nowa definicja znaku towarowego pozwala zastrzegać nie tylko oznaczenia graficzne, lecz także np. w formie hologramów czy multimedialnej. Z kolei uproszczona procedura przedłużania praw ochronnych nie wymaga już składania wniosku i uzyskiwania decyzji. Wystarczy prawidłowe wniesienie opłaty na kolejny okres. To tylko niektóre nowości obowiązujące 16 marca**

Zmiany przyniosła ustawa z 20 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. poz. 501). Dostosowała krajowy system ochrony znaków towarowych do poziomu ochrony zapewnionej w UE dla znaków unijnych. Implementowała do prawa polskiego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE z 2015 r. L 336, s. 1).

Wiele z wprowadzonych rozwiązań niesie z sobą ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców. Przykładowo nowa definicja znaku towarowego otwiera pole do rejestracji bardziej niekonwencjonalnych znaków. Z kolei zmodyfikowana procedura utrzymania ochrony jest prostsza, mniej biurokratyczna, a nawet pozwala oszczędzić koszty. Nowelizacja jest obszerna, ale część zmian ma kosmetyczny charakter. Wybraliśmy te najważniejsze dla szerokiego kręgu przedsiębiorców.

### 1. BĘDZIE MOŻNA ZASTRZEC HOLOGRAMY I INNE NOWE FORMY

**Zmieniono definicję znaku towarowego i zrezygnowano z wymogu przedstawiania go w sposób graficzny. Otwiera to możliwość uzyskania prawa ochronnego na oznaczenia trudne lub wręcz niemożliwe do przedstawienia wizualnie, np. multimedialne, ruchome czy holograficzne.**

Do niedawna – zgodnie ze starą definicją znaku towarowego – mogło być nim takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. Zgodnie zaś z nową definicją jest nim: „każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w

sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony" (art. 120 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej; dalej: p.w.p.).

Katalog możliwych rodzajów oznaczeń pozostał otwarty, jednak zmodyfikowano go. Znakiem towarowym może być w szczególności: „wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk".

Zmiana ta jest korzystna dla przedsiębiorców, a usunięcie z definicji znaku wymogu przedstawiania go w formie graficznej może dać przedsiębiorcom impuls do kreowania coraz nowszych i zarazem zaskakujących form oznaczeń identyfikujących ich przedsiębiorstwo. Firmy coraz częściej inwestują w upraszczanie logo i nazw marek, stawiając na ich cyfrową i dźwiękową identyfikację, np. firma MasterCard stworzyła melodię, która będzie charakterystyczna, a jednocześnie będzie można ją dopasować do różnych kultur i nośników. Tożsamość cyfrowa czy dźwiękowa, audiowizytówka brandu, jest obecnie równie ważna jak estetyczna identyfikacja wizualna.

Do niedawna rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych stanowiła raczej wyjątek niż regułę. W UE w przeszłości zarejestrowany był zapach świeżo skoszonej trawy dla oznaczenia piłek golfowych (nr CTMR 428870). W Stanach Zjednoczonych rejestracje są częstsze, zastrzeżono np. jako znak towarowy zapach modeliny Play-Doh Hasbro dla dzieci. W Polsce nie posiadamy w rejestrze znaków zapachowych.

Od 1 października 2017 r. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: EUIPO) w związku z podobną nowelizacją przepisów możliwa jest rejestracja wielu znaków bardziej niekonwencjonalnych niż melodia czy zapach, choćby multimedialnych czy ruchomych (np. charakterystyczny unoszący się w górę czerwony balon w znaku EUTM 017938047), ale także wydzielono szeroką kategorię znaków określanych jako „inne", czyli de facto bez określenia ich jednoznacznego rodzaju. Takim znakiem towarowym jest np. oryginalny fragment gry komputerowej przedstawiający szczegółowo tzw. headshot (EUTM 017282203).

