

IP Legal Alert



W NUMERZE:

- Dźwięk otwieranej puszki nie odróżnia towaru w obrocie
- Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 maja 2021 r., sygn. III CZP 30/20 – ciąg dalszy
- Sony traci prawo ochronne na znak towarowy Vita
- Czy polski Urząd Patentowy będzie działał szybciej niż EUIPO?
- IP News

DZISIAJ W ALERCIE

#IP #copyright #trademark

Dźwięk otwieranej puszki nie odróżnia towaru w obrocie. Wyrok Sądu EU z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie T-668/19

dr Anna Sokołowska-Ławniczak

Zgłaszając znak niekonwencjonalny (w tym przypadkowy dźwiękowy), należy mieć na względzie, że w każdym przypadku znak ten musi mieć zdolność odróżniającą, tj. zdolność do odróżniania towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy.

Komentowany wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych: w 2018 r. spółka niemiecka (Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG, dalej: „Ardagh Metal”) zgłosiła do ochrony jako znak towarowy do Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oznaczenie dźwiękowe, a konkretnie: „oznaczenie dźwiękowe przypominające dźwięk powstający przy otwieraniu puszki napoju wraz z następującymi po nim około jednosekundową ciszą i około dziewięciosekundowym musowaniem”.

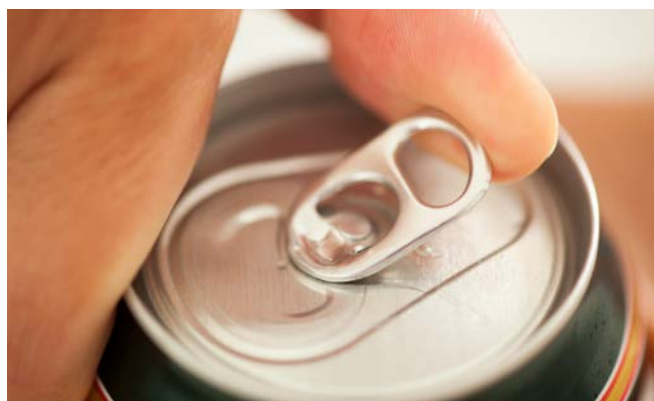


Towary, dla których dokonano zgłoszenia, należą do klas: 6, 29, 30, 32 oraz 33. Są to m.in. napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, pojemniki metalowe, napoje mleczne, kawa i napoje na bazie kawy, herbaty, czekolady itd.

EUIPO odrzuciło zgłoszenie w całości (tj. w odniesieniu do wszystkich towarów), wskazując – na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001[1] – że znak towarowy składający się z dźwięku otwieranej puszki napoju, po którym następuje przerwa, a potem długie musowanie, nie może być postrzegany jako wskazówka pochodzenia handlowego towarów objętych zgłoszeniem.

W wyniku odwołania Ardagh Metal Izba Odwoławcza EUIPO podtrzymała rozstrzygnięcie eksperta, stwierdziwszy, że odbiorcy nie są przyzwyczajeni do uznawania tego typu dźwięku za wskazówkę pochodzenia handlowego nieotwartych opakowań napojów oraz opakowań napojów. W każdym jednak razie „aby dźwięk można było zarejestrować jako znak towarowy, musi on cechować się pewną siłą wywoływania skojarzeń lub zdolnością do bycia rozpoznawczym, tak aby mógł on wskazywać konsumentom pochodzenie handlowe danych towarów lub usług”.

Firma Ardagh Metal złożyła skargę do Sądu UE, argumentując, że dźwięk odtwarzany przez zgłoszony znak towarowy jest niezwykły dla towarów należących do klas: 29, 30, 32 i 33, które nie zawierają dwutlenku węgla, wobec czego już istniejący charakter odróżniający wspomnianego znaku towarowego zostaje wzmocniony. To samo dotyczy towarów ujętych w klasach: 29, 30, 32 i 33, które zawierają dwutlenek węgla, ponieważ elementy dźwiękowe składające się na zgłoszony znak towarowy różnią się od dźwięku powstającego przy otwieraniu powszechnie występujących na rynku puszek napojów gazowanych, wobec czego właściwy krąg odbiorców będzie je postrzegać jako wskazówkę pochodzenia handlowego wspomnianych towarów. iorców jako odnoszący się do napojów.



