

































Podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy powinno być sporządzone w języku polskim.

### 2.1.1. Dane zgłaszającego

Zgłaszającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Wypełniając podanie zgłoszeniowe, zgłaszający będący:

- **osobą fizyczną** – powinien wskazać swoje imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, także nazwę, pod którą ją prowadzi, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (firma osoby fizycznej),
- **osobą prawną** – powinien podać nazwę, pod którą występuje w obrocie gospodarczym, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (firma osoby prawnej).

W przypadku **jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej**, prawo ochronne może być udzielone tylko:

- jeżeli ustawa przyznaje im zdolność prawną, bądź
- na rzecz osoby prawnej, w skład której wchodzi ta jednostka, bądź
- na rzecz osoby fizycznej, bądź osób fizycznych prowadzących tę jednostkę na własny rachunek (art. 325 ust. 1 pwp).

Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw wielozakładowych (oddział nie może uzyskać prawa na swoją rzecz) oraz spółek cywilnych. W podaniu należy wskazać podmiot, ubiegający się o udzielenie prawa ochronnego, a podanie powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu.

Jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w imieniu Skarbu Państwa przez organ administracji rządowej albo państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jako zgłaszającego, należy podać Skarb Państwa wraz z nazwą tego organu lub jednostki. Osoba podpisująca podanie za zgłaszającego, która nie jest wyznaczonym pełnomocnikiem, powinna podać zajmowane stanowisko służbowe.

Należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu danych adresowych. Zgłaszający zawsze powinien wskazać **adres zamieszkania albo sie-**



**dziby.** Jeżeli zgłaszający pragnie, aby korespondencja była kierowana do niego na inny adres, niż adres jego siedziby, może również podać adres do korespondencji. Zgłaszający może wskazać także dodatkowy adres do korespondencji, za który pobierana jest oddzielna opłata.

Jeżeli stroną w sprawie jest kilka osób i nie wyznaczyły one wspólnego pełnomocnika, powinny wskazać jeden adres do korespondencji. W przypadku niewskazania takiego adresu, przyjmuje się, że jest nim adres osoby wymienionej na pierwszym miejscu w zgłoszeniu (art. 241 ust. 1 pwp).

W podaniu należy także podać (o ile zgłaszający je posiada):

- numer PESEL w przypadku osób fizycznych,
- numer REGON w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

**Należy pamiętać, aby wszelkie dane zgłaszającego były na bieżąco aktualizowane.** Zaniedbanie w tym względzie prowadzi do wydania decyzji obciążonej wadą prawną (błędne określenie strony postępowania i uprawnionego do znaku), lub też uniemożliwia doręczenie zgłaszającemu kierowanej do niego korespondencji.

**Uwaga:** Strona, która nie ma miejsca zamieszkania albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, w sprawach znaków towarowych może działać przed Urzędem Patentowym RP jedynie za pośrednictwem rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego (art. 236 ust. 3 pwp).

### 2.1.2. Określenie znaku towarowego

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku towarowego (art. 138 pwp). Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W szczególności może to być np. wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy (art. 120 ust. 1 i 2 pwp) [szerzej *Przewodnik – Znaki towarowe. Bezszkodne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, rozdziały: Pojęcie znaku towarowego i Abstrakcyjna zdolność odróżniająca*].

Zgłaszający powinien w podaniu wskazać jednoznacznie i precyzyjnie o ochronę jakiego znaku towarowego się ubiega.

W przypadku znaków towarowych słownych (liter, cyfr, wyrazów jako takich, bez żadnych elementów stylizacji graficznej), wystarczy ich zapisanie standardową czcionką. Jeżeli znak towarowy zawiera napisy obcojęzyczne, należy podać ich tłumaczenie na język polski. Jeżeli w znaku użyto natomiast innego alfabetu niż łaciński, bądź cyfr innych niż arabskie lub rzymskie, w podaniu należy podać ich transliterację na litery alfabetu łacińskiego i cyfry arabskie lub rzymskie (§ 6 ust. 6 pkt 1 i 2 rozporządzenia).

Znaki towarowe zawierające elementy graficzne (mające szczególną formę graficzną), należy przedstawić w formie fotografii lub odbitki. W celu sprecyzowania określenia znaku można również dołączyć jego opis (art. 141 pwp, § 6 ust. 1 rozporządzenia).

Jeżeli znak towarowy, zawierający elementy graficzne, składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania (etykieta, kontretykieta, krawatka), należy przedstawić te części obok siebie, w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze. Kontur znaku należy natomiast zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na który znak ma być nakładany, linią przerywaną (§ 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia). Podobna sytuacja zachodzi dla znaków pozycyjnych – zastrzegany jest element graficzny usytuowany w konkretnym miejscu na oferowanym towarze. W takim przypadku należy go wyrazić w sposób odpowiadający rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze.

Jeżeli znak towarowy ma charakter przestrzenny, należy go wyrazić w postaci rysunku obrazującego jego ogólny wygląd bądź też – gdy jego cechy wyróżniające znajdują się na różnych płaszczyznach – kilku rysunków umieszczonych obok siebie (§ 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia).

Jeżeli znak towarowy jest hologramem, należy go wyrazić w postaci jednego lub kilku wizerunków ukazujących cały jego efekt hologramowy (§ 6 ust. 2 pkt 3a rozporządzenia).