Biorąc pod uwagę szybkie tempo rozwoju nowoczesnych technologii, chociażby urządzeń wirtualnej rzeczywistości, w przyszłości także w Polsce z pewnością łatwiej będzie można uzyskać prawo ochronne na znak towarowy z wykorzystaniem nowatorskiego rozwiązania. Ograniczeniem będzie jedynie kryterium zdolności danego znaku do odróżniania towarów i usług oraz możliwość przedstawienia go w rejestrze w taki sposób, by można było odczytać wyraźnie przedmiot jego ochrony. Bardzo ważna pozostanie kwestia prawidłowego opisu znaku (który często ma kluczowe znaczenie dla odczytania zakresu ochrony, w sytuacji gdy bezpośrednio nie będzie można go odczytać z przedstawionego do rejestru oznaczenia).

### 2. KOREKTY W KATALOGU OZNACZEŃ, NA KTÓRE NIE UDZIELA SIĘ OCHRONY

## Doprecyzowano katalog przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Do tej pory nie mogły być rejestrowane m.in. „oznaczenia stanowiące kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru". Nowelizacja modyfikuje nieco brzmienie tego wyłączenia. Zgodnie ze znowelizowanym art. 1291 ust. 1 pkt 5 p.w.p. nie będzie udzielane prawo ochronne również na takie oznaczenie, które „składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru". Inaczej mówiąc, o ile dotychczas przepis ten dotyczył wąsko kształtu towaru (np. nie można było zarejestrować kostkowatego kształtu tabletek do zmywarki), to po wejściu w życie obejmuje również inne właściwości towarów czy usług, np. charakter powierzchni (nie będzie można zastrzec „chropowatości" kostki do zmywarki).

## *Zapach? Jeszcze nie teraz*

Urząd Patentowy RP na razie studzi zapał do rejestrowania znaków towarowych zapachowych lub

smakowych. Poinformował wprost na swoich stronach internetowych, że na tego typu znaki nie udziela obecnie ochrony. „Jest to spowodowane tym, że reprezentacja musi być jasna, precyzyjna, samodzielna, łatwo dostępna, zrozumiała, a obecny stan technologii nie pozwala na takie przedstawienie tych oznaczeń. Zgodnie z orzecznictwem unijnym nie uznaje się również przedłożenia próbek za odpowiednią reprezentację. Opis znaku nie może zastąpić reprezentacji, ponieważ opis zapachu lub smaku nie jest ani jasny, ani dokładny, ani obiektywny (wyrok z 12 grudnia 2002 r., C-273/00, Sieckmann)." – wyjaśnił UP RP. ©℗

## Oprac. JP

Ponadto poprawiono 1291 ust. 1 pkt 8 p.w.p. i wyłączono z możliwości rejestracji oznaczenia „zawierające element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową". We wcześniejszej wersji tego przepisu zamiast pojęcia „element o wysokiej wartości symbolicznej" używano określenia „element będący symbolem".

Ta z pozoru drobna zmiana w praktyce ma na celu dostosowanie brzmienia przepisu do unijnej dyrektywy oraz poglądów orzecznictwa i doktryny, zgodnie z którymi nie ma on stanowić generalnej podstawy do wyłączenia możliwości rejestrowania symboli w znakach towarowych, ale jest podstawą do takiej odmowy wyłącznie w przypadkach, gdy używanie takich elementów mogłoby obrażać wskazane w przepisie uczucia i wartości.

### 3. MNIEJ FORMALNOŚCI PRZY PRZEDŁUŻENIU OCHRONY

## Nie jest już konieczne składanie pisemnego wniosku w tej sprawie ani uzyskiwanie formalnej decyzji. Wystarczy prawidłowe wniesienie opłaty.

Od 16 marca br. zmieniła się procedura przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 153 ust. 3 prawo to przedłuża się o 10 lat, o ile uiszczona zostanie odpowiednia opłata za dalszy okres ochrony. Urząd Patentowy RP (UP RP) wyjaśnia we wskazówkach dla przedsiębiorców zamieszczonych na swych stronach internetowych, że dokonując przelewu, należy wskazać numer znaku oraz tytuł opłaty. Co jednak w przypadku, gdy uprawniony chce dokonać przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy jedynie dla części towarów lub usług (a więc gdy chce ograniczyć zakres ochrony)? Powinien w tytule przelewu opłaty wskazać numery tych klas towarów i usług, dla których ochrona ma zostać przedłużona – wynika z wyjaśnień opublikowanych na stronach urzędu.

