

Postępowania w sprawach dotyczących własności przemysłowej



Traple
Konarski
Podrecki
& Wspólnicy

TKP

31.03.2020

Postępowania krajowe w sprawach dotyczących własności przemysłowej



Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), przyjęta przez Sejm w dniu 27 marca 2020 r., przewiduje wstrzymanie nierozpoczętego oraz zawieszenie rozpoczętego biegu niektórych terminów na czas zagrożenia epidemicznego lub epidemii. W tym okresie zawieszono również przeprowadzanie rozpraw i posiedzeń jawnych, poza postępowaniami w sprawach określonych w Ustawie jako pilne.

Ustawa przewiduje również, że w okresie od dnia 8 marca do 30 czerwca 2020 r. w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP (UPRP)

- bieg terminu na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego;
- bieg terminu na złożenie w UPRP tłumaczenia patentu europejskiego na język polski, jak również terminu na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. Terminy będą biec na nowo od dnia 1 lipca 2020 r. Jednocześnie czynności podjęte w okresie zagrożenia epidemicznego lub epidemii przez zainteresowane strony pozostają ważne.

Uchybienie terminowi



Do czasu wejścia w życie Ustawy oraz w sprawach nieobjętych jej zakresem strony w postępowaniach przed UPRP mogą wnioskować o przywrócenie terminu na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w Ustawie prawo własności przemysłowej (p.w.p.)

Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do dokonania czynności – art. 243 ust. 1- 4 p.w.p

- Dotyczy spraw związanych z dokonywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony: wynalazków; dodatkowych świadectw ochronnych dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin; wzorów użytkowych; wzorów przemysłowych; znaków towarowych; oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz w postępowaniach o dokonanie wpisu w rejestrze, o ile warunkują one bieg postępowania.

■ Obejmuje zarówno terminy wyznaczone przez UPRP (procesowe terminy urzędowe), jak również terminy określone w p.w.p.(procesowe terminy ustawowe).

■ Wniosek o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, nie później jednak niż



- o w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do dokonania określonej czynności – w przypadku znaków towarowych
- o w ciągu 2 miesięcy od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do dokonania określonej czynności, – w przypadku wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii.

■ Przywrócenie terminu wymaga od strony uprawdopodobnienia, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jej winy. Do niezawinionych przyczyn uchybienia terminu zalicza się m.in.: stany nadzwyczajne, problemy komunikacyjne, klęski żywiołowe czy nagłą chorobę strony lub jej pełnomocnika, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą.

■ Jednocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania uchybionej czynności.

Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania opłaty – art. 225 p.w.p.



Przywrócenie terminu do dokonania opłaty dotyczy: opłaty jednorazowej od zgłoszenia; opłaty jednorazowej za ochronę lub za pierwszy okres ochronny określonej w decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego; opłaty za dalsze rozpoczęte okresy ochrony.

Wniosek o przywrócenie musi zostać złożony ciągu dwóch miesięcy od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym termin ten upłynął.

Strona zobowiązana jest uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wraz ze złożeniem wniosku powinna zostać uiszczona zaległa opłata.

Jeżeli w sprawie wydana już została decyzja o umorzeniu postępowania wówczas może ona zostać uchylona na wniosek strony o ponowne rozpoznanie sprawy, złożony w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia decyzji.

Wydłużenie terminu upływającego w dniu kiedy Urząd Patentowy jest nieczynny – art. 243 ust. 5 p.w.p.

- Jeżeli Urząd Patentowy zostanie zamknięty dla interesantów następuje automatyczne wydłużenie terminu do dokonania czynności, w odniesieniu do wszystkich możliwych sposobów wniesienia pism do organu, w tym za pomocą środków elektronicznych. W tym przypadku doręczenie zgłoszenia lub dokumentu w pierwszym dniu otwarcia Urzędu traktuje się jako dokonane w terminie.