[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

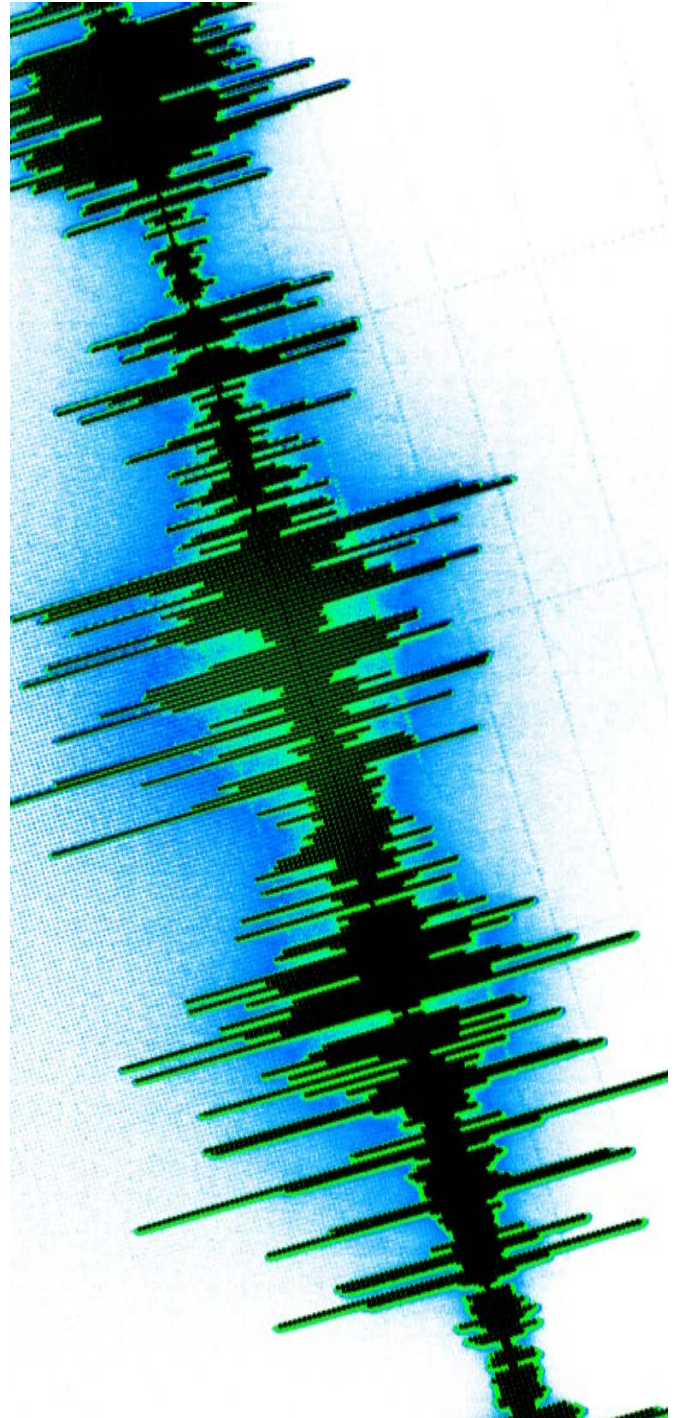
ROZSTRZYGNIECIE SĄDU

W przedmiocie zdolności odróżniającej Sąd EU stwierdził:

