

Jarosław Rawa

Praktyczne aspekty przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe

Od 16.03.2019 r. uległa zmianie procedura przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Zmiany stanowią implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2435 z 16.12.2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych¹.

Niniejsza publikacja nie stanowi naukowej analizy wprowadzonych zmian. Sygnalizuje jedynie pewne ułatwienia i utrudnienia związane ze zmianami w ustawie z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej² z punktu widzenia Urzędu Patentowego, uprawnionego, a przede wszystkim z punktu widzenia zawodowego pełnomocnika pragnącego należycie reprezentować interesy klienta.

Przywołana powyżej nowelizacja wprowadza między innymi następujące zmiany:

- Urząd Patentowy informuje o zbliżającym się wygaśnięciu prawa ochronnego na znak towarowy,
- nie jest konieczne składanie wniosku o przedłużenie prawa,
- Urząd Patentowy nie wydaje decyzji o przedłużeniu prawa.

Zgodnie z art. 224 ust. 2¹ i 2³ p.w.p., Urząd Patentowy informuje uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony nie później niż na sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony, ale nieotrzymanie przez uprawnionego informacji o upływającym okresie pozostaje bez wpływu na ocenę zachowania przez uprawnionego terminu na uiszczenie opłaty. Przepisy te stanowią implementację art. 49 ust. 2 dyrektywy, w którym czytamy, że urząd powiadamia właściciela znaku towarowego o wygaśnięciu rejestracji co najmniej sześć miesięcy przed tym wygaśnięciem i nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie takich informacji.

¹ Dz.Urz. UE L 336, s. 1.

² Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm. (dalej: p.w.p.).

W praktyce Urząd Patentowy przesyła informację o zbliżającym się terminie wygaśnięcia prawa ochronnego listem zwykłym. Forma taka niesie ze sobą dwa zagrożenia. Po pierwsze, Urząd Patentowy może przeoczyć termin i nie ponosi za to odpowiedzialności. Po drugie, przesyłki nierejestrowane mogą nie dotrzeć do adresata.

Praktykę taką różnie mogą oceniać wszystkie zainteresowane osoby. Ze strony Urzędu Patentowego stwarza ona konieczność wysyłania znacznej ilości listów. Wiąże się to ze znacznym nakładem pracy i określonymi zauważalnymi kosztami. Niewątpliwie praktyka taka skutkuje większą ilością przedłużeń praw ochronnych i większymi wpływami do budżetu.

Co najmniej część uprawnionych zyska na nowych regulacjach. Dotyczy to przede wszystkim tych osób, które działają bez pełnomocników. Dozorowanie dziesięcioletniego terminu przedłużenia prawa ochronnego jest wbrew pozorom trudne dla nieprofesjonalistów. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że prawo ochronne należy w ogóle przedłużać. Dla innych osób nie jest możliwe zapisanie przypomnienia w kalendarzu lub jakimkolwiek urządzeniu stwarzającym takie możliwości. Prawdopodobnie telefon, w którym zapiszemy przypomnienie o konieczności przedłużenia prawa ochronnego, zostanie w ciągu dziesięciu lat wymieniony na nowszy. W przypadku przedsiębiorstw mamy do czynienia z takimi sytuacjami, gdy osoba odpowiedzialna za sprawy związane ze znakami towarowymi zmienia pracę i świadomość konieczności przedłużania praw odchodzi razem z nią. Oczywiście zdarza się, że po pewnym czasie uprawnieni przypominają sobie o tym, że należałoby zainteresować się swoim znakiem towarowym. Następuje wtedy poszukiwanie dokumentów i informacji dotyczących statusu znaku towarowego. Działania takie jednak nie pokrywają się z terminami przedłużenia praw ochronnych. Z reguły następują długo przed terminem przedłużenia lub krótko po wydłużonym terminie na przedłużenie prawa. Dlatego nie sposób nie dojrzeć pozytywnych skutków regulacji.

Inaczej sytuacja wygląda z punktu widzenia zawodowych pełnomocników. Nierozsądne wydaje się zrezygnowanie z dotychczasowego sposobu dozoru terminów. Fakt braku odpowiedzialności Urzędu za dostarczenie powiadomienia o wygaśnięciu prawa ochronnego nie może zdejmować takiego obowiązku z pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnik zaznaczył w umowie, że nie będzie informował o terminie przedłużenia prawa ochronnego, to po otrzymaniu takiej informacji z Urzędu ma obowiązek informację taką przekazać.

Zawodowy pełnomocnik zawsze dąży do uzyskania od uprawnionego jasnej informacji na temat przedłużenia prawa ochronnego. Informacją taką może być zlecenie przeprowadzenia takiej procedury, informacja o rezygnacji lub czasami informacja o tym, że uprawniony sam dokonał przedłużenia prawa.