Zawieszenie biegu przedawnienia z uwagi na nadzwyczajne okoliczności - art. 243 ust. 6 p.w.p

- Do terminów, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące możliwości przywrócenia terminu uchybionych (terminy co do których nie jest możliwe ich przywrócenie zarówno w trybie art. 243 ust. 1–4 p.w., art. 58 KPA, jak i terminy materialnoprawne) z powodu nadzwyczajnych okoliczności, stosuje się odpowiednio przepisy o zawieszeniu biegu przedawnienia z powodu siły wyższej.
- Strona zobligowana jest udowodnić zaistnienie nadzwyczajnych okoliczności, które uniemożliwiły dokonanie przez nią danej czynności w ustawowym terminie.
- Wniosek strony może stanowić odrębny wniosek do UPRP, może też być elementem środka prawnego (np. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).

Postępowania dotyczące unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych

Na mocy decyzji Dyrektora Wykonawczego Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przedłużeniu do dnia 1 maja 2020 r. uległy wszystkie terminy, które upływają między 9 marca a 30 kwietnia 2020 r. włącznie. W praktyce oznacza to, że terminy zostaną przedłużone do dnia 4 maja (poniedziałek), ponieważ 1 maja (piątek) jest dniem wolnym od pracy.

Zachowanie terminów wynika bezpośrednio z decyzji i w związku z tym zainteresowane strony nie są zobowiązane do składania wniosków do Urzędu. Jednak jeżeli strony będą w stanie dotrzymać pierwotnego lub przedłużonego terminu i zdecydują się wywiązać ze swoich zobowiązań proceduralnych w tym okresie, procedura będzie przebiegać w zwykłym trybie, a wszelkie złożone dokumenty będą regularnie badane.

Terminy, które ulegają przedłużeniu

- Terminy wyznaczone przez każdą instancję Urzędu w każdym postępowaniu przed EUIPO, w tym przez izby odwoławcze.
- Terminy wynikające bezpośrednio z unijnych dyrektyw i rozporządzeń, które regulują unijne znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe oraz terminy wynikające z Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej i innych traktatów międzynarodowych.
- W szczególności przedłużeniu ulegają terminy dotyczące uiszczenia opłaty za zgłoszenia, prawa pierwszeństwa, wniesienia sprzeciwu, złożenia wniosku o przedłużenie ochrony, wniesienia odwołania od decyzji wraz ze stosowną opłatą, wniesienia uzasadnienia odwołania od decyzji.

Terminy dotyczące wniesienia skargi do Sądu UE na decyzje izb odwoławczych będą nieprzerwane, a strony są zobowiązane do ich dochowania. Jednak zgodnie z art. 45 Statutu Trybunału Sprawiedliwości UE upływ terminu nie narusza uprawnień, jeśli strona dowiedzie zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności lub siły wyższej w skutek których nie mogła dokonać czynności w danym terminie.

Komunikaty wysyłane do stron



Bezpośredni skutek decyzji oznacza również, że strony, których dotyczą terminy, nie będą informowane o przedłużeniu terminów za pomocą indywidualnych komunikatów.

W przypadku błędów systemu informatycznego odnośnie terminu na dokonanie danej czynności, Urząd dokona sprostowania z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek strony.

Aktualne komunikaty EUIPO publikowane są na stronie Urzędu:

<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/pl/news>

Patenty Europejskie - Europejski Urząd Patentowy

Zawiadomieniem z dnia 15 marca 2020 r. dotyczącym zakłóceń spowodowanych wybuchem epidemii COVID-19 Europejski Urząd Patentowy (EPO) przedłużył do dnia 17 kwietnia 2020 terminy upływające w dniu lub po dacie wydania zawiadomienia. Dotyczy to również zgłoszeń międzynarodowych dokonanych na podstawie Układu o współpracy patentowej (PCT).

- Postępowania ustne prowadzone przed Wydziałem Badań oraz Wydziałem ds. Sprzeciwów zostały odroczone do dnia 17 kwietnia 2020 r. o ile strony nie uzyskały potwierdzenia, że ich postępowania odbędą się w formie wideokonferencji.

- Postępowania ustne przed Komisją Odwoławczą zostały odroczone dnia 17 kwietnia 2020 r, jednak Komisja będzie mogła nadal wydawać pisemne decyzje, komunikaty i wezwania do udziału w postępowaniu ustnym.
- W celu zagwarantowania, że wszystkie strony zostaną poinformowane w odpowiednim czasie o odroczeniu ich postępowań wprowadzono możliwość korzystania przez Urząd z dodatkowych środków komunikacji takich jak poczta elektroniczna. Strony mogą również sprawdzić status ich terminów przez platformę Europejskiego Rejestru Patentowego.