1. Dźwięk powstający przy otwieraniu puszki będzie uważany, przy uwzględnieniu rodzaju rozpatrywanych towarów, za element czysto techniczny i funkcjonalny, ponieważ otwarcie puszki lub butelki jest nieodłącznym elementem określonego rozwiązania technicznego w ramach wykorzystywania konsumpcyjnego napojów, niezależnie od tego, czy takie towary zawierają dwutlenek węgla, czy nie. Gdy zaś dany element jest postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako odgrywający przede wszystkim rolę techniczną i funkcjonalną, nie będzie on uważany za wskazówkę pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów [zob. analogicznie wyrok z dnia 18 stycznia 2013 r., FunFactory vs. OHIM (Wibrator), T 137/12, niepublikowany, EU:T:2013:26, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo].
2. Dźwięk musowania pęcherzyków będzie natychmiast postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako odnoszący się do napojów.

Sąd uznał, że kombinacja elementów dźwiękowych i ciszy nie jest niezwykła w swej strukturze, gdyż dźwięk otwierania puszki, cisza i dźwięk musowania odpowiadają przewidywalnym i zwykłym elementom wykorzystywanym na rynku napojów. W konsekwencji kombinacja ta nie pozwala właściwemu kręgowi odbiorców na zidentyfikowanie wspomnianych towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa ani na odróżnienie ich od towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa.

Wzrost zainteresowania zgłaszających tzw. znakami niekonwencjonalnymi (np. dźwiękowymi, multimedialnymi itd.) wymusza niejako na EUIPO i sądownictwie UE stosowanie i ewentualne korygowanie ogólnych zasad dotyczących zdolności odróżniającej „zwykłych” znaków towarowych. Pod kątem ewentualnego monopolu, jaki powstaje z chwilą przyznania ochrony, takie działanie orzecznictwa jest niezbędne.



Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 maja 2021 r., sygn. III CZP 30/20 – ciąg dalszy

Justyna Sitnikow

W lipcowym wydaniu IP Alert wspominaliśmy o ważnej uchwale Sądu Najwyższego (dalej: SN), która dotyczyła przedawnienia roszczeń o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku czynów o charakterze powtarzalnym lub ciągłym. SN rozstrzygnął rozbieżności interpretacyjne w orzecznictwie i doktrynie co do oznaczenia początku biegu terminu przedawnienia roszczeń niepieniężnych wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej o charakterze powtarzalnym oraz ciągłym. **Uchwała ta doczekała się uzasadnienia, którego krótkiego podsumowania chciałabym dokonać w niniejszym artykule.**



W uzasadnieniu SN w składzie 7 sędziów rozważał, od kiedy należy liczyć termin przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszenia w sytuacji, w której stan naruszenia trwa nieprzerwanie od wielu lat. SN, przedstawiając powiększonemu składowi SN powyższe zagadnienie prawne, wskazał, że zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 324) (dalej: p.w.p.) roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swojego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu. Przepis ten – stanowiący względem Kodeksu cywilnego *lex specialis* – zgodnie z art. 298 zdanie drugie p.w.p. znajduje odpowiednie zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (s. 5 uzasadnienia).

Analiza regulacji dotyczącej przedawnienia, tj. art. 289 ust. 1 p.w.p., prowadzi do wniosku, że nie budzi wątpliwości to, w jaki sposób obliczać termin przedawnienia w stosunku do pojedynczych naruszeń, niewywołujących długotrwałych skutków. Poważne wątpliwości w doktrynie i judykaturze budzi natomiast zagadnienie oznaczania początku biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej o charakterze powtarzalnym oraz ciągłym. Z uwagi jednak na to, że w art. 289 ust. 1 p.w.p. nie różnicowano sposobu obliczania biegu terminu przedawnienia w zależności od tego, czy naruszenie ma charakter jednorazowy, powtarzalny czy ciągły, wydaje się, iż przyjęć należy, że wobec wszystkich naruszeń należy stosować jednolitą metodę obliczania terminów przedawnienia. SN w uzasadnieniu zagadnienia prawnego przedstawił poglądy doktryny i orzecznictwa odnoszące się do tego problemu oraz wyraził swój pogląd interpretacyjny, który wydaje się w najmniejszym stopniu ograniczać skuteczne dochodzenie przez uprawnionego roszczeń z uwagi na zastosowanie instytucji przedawnienia. Z racji tego, jak doniosłe znaczenie praktyczne ma to zagadnienie, zostało ono przekazane do rozstrzygnięcia w składzie powiększonym.