To znaczne uproszczenie i korzystne dla przedsiębiorców odformalizowanie procedury. Do tej pory konieczne było złożenie wniosku do UP RP o przedłużenie ochrony oraz wniesienie odpowiedniej opłaty od tego wniosku (ostatnio wynosiła ona 200 zł), a następnie wydawana była odpowiednia decyzja.

Teraz UP RP nie wydaje już decyzji o przedłużeniu prawa ochronnego na znak towarowy ani żadnych innych pism potwierdzających ten fakt. Informacja o przedłużeniu prawa ochronnego na znak towarowy jest jedynie odnotowywana w rejestrze znaków towarowych, a następnie publikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego. W przypadku zaś wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy na skutek upływu okresu ochrony informacja o tym jest odnotowywana w rejestrze znaków towarowych.

### 4. URZĄD PRZYPOMNI O UPŁYWIE OKRESU OCHRONNEGO

**Do tej pory przedsiębiorca musiał sam pilnować końca terminów ochronnych. Teraz zaś urząd poinformuje go o zbliżającym się terminie do uiszczenia opłaty za kolejny okres.**

Przypomnienie powinien wystosować nie później niż na sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony (art. 224 ust. 21).

Z kolei w przypadku patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji takie przypomnienie UP RP wyśle na wniosek uprawnionego – nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony.

Rozwiązanie to pozwoli zaoszczędzić na kosztach, jakie przedsiębiorcy ponoszą obecnie na monitorowanie terminów. Zasygnalizować jednak należy, że nieotrzymanie przez uprawnionego informacji o terminie przedłużenia ochrony znaku, np. doręczenie pisma z UP RP po upływie terminu czy na nieaktualny adres uprawnionego pozostanie bez wpływu na ocenę zachowania przez uprawnionego terminu do uiszczenia opłaty. Inaczej mówiąc: jeśli przedsiębiorca nie uiści w terminie opłaty za kolejny okres ochrony, to nie będzie mógł się bronić, że nie otrzymał od urzędu powiadomienia o zbliżającym się terminie zapłaty.

Tym samym to właściciel znaku towarowego powinien dbać, aby jego dane, zwłaszcza kontaktowe, wpisane w rejestrze urzędu, były poprawne i aktualne. Oczywiście jeśli właściciel znaku ustanowił pełnomocnika do tych spraw, to informacja będzie doręczana bezpośrednio pełnomocnikowi jako przedstawicielowi uprawnionego i na jego adres wskazany do korespondencji.

### 5. ŁATWIEJSZY PODZIAŁ I PRZENOSZENIE PRAWA OCHRONNEGO

**Uprawniony do znaku towarowego będzie mógł przenieść prawo ochronne w stosunku do dowolnie wybranych towarów czy usług. Zniesiono dotychczasowe, dość rygorystyczne ograniczenia.**

Prawo ochronne na znak towarowy pozostanie uprawnieniem zbywalnym i podlegającym dziedziczeniu, które może zostać przeniesione na rzecz kilku osób jako wspólne prawo ochronne. Jednak dotychczas możliwe było przeniesienie tego prawa na inny podmiot tylko wtedy, gdy dokonany podział powodował wyodrębnienie znaku dla towarów lub usług odmiennego rodzaju (innej grupy towarowej) niż te, dla których pozostawał on nadal zarejestrowany na rzecz zbywcy. Po nowelizacji możliwe jest już przeniesienie tego prawa w stosunku do każdej pozycji z wykazu towarów lub usług. Przy czym w przypadku zbycia znaku dla części towarów czy usług konieczne jest złożenie w UP RP regulaminu używania tego oznaczenia wspólnie z podmiotem nabywającym.

Takie przepisy zachęcają do weryfikacji zawartych umów licencyjnych czy sprzedaży udziałów w prawie do znaku towarowego pod kątem modyfikacji ich zapisów, np. zawężenia uprawnień niektórych licencjobiorców, doprecyzowania sposobów korzystania ze znaku pomiędzy zbywcą i nabywcą praw, zbycia części praw do znaku towarowego dla nieużywanych towarów. W stosunku do tego rodzaju umów, ale również regulaminów używania znaku towarowego, istotne wydaje się podwyższenie poziomu stosowanych w nich zabezpieczeń, które ochronią przedsiębiorcę zwłaszcza w razie ewentualnych sporów. Istotne jest jednoznaczne rozgraniczenie sfery interesów zbywcy i nabywcy znaku, zakresu terytorium, na którym strony będą używać znaku albo powstrzymają się od takiego używania.