Przywrócenie terminu

- Zasada 134 ust. 5. Konwencji o udzielaniu patentów europejskich stanowi zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania terminu w wyniku trudności związanych z doręczeniem lub przesłaniem poczty, spowodowanym nadzwyczajnymi mającym wpływ na miejscowość, w której wnioskodawca, strona lub jej przedstawiciel zamieszkuje lub ma miejsce prowadzenia działalności. Każdy dokument otrzymany z opóźnieniem będzie uważany za otrzymany w odpowiednim czasie, jeżeli osoba zainteresowana przedstawi dowód, że w którymkolwiek z dziesięciu dni poprzedzających dzień upływu terminu nie było możliwe dotrzymanie terminu ze względu na to wyjątkowe zdarzenie oraz że wysyłka lub przekazanie nastąpiło najpóźniej piątego dnia po ustaniu okoliczności.

Aktualne komunikaty EPO publikowane są na stronie Urzędu:

<https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html>

Postępowania Międzynarodowe – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)

WIPO aktywowało protokół ciągłości działań. Oznacza, to że rozpatrywanie i przetwarzanie zgłoszeń międzynarodowych będzie kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

Międzynarodowa procedura ochrony patentowej w systemie PCT

- Każda zainteresowana strona może przedstawić dowód, że termin na dokonanie czynności przed Urzędem przyjmującym, Międzynarodowym Organem Poszukiwań, Organem wyznaczonym do przeprowadzenia dodatkowych poszukiwań, Międzynarodowym Organem Badań Wstępnych lub Międzynarodowym Biurem nie został dotrzymany z powodu min. kłęski żywiołowej, ogólnej niedostępności usług łączności elektronicznej lub z innych podobnych przyczyn występujących w miejscu zamieszkania, siedziby lub pobytu zainteresowanej strony oraz że odpowiednie działanie zostało podjęte tak szybko, jak to możliwe. Wszelkie dowody kieruje się do Urzędu, Organu lub Międzynarodowego Biura, w zależności od danego etapu postępowania, nie później niż sześć miesięcy po upływie terminu mającego zastosowanie w danej sprawie.

- Jeżeli wnioskodawca nie przystąpiłby w odpowiednim terminie do etapu krajowego z powodów wymienionych powyżej, może on wnioskować o przywrócenie praw przed urzędem przyjmującym. Decyzja o uwzględnieniu przywrócenia terminu będzie podejmowana indywidualnie przez odpowiedni urząd.

Aktualne komunikaty i wytyczne publikowane są na stronie WIPO:

<https://www.wipo.int/portal/en/news/>

System madrycki – międzynarodowa rejestracja znaków oraz system haski – międzynarodowa rejestracja wzorów

- W wypadku wystąpienia trudności z dostępem do usług pocztowych, a także do komunikacji elektronicznej, ze względu na wprowadzenie blokady kraju, przymusową kwarantannę, samoizolację, strona może wystąpić o przywrócenie terminu w ciągu pięciu dni po odzyskaniu dostępu do usług pocztowych, dostawczych, lub do komunikacji elektronicznej, nie później jednak niż 6 miesięcy od daty upływu danego terminu. Strona musi przedstawić dowody uzasadniające wniosek o przywrócenie terminu - np. oficjalne ogłoszenie blokady kraju lub zaświadczenie wydane przez uprawnionego lekarza.
- W wypadku zamknięcia odpowiedniego krajowego urzędu ds. własności intelektualnej wszystkie terminy w ramach systemu madryckiego lub systemu haskiego, które dotyczą tego urzędu, w tym termin dla uprawnionych na odpowiedź na powiadomienia wysłane przez urząd krajowy, będą odpowiednio przedłużone.

Aktualne komunikaty i wytyczne publikowane są na stronie WIPO:

<https://www.wipo.int/portal/en/news/>

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu



adw. prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki
pawel.podrecki@trapple.pl



rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak
anna.sokolowska@trapple.pl