SN podsumował, że można wyróżnić różne stanowiska w orzecznictwie i doktrynie odnoszące się do oceny początku biegu terminu przedawnienia określonego w art. 298 p.w.p., traktujące naruszenie jako czyn ciągły, jako serię identycznych powtarzających się zdarzeń dzień po dniu albo jako jedno naruszenie, rozumiane jako wkroczenie w sferę praw wyłącznych powoda. **Po pierwsze**, wyrażony został pogląd o zasadności traktowania wytwarzania określonych przedmiotów przez dłuższy okres jako jednego naruszenia o charakterze ciągłym. Wskazano, że w takim wypadku bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia ustania stanu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa, a nie od dnia zaistnienia stanu bezprawnego. Taka wykładnia niweczy natomiast sens przedawnienia, skoro w ogóle może do niego nie dojść, dopóki stan naruszenia trwa. **Po drugie**, w doktrynie prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku naruszeń ciągłych, powtarzalnych należy liczyć termin przedawnienia oddzielnie co do każdego kolejnego dnia naruszenia. Wśród wielu argumentów wskazywano, że przyjęcie takiego stanowiska powoduje, iż racjonalizuje się

okres, w którym można skutecznie dochodzić roszczeń, dostosowując go do trwania stanu naruszenia. **Po trzecie**, początek biegu terminu przedawnienia należy łączyć z faktem wkroczenia naruszcyciela w sferę praw wyłącznych uprawnionego ze znaku towarowego. Podkreśla się, że wykładnia literalna tego unormowania wskazuje, iż przedawnienie rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu okresu, który traktuje się jako okres naruszenia, czyli w dniu, w którym powstały określone w art. 289 p.w.p. przesłanki.

SN wskazał, że utrzymujące się w orzecznictwie SN niejednolitość oraz różnorodność poglądów doktryny przekładają się na praktykę sądów powszechnych. W konsekwencji wydało się niezbędne, aby stanowisko w tym przedmiocie zajął SN w składzie powiększonym. SN stanowczo odrzucił pogląd utożsamiający początek biegu terminu przedawnienia w przypadku trwałego stanu naruszenia z dniem ustania tego stanu. Stwierdził, że trudna do zaakceptowania jest również koncepcja, że bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w dniu pierwszego wkroczenia w sferę wyłącznych praw uprawnionego ze znaku. **W ocenie SN zasadne jest przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym trwający dłuższy czas stan naruszenia należy traktować jako sekwencję oddzielnych naruszeń powtarzających się w każdym kolejnym dniu, niezależnie od tego, na czym naruszenie polega. W rezultacie początek biegu terminu przedawnienia roszczeń niepieniężnych należy liczyć oddzielnie co do każdego naruszenia.**

Wskazano, że tylko przy tej koncepcji możliwe jest zrównoważenie interesów uprawnionego i naruszcyciela. Umożliwia to ochronę praw właściciela znaku, chroniąc jednocześnie naruszającego, niejednokrotnie działającego w dobrej wierze, przed ryzykiem nadmiernej rekompensaty, a jednocześnie przeciwdziała sytuacji, w której dochodzi do zalegalizowania dalszych naruszeń w przyszłości. Jako ilustrację takiego kierunku wykładni można wskazać sytuację małego, nierozpoznawalnego podmiotu, który świadczy usługi lub dostarcza towary wąskiemu gronu bez zbytowego afiszowania się, wykorzystując cudzy znak towarowy. Gdyby uznać, że naruszenie prawa do znaku nastąpiło po wkroczeniu przez ten podmiot po raz pierwszy w sferę cudzych praw wyłącznych, to jego działalność zostałaby zalegalizowana po pięciu latach naruszeń wobec niezauważalnej obecności na rynku i następnie mógłby on już swobodnie rozszerzać działalność, wykorzystując ten znak. Do takich konsekwencji prowadzi uznanie naruszenia za czyn ciągły, liczony od początku takiej działalności (s. 15 uzasadnienia).