### 6. NOWE FORMY NARUSZENIA

**Możliwe będzie dochodzenie roszczeń, gdy znaki zostaną użyte w**

## encyklopedii bez odpowiedniej adnotacji. Łatwiejsza będzie walka z tymi, którzy umieszczają podrobione znaki towarowe (lub łudząco podobne) na opakowaniu, etykiecie czy metkach dodanych do towaru.

W znowelizowanym art. 296 p.w.p. doprecyzowano i wprowadzono nowe formy naruszeń prawa do znaku towarowego. Łatwiej będzie walczyć m.in. z osobami, które podrabiają metki czy opakowania oraz wprowadzają do obrotu towary nimi oznaczone. Nowo dodany do przepisu ust. 12 mówi, że „uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania:

1) umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniach, etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach lub urządzeniach służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środkach, na których ten znak może być umieszczony;

2) oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu lub składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których ten znak jest umieszczony".

Takie roszczenia można wysunąć zawsze wtedy, gdy istnieje ryzyko, że wymienione wyżej elementy mogłyby być używane w odniesieniu do towarów, a użycie stanowiłoby naruszenie prawa ochronnego.

Ponadto właściciele znaków towarowych będą mogli łatwiej dochodzić swoich praw względem wydawców encyklopedii. Według art. 296 ust. 13 p.w.p. w przypadku, gdy reprodukcja znaku towarowego zostanie umieszczona w słowniku, encyklopedii lub podobnym zbiorze informacji i sprawia wrażenie, że stanowi ona nazwę rodzajową towaru, wydawca, na żądanie uprawnionego, będzie musiał bezzwłocznie zapewnić, że zostanie wskazane, że jest to znak towarowy. W przypadku publikacji drukowanych sprostowanie takie ma się pojawić najpóźniej w następnym wydaniu publikacji. **[przykład 1]**

Dodatkowo zgodnie z art. 296 ust. 21 p.w.p. naruszeniem prawa do znaku towarowego będzie również używanie oznaczenia:

- jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo części tych nazw (chyba że pozostanie to bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie),
- w reklamie porównawczej, stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji (której definicję zawiera art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Dz.U. z 2018 r. poz. 419).

### 7. ZNAK WSPÓLNY ZGŁOSI TEŻ GMINA LUB ZWIĄZEK GMIN

## Zmodyfikowano przepisy dotyczące wspólnego znaku towarowego. Rozszerzono krąg podmiotów, które mogą go zarejestrować

Wspólny znak towarowy mogą zgłosić obecnie już nie tylko, jak do tej pory, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, lecz także osoby prawne działające na podstawie przepisów prawa publicznego np. gminy czy związki gmin.

Wspólny znak towarowy oznacza, że chronione nim towary lub usługi pochodzą od członków danej organizacji albo osób upoważnionych do jego używania. Może on być używany wyłącznie przez te osoby. Ma służyć odróżnianiu ich wyrobów od innych towarów. Do zgłoszenia wspólnego znaku towarowego należy załączyć regulamin jego używania.

Doprecyzowano, co powinien zawierać taki regulamin. Teraz w sposób jasny i precyzyjny ma określać w szczególności:

1) zasady używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu;

2) osoby upoważnione do używania znaku albo warunki członkostwa w organizacji, o której mowa w art. 136 ust. 1 – w przypadku wspólnego znaku towarowego;

3) osoby, o których mowa w art. 122 ust. 1 – w przypadku wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy.

### 8. WSPÓLNY CERTYFIKAT NA NOWYCH ZASADACH

## Wprowadzono również możliwość uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny. Zastąpi on dotychczasowy wspólny znak towarowy gwarancyjny.

Prawo ochronne na to oznaczenie według art. 1362 ust. 1 p.w.p. można przyznać „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". Zatem w przeciwieństwie do wspólnego znaku towarowego znak towarowy gwarancyjny mogą zgłosić zarówno indywidualni przedsiębiorcy, jak i spółki czy inne podmioty, które przestrzegają regulaminu używania znaku. W regulaminie tym należy umieścić nie tylko opis cech towarów i usług, które mają być certyfikowane znakiem, warunki używania tego znaku oraz sposób jego używania, lecz także sankcje za nieprzestrzeganie tych regulacji.