Intencją pełnomocnika powinno być zawsze działanie w interesie klienta. Czasami należy go bronić przed jego własną niewiedzą i różnymi pomysłami, które mogą mu szkodzić.

Zdarza się również, że uprawniony zmienia siedzibę i nie powiadamia pełnomocnika o tym fakcie. Wtedy pełnomocnik próbuje nawiązać kontakt, wykorzystując różne środki. Poszukuje się strony internetowej zawierającej kontakt i dane adresowe. Bardzo pomocny bywa dostęp do CEIDG oraz wyszukiwarki KRS.

Urząd Patentowy nie podejmuje się z oczywistych względów poszukiwania uprawnionego. Zmiana siedziby skutkuje w takim przypadku brakiem powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia prawa ochronnego.

Pełnomocnik spotyka się jeszcze z problemem wynikającym z powielaniem się usług. Niewątpliwie wykonuje on usługę dozoru terminu przedłużenia prawa ochronnego. Podobną czynność wykonuje Urząd Patentowy. Powstaje zatem niebezpieczeństwo zarzutu, że pełnomocnik, wykonując podobne działania do Urzędu, działa w celu osiągnięcia zysku. Nowelizacja wymusza w związku z tym wyjaśnienie klientom wszelkich zawiłości zaistniałej sytuacji. Rozmowy mogą być trudne w przypadku klientów cechujących się nadmierną podejrzliwością.

Zmianę dotyczącą informowania o zbliżającym się terminie wygaśnięcia prawa należy oceniać pozytywnie. Pewne trudności po stronie Urzędu Patentowego i pełnomocników nie mogą przesłaniać korzyści płynących dla uprawnionych. Należy pamiętać, że to oni mają być beneficjentami praw wyłącznych, a Urząd i pełnomocnicy pełnią służebną rolę w ochronie własności przemysłowej.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 dyrektywy 2015/2435, 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. Ustawodawca w Polsce przyjął rozwiązanie uproszczone – bez składania wniosku. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w art. 153 ust. 3 p.w.p.

Brak konieczności składania wniosku stanowi niewątpliwie ułatwienie dla każdej ze stron postępowania. Jednakże składanie wniosku o przedłużenie prawa nie wiązało się ze szczególnym nakładem pracy. Zmiana przepisów powoduje, że przedłużanie prawa ochronnego na znak towarowy odbywa się za wyłącznym pośrednictwem systemu bankowego. Komunikacja za pomocą systemu bankowego jest ułomna, ponieważ miejsce na korespondencję jest bardzo ograniczone.

Ponadto, w przypadku wcześniejszej procedury komunikacja z Urzędem odbywała się za pomocą wpłaty i wniosku. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności Urząd wyjaśniał sprawę. W przypadku dokonania jedynie przelewu bankowego ryzyko niewykrzycia pomyłki jest większe. Przykładowo, gdy uprawniony posiada dwa prawa ochronne na znaki towarowe zgłoszone jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu, z których chce przedłużyć tylko jedno, to w przypadku wystąpienia błędu w tytule przelewu, nie jest możliwe wykrycie pomyłki. Szanse zaistnienia takiej sytuacji są trudne do oszacowania.

Przepis art. 153 ust. 4 p.w.p. przewiduje możliwość wezwania do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Wezwania te będą najczęściej dotyczyły sytuacji, w których wpłacono niewłaściwą kwotę lub osoba wpłacająca nie jest uprawnionym lub pełnomocnikiem. Najczęściej wezwania takie będą ujawniać przekształcenia spółek oraz sytuacje, gdy działalność prowadzona jest przez kilka powiązanych spółek posiadających wspólne działy zajmujące się obsługą finansów.

Bardziej skomplikowane może być przedłużenie prawa jedynie dla części towarów lub usług. Urząd Patentowy podaje, że wpłacający powinien w tytule przelewu opłaty za ochronę wskazać numery klas towarów i usług, dla których ma zostać przedłużona ochrona. W przypadku braku takiej możliwości, należy dodatkowo, jednocześnie z wnoszoną opłatą, nadesłać do Urzędu Patentowego pismo wyjaśniające.

Pewien sceptycyzm do wierności przekazu treści zawartych w tytule przelewu swoje źródło ma najprawdopodobniej w czasach, gdy przelewy wypełniało się ręcznie. W tym czasie wpisanie w tytule przelewu „przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy R-...” kończyło się z reguły wpływem do Urzędu przelewu z tytułem przelewu

„przedłużenie prawa” lub „przedłużenie”. Dlatego tytuł przelewu należało zaczynać od numeru. Jeżeli Urząd Patentowy miał jakiegokolwiek wątpliwości, to przynajmniej wiedział, jakiego przedmiotu własności przemysłowej dotyczy wpłata.