Natomiast przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy, należy stwierdzić, że rozpoczęcia działań naruszcycielskich przez pozwanego nie można uznać za początek biegu przedawnienia i w konsekwencji roszczenia powoda względem pozwanego – za przedawnione.

Na koniec SN zwrócił uwagę, że z art. 298 p.w.p. wyraźnie wynika okresowość rozliczania naruszeń, a w art. 289 p.w.p. jest jednoznacznie mowa o każdym naruszeniu, a zatem istnieje – dostrzeżona przez ustawodawcę – możliwość indywidualizowania powtarzalnych naruszeń. Rozwiązanie to podobne jest do ochrony roszczeń odsetkowych – termin przedawnienia obejmuje w ich przypadku każdy kolejny dzień w ciągu obejmującym okres, w którym wymagalna wierzytelność nie jest realizowana (s. 19 uzasadnienia).

Taki pogląd w zupełności zasługuje na aprobatę.



Sony (wreszcie) traci prawo ochronne na znak towarowy Vita – orzeczenie T-561/20 ws. rzeczywistego używania znaku (genuine use)

Dariusz Grzywaczewski

Na targach E3 dnia 6 czerwca 2011 r. Sony zapowiedziało wydanie nowej przenośnej konsoli do gier PlayStation Vita, z dumą wskazując, że drugi człon nazwy oznacza po łacinie „życie”. Prawdopodobnie niewiele później zorientowano się jednak, że znak słowny Vita został już zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej przez niemieckie przedsiębiorstwo Vitakraft pet care GmbH & Co. KG (EUTM 2290385) w stosunku do dużej liczby klas. Sony potrzebowało niespełna trzech miesięcy, aby nabyć część praw z pierwotnego znaku Vita i zarejestrować znak (EUTM 9993361) obejmujący klasę 9, w tym m.in. następujące towary: nośniki danych zawierające programy, oprogramowanie komputerowe; nośniki dźwięku i/lub obrazu (niepapierowe).



10 lat batalii

Po upływie dwóch tygodni od rejestracji znaku Vieta Audio SA wniosła o jego unieważnienie na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a rozporządzenia 207/2009[1] (obecnie art. 58 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001[2]), zarzucając brak rzeczywistego używania znaku Vita (EUTM 9993361) między 14 października 2006 r. a 13 października 2011 r.

Sony w odpowiedzi wskazało, że znak był intensywnie promowany w ww. okresie. Jako dowody załączyło materiały marketingowe (w tym publikacje z oficjalnych stron internetowych PlayStation), zrzuty ekranu publikacji branżowych

traktujących o ogłoszeniu nowej konsoli, filmy promujące konsolę na konferencjach branżowych, ogłoszenie prasowe dot. sprzedaży PlayStation Vita na świecie oraz inne podobne materiały. Sony próbowało też argumentować, że w 2007 r. wydało grę pt. *Aqua Vita* polegającą na możliwości interakcji z wirtualnym akwariem, co miałyby dowodzić używania przez tę firmę znaku Vita przez większość relewantnego okresu.

Wydział Unieważnień (Cancellation Division) OHIM nie podzielił argumentacji przedstawionej przez Sony i 30 czerwca 2014 r. unieważnił znak Vita (EUTM 9993361) w odniesieniu do wszystkich towarów, dla których został zarejestrowany, ze skutkiem od daty doręczenia wniosku o unieważnienie.

Następnie Sony rozpoczęło proces odwoławczy, który trwał niemal 7 lat. Dwukrotnie sprawa było referowana niższym instancjom (orzeczenia T-35/16 oraz T-690/18).