Znak towarowy gwarancyjny odróżnia towary i usługi certyfikowane przez właściciela od towarów i usług niecertyfikowanych. Zasadniczo ma on na celu zagwarantowanie odbiorcom wskazanych towarów czy usług, że będą one charakteryzowały się pewnymi cechami („w szczególności pod względem materiału, sposobu produkcji towarów, jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów, które nie są w ten sposób certyfikowane"), np. wysoką jakością, składem, pochodzeniem z danego regionu, tradycyjnym sposobem wytwarzania.

Mimo że w EUIPO już od 1 października 2017 r. możliwe jest zgłoszenie znaku towarowego gwarancyjnego, w unijnym urzędzie istnieje jedynie kilka zarejestrowanych tego typu oznaczeń. Jednak, inaczej niż w przypadku unijnych znaków certyfikujących, polski znak towarowy gwarancyjny będzie mógł składać się z elementów mogących służyć w obrocie handlowym do wskazania pochodzenia geograficznego towarów. Niewykluczone, że ten zapis zachęci podmioty prawa publicznego, w tym jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, do popularyzacji lokalnych towarów i usług.

Dotychczas na gruncie przepisów o wspólnym znaku towarowym gwarancyjnym rejestracja oznaczeń tego typu była wyjątkiem także w Polsce. Przykładowo takie prawo na znak towarowy słowno-graficzny „Łącka śliwowica daje krzepę, krasi lica" (numer prawa ochronnego R.244146) dla towarów typu napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) uzyskało Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa. Tego typu znak towarowy może stać się ważną formą ochrony dla produktów certyfikowanych stanowiących wizytówkę danego stowarzyszenia czy gminy, na terenie której produkowane są określone produkty, np. ser albo powidła.

### 9. LICENCJOBIORCY MOGĄ WIĘCEJ

## Zwiększyły się ustawowe uprawnienia licencjobiorców. Będą mieli więcej możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego.

Zgodnie z dodanym do art. 163 ust. 11 p.w.p., o ile umowa licencyjna nie będzie stanowić inaczej, licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa. Jednakże licencjobiorca wyłączny może również wystąpić z takim powództwem, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, mimo wezwania, nie wystąpił w stosownym terminie z powództwem o naruszenie tego prawa. **[przykład 2]**

Ponadto zgodnie z nowym art. 163 ust. 12 p.w.p. licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę będzie mógł wstąpić do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wszczętej przez uprawnionego z tego prawa. Licencja będzie podlegała na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru znaków towarowych. Jednak wpis licencji do rejestru nie jest konieczny dla występowania z powyższymi roszczeniami przez licencjobiorcę.

Powyższe zmiany umożliwiają zatem licencjobiorcy dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem praw do używanego znaku towarowego za zgodą uprawnionego do znaku. Umowa może jednak dawać licencjobiorcy pełną swobodę w tym zakresie i uprawniać go do działania bez zgody właściciela znaku. Powyższe przepisy mają charakter dyspozytywny i strony będą mogły regulować możliwość dochodzenia roszczeń przez licencjobiorcę jeszcze szerzej, np. umocować go do samodzielnego wytoczenia powództwa o ewentualne odszkodowanie, itp.

Zmiany są istotne. Do tej pory z roszczeniami z tytułu naruszenia praw ochronnych na znak towarowy mógł wystąpić – oprócz uprawnionego – zasadniczo tylko licencjobiorca wyłączny i to jedynie w przypadku, gdy został on ujawniony w rejestrze znaków towarowych. Licencjobiorca niewyłączny, a także licencjobiorca wyłączny nieujawniony w rejestrze znaków towarowych – nie miał takich uprawnień, nie przysługiwało mu zatem wobec naruszyciela praktycznie żadne roszczenie. Co najwyżej mógł ewentualnie próbować wymóc na właścicielu znaku-licencjodawcy, by podjął odpowiednie działania przeciwko naruszycielowi.