Obecnie przelewy elektroniczne dają niewątpliwie większe szanse na odwzorowanie wszystkich treści. Nie występuje już pracownik „cenzurujący” tytuł przelewu. Przy przelewach elektronicznych występują jednak przekłamania, które prawdopodobnie są skutkiem niekompatybilności systemów informatycznych banków. Zdarzają się często przekłamania dotyczące polskich liter lub różnych symboli. Przekłamania te nie uniemożliwiają odczytania treści.

Urząd Patentowy wskazuje, że w szczególnych przypadkach przedłużania prawa ochronnego jedynie dla części towarów i usług należy jednocześnie z opłatą przesłać pismo wyjaśniające. Jednocześnie pismo i przelew wymagałoby doprecyzowania. Trudne jest bowiem sprawienie, by pismo i przelew dotarły do Urzędu „jednocześnie”. Można liczyć, że Urząd będzie uznawał za jednoczesne pisma i przelewy przychodzące w odstępie kilku, a nawet kilkunastu dni. W przeciwnym wypadku będzie musiał wzywać do złożenia wyjaśnień.

Zmiany dotyczące braku konieczności składania wniosku mogą mieć pozytywny skutek dla Urzędu, uprawnionych i pełnomocników. Jak przy każdej zmianie dotyczącej postępowania, należy zachować szczególną uwagę. Wydaje się, że razem ze zmniejszeniem nakładu pracy zmniejsza się margines błędów.

Najbardziej kontrowersyjną zmianą jest brak wydawania decyzji o przedłużeniu prawa ochronnego. Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy jest czym innym niż przedłużenie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy stanowi bowiem zmianę pierwotnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Jeżeli prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na dziesięć lat, to przedłużenie tego prawa obejmuje okres po upływie okresu, na który prawo zostało udzielone. Inaczej jest w przypadku pozostałych praw – każda opłata przedłuża prawo w ramach okresu, na który to prawo zostało udzielone.

Rozstrzygnięcie, czy zmiana decyzji bez wydania decyzji powinna mieć miejsce i czy przedłużenie zgodne z nową procedurą należy traktować jako milczące załatwienie sprawy powinny być przedmiotem oddzielnych rozważań o charakterze naukowym.

Brak decyzji o przedłużeniu prawa ochronnego stwarza konieczność samodzielnego skontrolowania, czy prawo zostało rzeczywiście przedłużone. Konieczne wydaje się przeglądanie „Wiadomości Urzędu Patentowego”. Trudność polega na tym, że nie wiemy, w którym numerze informacja o przedłużeniu zostanie zamieszczona. Informację o przedłużeniu prawa możemy uzyskać również w bazie Register Plus, ale w tym przypadku także nie znamy terminu jej umieszczenia.

Największą trudnością wynikającą z niewydawania przez Urząd Patentowy decyzji o przedłużeniu prawa ochronnego będzie dowodzenie istnienia prawa. Najbardziej wiarygodnym dowodem obowiązywania prawa ochronnego zarówno wcześniej, jak i obecnie jest wyciąg z rejestru znaków towarowych. Wyciąg bowiem najlepiej ujawnia stan prawny znaku, wskazując jednoznacznie, że prawo jest w mocy.

W praktyce jako dowód obowiązywania prawa ochronnego wystarczyło świadectwo ochronne, a w przypadku starszych znaków świadectwo ochronne z ostatnią decyzją o przedłużeniu prawa ochronnego. Obecnie możliwe jest dowodzenie istnienia prawa na podstawie świadectwa i publikacji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.

Planując skierowanie pozwu, w którym następuje powołanie się na prawo własności przemysłowej, konieczne jest przedstawienie wyciągu z rejestru znaków towarowych. Niestety złożenie wniosku oraz otrzymanie wyciągu trwa pewien czas. W przypadku spraw niecierpiących zwłoki rozsądne jest przedstawienie posiadanych dokumentów z adnotacją, że wyciąg zostanie złożony niezwłocznie po otrzymaniu go z Urzędu.

Najlepszym rozwiązaniem dla uprawnionych i pełnomocników jest wprowadzenie oficjalnego rejestru dostępnego *online*. Rejestr taki byłby niewątpliwym ułatwieniem dla uprawnionych i ich pełnomocników. Rejestr *online* stanowiłby również najpełniejszą realizację jawności zawartej w art. 228 ust. 3 p.w.p.

Zmiany w procedurze przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe stanowią wyzwanie dla wszystkich zainteresowanych stron. Ocenę tych zmian należy odłożyć do momentu, gdy będzie można zobaczyć ich skutki. W okresie przejściowym nie należy kierować się rutyną i zachowywać szczególną ostrożność.