Zarzuty Sony w Drugiej Izbie Odwoławczej EUIPO

Ostatecznie sprawa trafiła do Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO, która również nie zgodziła się z Sony, wskazując m.in., że dowody przedstawione przez firmę na poparcie rzeczywistego używania dotyczyły promocji PlayStation Vita jako konsoli do gry, a nie „nośnika danych zawierającego programy”. Izba wskazała także, że funkcja nośnika wspomniana w dowodach przedstawionych przez Sony była w swej naturze akcesoryjna, ponieważ służyła głównie do przechowywania oprogramowania do samego urządzenia. Powyższy tok rozumowania został zastosowany również w stosunku do „nośników dźwięku i/lub obrazu”. Spowodowało to, że Izba nie uznała ww. materiałów marketingowych i promocyjnych jako wystarczających do wykazania używania znaku w stosunku do kategorii towarów, dla których został zarejestrowany znak Vita.

[1] Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Izba rozpatrywała także, czy karty pamięci (*cartridges*), kompatybilne z konsolą PlayStation Vita, na których znajdowało się oznaczenie PSVita, mogłyby zostać uznane za spełniające przesłankę rzeczywistego używania znaku w odniesieniu do klasy „nośnika danych”. Jednakże ze względu na brak datowania przedstawionego przez Sony dokumentu dot. przedmiotowych kart pamięci niemożliwe było stwierdzenie, czy znak był wykorzystywany w relevantnym okresie na terenie UE.

Izba ostatecznie nie zgodziła się też z próbą argumentacji Sony opartą na podstawie używania znaku poprzez wykorzystywanie go w grach takich jak *Aqua Vita*, wskazawszy na ich ochronę odrębnymi prawami ochronnymi, a także – ponownie – brak odpowiedniego datowania i sprecyzowania niektórych z przedstawionych dowodów.

Ostatecznie, chcąc wykazać się danymi sprzedażowymi mającymi za zadanie wsparcie twierdzenia o używaniu znaku, Sony zaprezentowało jedynie dwa e-maile – nie wskazało żadnych faktur ani innych dokumentów, jak również nie przedstawiło żadnego oświadczenia lub dokumentu, który mógłby spełnić wymogi art. 78 ust. 1 lit. f rozporządzenia 207/2009. Z tego względu Izba zdecydowała, że te dowody także nie mogą świadczyć o rzeczywistym używaniu znaku przez Sony.

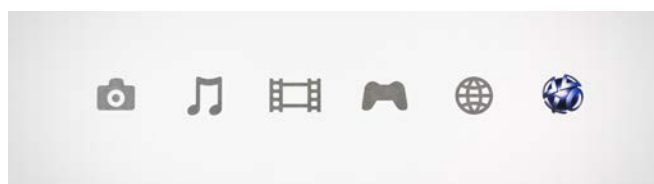
Wziąwszy pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności, Izba zdecydowała, że Sony nie wykazało rzeczywistego używania znaku na terytorium UE w relevantnym okresie. Sony zaskarżyło tę decyzję Izby Odwoławczej.



Wyrok Sądu

Sąd zaczął swój wywód od naszkicowania ogólnych zasad interpretacyjnych stosowanych w odniesieniu do rzeczywistego używania znaku. Wskazał, że ratio legis instytucji rzeczywistego używania znaku nie jest ochrona znaków towarowych w przypadku używania takiego znaku na dużą skalę w związku z sukcesem biznesowym danego przedsiębiorstwa, lecz rzeczywiste używanie znaku powinno mieć miejsce w sytuacji, w której dany znak jest używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, czyli gwarantuje rozpoznawalność towarów i usług, w stosunku do których został zarejestrowany. Sąd dodał również, że dowiedzenie używania znaku nie może wynikać jedynie z domysłów, lecz musi być udokumentowane solidnymi i obiektywnymi dowodami.