### 10. WIĘKSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ POŚREDNIKA ZA PODROBIONE TOWARY

## Ustawodawca rozszerzył krąg podmiotów, które będzie można uznać za odpowiedzialne za naruszenie praw ochronnych na znak towarowy. Między innymi będzie można wysuwać roszczenia wobec osób, z usług których naruszyciel korzystał.

Do tej pory uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy mógł wystąpić z roszczeniami z tytułu naruszenia tego prawa zasadniczo przeciwko bezpośredniemu naruszycielowi oraz przeciwko „osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku" (art. 296 ust. 3 p.w.p.). W art. 296 p.w.p. w ust. 11 dodano możliwość wystąpienia z roszczeniami także przeciwko osobie, z usług której skorzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego.

Tym samym zdecydowano się wprowadzić do ustawy treści wynikające z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 lipca 2016 r. wydanego w sprawie C-494/15 (Tommy Hilfiger vs Delta Center), gdzie Trybunał za pośrednika uznał dzierżawców hal targowych poddzierżawiających usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystywały swe miejsca do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych. **[przykład 3]**

Pewne odstępstwa od powyższej zasady dotyczą pośredników na rynku elektronicznym online. Zgodnie z art. 296 ust. 3 p.w.p. w stosunku do nich obowiązywać będą przesłanki wyłączenia odpowiedzialności tego usługodawcy świadczącego

usługi drogą elektroniczną, tj. z art. 12–15 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123). Zapis ten chroni m.in. portale aukcyjne online udostępniające swoją platformę internetową użytkownikom.

**PRZEPISY INTERTEMPORALNE**

Do postępowań o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli ustawy, stosowane będą nowe przepisy. Natomiast do postępowań o unieważnienie albo stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy nowe przepisy będą stosowane tylko w sprawach wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

W postępowaniu o ponowne rozpatrzenie sprawy po decyzji UP RP wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu, ale wszczętym po wejściu w życie niniejszej ustawy, będą stosowane nowe przepisy, również w przypadku, gdy postępowanie w sprawie sprzeciwu zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. ©℗

# Współpraca JP

PRZYKŁAD 1

## *Chroniony znak w encyklopedii*

Właściciel znaku towarowego zauważył, że w internetowej encyklopedii haseł związanych z kulinariami użyto jego znaku towarowego słownego, nazwy kanapki jako nazwy rodzajowej. W tej sytuacji może domagać się niezwłocznego wskazania w encyklopedii przy tej nazwie, że jest to znak towarowy, np. poprzez dodanie symbolu R w kółku albo doprecyzowanie, że jest to chroniony znak towarowy z podaniem jego numeru i danych uprawnionego.

PRZYKŁAD 2

## *Licencjodawca nie odpowie na wezwanie licencjobiorcy*

Konkurent używa w obrocie oznaczenia łudząco podobnego do chronionego znaku towarowego dla oznaczania opakowań towarów tego samego rodzaju. Licencjobiorca powiadomi o tym fakcie licencjodawcę i wezwie go do wystąpienia z powództwem o zaniechanie tych naruszeń w terminie 30 dni. Jeśli jednak licencjodawca tego nie uczyni w wyznaczonym terminie, to możliwość żądania zaniechania tych naruszeń, a następnie wytoczenia stosownego powództwa zyska licencjobiorca.

PRZYKŁAD 3

## *Udostępniający stoiska musi uważać*

Centrum handlowe udostępnia stoiska przedsiębiorcom, m.in. oferującym kosmetyki, perfumy etc. Okazało się, że przedsiębiorcy handlują podrabianymi perfumami w jednym z wydzierżawionych stoisk. W tej sytuacji zgodnie z nowo dodanym art. 296 ust. 11 p.w.p. uprawniony do znaku towarowego będzie mógł pod pewnymi warunkami kierować roszczenia bezpośrednio do właściciela centrum handlowego. ©℗

**Autor**
**Natalia Basałaj**
radca prawny, Kancelaria Kondrat i Partnerzy (mailto: radca prawny, Kancelaria Kondrat i Partnerzy)

**Autor**
**Andrzej Przytuła**
partner, adwokat, Kancelaria Kondrat i Partnerzy (mailto:partner, adwokat, Kancelaria Kondrat i Partnerzy )