

Legal Alert

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej

Listopad 2007

Dnia 1 listopada 2007 r. weszła w życie zasadnicza część¹ ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 136, poz.958), zwana dalej „Nowelizacją”.

Istotne zmiany

Celem nowelizacji jest przyspieszenie i usprawnienie procedury przed Urzędem Patentowym m.in. poprzez:

- uregulowanie uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji znaków towarowych
- wprowadzenie możliwości dokonywania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej **w postaci elektronicznej** oraz prowadzenie z Urzędem Patentowym korespondencji w takiej formie
- **usprawnienia** dotyczące zgłoszeń (np. dotyczących terminu złożenia tłumaczeń dowodów pierwszeństwa oraz oświadczeń o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszeństwa).

Ponadto nowelizacja wprowadziła ważne zmiany dotyczące:

- karalności obrotu towarami oznaczonymi podrobionym znakiem towarowym,
- klauzuli napraw, oraz
- licencji przymusowych.

Ochrona międzynarodowych znaków towarowych

Nowelizacja wprowadza do ustawy Prawo własności przemysłowej procedurę uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji znaków towarowych udzielanej w trybie

Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych („Porozumienie”) i Protokołu do Porozumienia.

Porozumienie stanowi, że ochrona wynikająca z międzynarodowej rejestracji znaku, dokonanej poprzez zgłoszenie do Międzynarodowego Biura Własności Intelektualnej (zwane dalej „Biurem”), jest na terenie Polski taka sama, jak gdyby znak ten został w Polsce bezpośrednio zarejestrowany. Warunkiem objęcia ochroną w Polsce jest złożenie stosownego wniosku przez uprawnionego z rejestracji międzynarodowej.

Przedsiębiorca zagraniczny uprawniony z rejestracji międzynarodowej, który zamierza rozszerzyć ochronę swego znaku na Polskę, zostanie **za pośrednictwem Biura zawiadomiony przez polski Urząd Patentowy o uznaniu bądź powodach uniemożliwiających uznanie** w Polsce międzynarodowej rejestracji jego znaku. Przedsiębiorca będzie miał wyznaczony termin do zajęcia stanowiska w tej sprawie i ewentualnego ustanowienia pełnomocnika w celu ubiegania się o ochronę znaku przed Urzędem Patentowym. Postępowanie będzie się wówczas toczyć zgodnie z prawem polskim.

Znaki towarowe – skuteczniejsza ochrona

Na gruncie poprzedniego brzmienia przepisu art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej sankcji karnej podlegało jedynie pierwsze wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, natomiast dalszy obrót podróbkami był legalny. Stanowisko takie potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 24.05.2005 r. (I KP 13/05).



Obecnie nowelizacja **wprowadza karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat za dokonywanie obrotu** towarami oznaczonymi podrobionym znakiem towarowym (co obejmuje również dalszy obrót podróbkami).

Zmiany dotyczące wzorów przemysłowych – zła wiadomość dla właścicieli praw

Nowelizacja ogranicza prawa wyłączne uprawnionych z rejestracji wzoru przemysłowego, **wprowadzając tzw. klauzulę napraw**. Osoby trzecie mogą wytwarzać, oferować, wprowadzać do obrotu, importować, eksportować lub używać widocznych części składowych zarejestrowanego wzoru przemysłowego bez zgody uprawnionego z tego wzoru. Niezależni producenci będą mogli bez przeszkód produkować np. zderzaki, lusterka boczne czy reflektory do aut lub też widoczne części sprzętu AGD.

Kolejna ważna zmiana dotyczy możliwości **wprowadzenia licencji przymusowych** w stosunku do uprawnionych z rejestracji wzoru przemysłowego w przypadkach określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Skutki nowelizacji

Nowelizacja niesie ze sobą **doniosłe skutki gospodarcze:**

- usprawnia procedurę **komunikowania się** z Urzędem Patentowym, co zdecydowanie przyspieszy tempo rozpatrywania zgłoszeń
- reguluje kompleksowo **ochronę prawną-karną, zwłaszcza renomowanych znaków** towarowych, przed naruszeniami. Po wejściu w życie nowelizacji penalizacji podlega każdy - nawet wtórny - obrót podróbkami
- reguluje procedurę **uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji** znaków towarowych
- zgodnie z intencją ustawodawcy prawdopodobnie doprowadzi do obniżenia cen części samochodowych oraz części do sprzętu AGD.

Kontakt:



Witold Sławiński
witold.slawinski@wierzbowski.pl
+48 22 50 50 736

¹ Część przepisów nowelizacyjnych weszła w życie już **31 sierpnia 2007 r.**