Następnie Sąd odniósł się do każdego z czterech zarzutów podniesionych przez Sony. W każdym z nich przyznał ostatecznie rację Izbie Odwoławczej – jednocześnie nie podniósł żadnych nowych istotnych argumentów, tylko ograniczył się do odtwórczego przywołania uzasadnienia decyzji Izby. Tym samym Sąd postanowił oddalić skargę Sony.



Komentarz

Sprawa T-561/20 powinna być traktowana jako przestroga nie tylko dla przedsiębiorstw, którym zależy na skutecznej ochronie swoich znaków towarowych, lecz także dla pełnomocników zajmujących się ich rejestracją lub reprezentujących swoich klientów w sporach znakovych. Czytając uzasadnienie przedmiotowej sprawy, nie sposób pozbyć się wrażenia, że ta dekada, którą Sony spędziło w sądach, była do uniknięcia na przynajmniej kilku etapach.

Po pierwsze wszystko wskazuje na to, że Sony niedokładnie przeprowadziło proces *due diligence* przed nabyciem części praw do znaku EUTM 9993361, więc nie zabezpieczyło się przed potencjalnym wnioskiem o unieważnienie. Po drugie wydaje się, że zakres towarów, dla których został zarejestrowany znak, był nietrafiony i przyczynił się do niekorzystnego dla Sony rozstrzygnięcia. Po trzecie brak rzetelnego udokumentowania i przedstawienia dowodów na rzeczywiste używanie znaku był ostatnim czynnikiem, który wręcz uniemożliwił skuteczne zapobieżenie unieważnienia nabytego przez Sony znaku, co jest tym bardziej rażące, że PlayStation Vita sprzedało się ostatecznie na świecie w ponad 16 mln egzemplarzy.

Czy polski Urząd Patentowy będzie działał szybciej niż EUIPO?

dr Anna Sokołowska-Ławniczak

Takie ambicje wynikają z założeń do przygotowywanej nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej – procedury mają być szybsze i bardziej przyjazne dla zgłaszających. Brzmi to bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza, że sama ustawa również ma być uchwalona szybko – bo już w I kwartale 2022. Co jeszcze kryje się za planowanymi zmianami i czy wszystkie zmiany idą w dobrym kierunku?

W sprawach **patentowych** na szczególną uwagę zwracają dwie kwestie

- skrócenie okresu sporządzenia przez UPRP obowiązkowego sprawozdania ze stanu techniki – z 9 miesięcy do 6 miesięcy. W praktyce takie sprawozdanie jest pierwszym prognozą odnośnie do szans uzyskania patentu – jego szybsze sporządzenie może dać zgłaszającemu więcej czasu na podjęcie dalszych kroków przed upływem daty pierwszeństwa.
- wprowadzenie instytucji tzw. „wstępnego zgłoszenia wynalazku” - regulacja będzie stwarzała możliwość zastrzeżenia daty pierwszeństwa zgłoszenia wynalazku po dokonaniu uproszczonego zgłoszenia bez ryzyka utraty przez nie cech nowości. Wstępne zgłoszenie wynalazku będzie mogło być dokonane w celu zastrzeżenia pierwszeństwa do uzyskania patentu. Projekt ustawy zakłada maksymalne uproszczenie procedury m.in. poprzez brak wymogu składania zastrzeżeń patentowych.

Dość rewolucyjna zmiana dotyczy zgłoszenia **wzorów użytkowych**, wobec który miałby zacząć obowiązywać system rejestrowy (analogicznie jak przy wzorach przemysłowych), a nie badawczy (który obowiązuje dzisiaj – UPRP bada przesłanki uzyskania prawa ochronnego do wzoru użytkowego). Niewątpliwie skróciłoby to czas uzyskania prawa ochronnego do wzoru, ale z drugiej strony mogłoby doprowadzić do „zdeprecjonowania” tego prawa – przerzucenie ciężaru z postępowania zgłoszeniowego na późniejsze postępowanie unieważnieniowe nie sprzyja pewności obrotu prawnego.

Najistotniejsze zmiany, które mają na celu przyspieszenie postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego w zakresie **znaków towarowych** obejmują m.in.: zastąpienie dotychczasowej instytucji sprzeciwu instytucją opozycji i skrócenie okresu na jej wniesienie do 2 miesięcy od daty

publikacji informacji o zgłoszeniu (zamiast 3 miesięcy) i zrezygnowanie z dotychczasowego obligatoryjnego 2-miesięcznego okresu ugodowego dla stron w toku postępowania w sprawie wniesienia opozycji (tzw. cooling of period). Zastanawiające jest dlaczego polski ustawodawca ma ambicje skrócenia ww. terminów skoro sprawdzają się w procedurze unijnej, na której przewlekłość postępowania narzeka się raczej rzadko. Również zlikwidowanie obligatoryjnego 2-miesięcznego cooling of period nie należy ocenić pozytywnie – z doświadczenia można powiedzieć, że dzięki temu „przymusowi” udało się zainicjować, a w rezultacie zawrzeć, niejedną ugodę.

Pomysłów na nowelizację jest więcej – nowa procedura rejestracji oznaczeń geograficznych (w celu zachęcenia do korzystania z tej formy ochrony, która dzisiaj nie ma w ogóle znaczenia praktycznego), mówi się również o wprowadzeniu alternatywnej metody rozwiązywania sporów tj. koncyliacji (śladem EUIPO), jak również wprowadzenie tzw. depozytu w celu rozwiązania problemu bezprawnego pozyskiwania informacji.

Co istotne z punktu widzenia pełnomocników i szybkości rozpatrywanych spraw - działający w trybie postępowania spornego UPRP będzie orzekał na posiedzeniach niejawnych. Rozprawy będą odbywać się jedynie wówczas, gdy przyczyni się to do przyspieszenia postępowania lub pozwoli na bardziej efektywne wyjaśnienie sprawy. O wyznaczenie rozprawy będzie mogła wnioskować również strona. Będzie się również możliwość przeprowadzania rozpraw na odległość (zdalnie) oraz sporządzania protokołu w postaci elektronicznej z rozpraw. Na te zmiany czekają chyba wszyscy pełnomocnicy.

Zgodnie z zapowiedziami tempo procedowania ma być szybkie, a nowa ustawa uchwalona już na początku przyszłego roku.

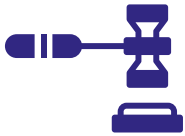


IP NEWS

#IP #copyright #trademark



WIPO opublikowało coroczny raport Global Innovation Index 2021, w którym Polska plasuje się na 40 miejscu pod względem najbardziej innowacyjnych gospodarek. Największą innowacyjność odnotowano dla Szwajcarii, Szwecji i USA.

[Czytaj więcej](#) >

Decyzją Sądu Federalnego USA - udzielanie patentów na wynalazki tworzone przez sztuczną inteligencję nie jest dopuszczalne na terenie Stanów Zjednoczonych. W związku z szybkim rozwojem AI niektóre kraje takie jak Republika Południowej Afryki czy Australia, zdecydowały się dopuścić uznanie AI za twórcę wynalazku.

[Czytaj więcej](#) >

Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok zezwalający na rejestrację znaku towarowego Miley Cyrus, po wieloletnich staraniach piosenkarki o uzyskanie ochrony (w sporze z Cyrus Trademarks Ltd), której odmówiło EUIPO. Ostatecznie Sąd Unii Europejskiej uznał, że sława i rozpoznawalność artystki umożliwiają rozróżnienie znaków dobrze poinformowanemu odbiorcy.

[Czytaj więcej](#) >

W razie pytań zapraszamy do kontaktu



Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Adwokat, Starszy Partner
pawel.podrecki@trapple.pl



Beata Matusiewicz-Kulig

Adwokat, Partner
beata.matusiewicz@trapple.pl



dr Anna Sokołowska-Ławniczak

Rzecznik patentowy, Partner
anna.sokolowska@trapple.pl

Artykuły zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących omawianych kwestii proszone są o bezpośredni kontakt z prawnikami kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

the law