W przypadku znaków złożonych z kilku odrębnych części, należy w podaniu zamieścić opis znaku, z wyjaśnieniem, co on przedstawia i, w razie potrzeby, w jaki sposób ma być używany (§ 6 ust. 5 rozporządzenia).

Znaki towarowe dźwiękowe, o ile jest to możliwe, powinny być graficznie zobrazowane zapisem nutowym melodii. Do podania natomiast należy dołączyć 2 egzemplarze informatycznego nośnika danych zawierającego nagranie dźwięku.

Znaki towarowe barwne przedstawia się w kolorach, z podaniem wykazu użytych kolorów, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Elementów Obrazowych Znaków. W razie potrzeby należy określić ich szczegółowe parametry (odcienie) oraz wskazać, których elementów znaku towarowego dotyczą te kolory (§ 6 ust. 3 rozporządzenia). Jeżeli zgłaszający nie opíše w podaniu kolorystyki znaku, w przypadkach oczywistych Urząd Patentowy określi ją samodzielnie, o czym poinformuje zgłaszającego.

**Uwaga:** jeden znak towarowy może zawierać tylko jedno zestawienie barw (art. 138 ust. 2 pwp).

Jeżeli znak towarowy jest zgłaszany jako kolor *per se*, należy zaznaczyć ten fakt w podaniu. W przypadku zgłoszenia składającego się z kolorów lub układów kolorów należy określić stały sposób ich połączenia (tzn. opisać sposób używania znaku – proporcje w jakich będą używane kolory i ich układ).

**Fotografia lub odbitka** znaku towarowego zamieszczona w podaniu nie może być mniejsza niż 3 cm x 3 cm i większa niż 5 cm x 5 cm. Jeżeli format 5 cm x 5 cm nie byłby wystarczający do zobrazowania szczegółów znaku towarowego, fotografie lub odbitki tego znaku nie mogą być większe niż 10 cm x 10 cm. W przypadku, gdy zamieszczenie znaku towarowego w podaniu byłoby utrudnione ze względu na potrzebę zobrazowania jego szczegółów, znak taki może być przedstawiony na odrębnym arkuszu o formacie A4. Fotografie lub odbitki znaku mogą być wykonane dowolną techniką umożliwiającą ich reprodukcję (§ 9 ust. 1–3 rozporządzenia, § 6 ust. 9 rozporządzenia).

### 2.1.3. Wykaz towarów i usług

Wraz z podaniem o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, należy złożyć wykaz towarów i usług, dla których oznaczania jest przeznaczony znak towarowy (art. 138 pwp i § 7 ust. 1 rozporządzenia).

Towary i usługi powinny być wskazane przez zgłaszającego w sposób jasny i precyzyjny, pozwalający na ustalenie zakresu ochrony. Zgłaszający powinien używać polskiej terminologii technicznej oraz określić jednoznacznych (art. 141 pwp i § 7 ust. 1a rozporządzenia).

Przy sporządzaniu wykazu towarów, należy wskazać **klasy grupujące** określone towary i usługi, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego – Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług.

Wykaz towarów i usług powinien być uporządkowany według klas towarowych w **porządku wzrastającym** (§ 7 ust. 5 rozporządzenia). Jeżeli wykaz jest krótki, może on zostać umieszczony bezpośrednio w podaniu. Jeśli jednak obejmuje więcej niż 15 wyrazów, powinien zostać umieszczony na odrębnym arkuszu, stanowiącym załącznik do podania (art. 141 ust. 1 pwp).

Odrębne arkusze wykazu towarów, powinny mieć format A4 i być wypełnione **pismem maszynowym**, z zachowaniem do 60 znaków pierskich w wierszu i odstępu między wierszami około 6 mm (§ 7 ust. 6 rozporządzenia).

Przy przygotowywaniu wykazu towarów i usług, Urząd Patentowy zdecydowanie **zaleca** korzystanie z narzędzia TMClass, które zawiera zharmonizowaną bazę terminów (Harmonised Database). Baza ta zawiera kilkadziesiąt tysięcy nazw towarów i usług, co do których poprawności urzędy, w tym urząd polski, wydały swoją pozytywną opinię. Sporządzenie wykazu towarów przy użyciu wskazanej bazy znacznie przyspieszy rozpatrywanie zgłoszenia. Link do wskazanej bazy: <http://tmclass.tmdn.org/ec2/> znajduje się na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP, a także na stronie EUIPO.

Na stronie Urzędu Patentowego RP znajdują się interaktywne formularze online zgłoszenia znaku towarowego, umożliwiające wypełnienie podania z użyciem HDB. Po wypełnieniu, podania te **należy wydrukować**, a następnie podpisać i przesłać pocztą do Urzędu Patentowego.

**Zgłoszenia, w których wykazy towarów i usług sporządzono z pominięciem nazw towarów i usług znajdujących się w HDB i zawierają własne propozycje takich określeń, będą wyjaśniane w toku postępowania zgłoszeniowego, co znacznie przedłuży proces rejestracji znaku.**

Jeżeli towar lub usługa, dla którego zgłaszający chce zarejestrować znak, nie jest wymieniony w zestawieniu towarów i usług klasyfikacji nicejskiej oraz bazy HDB, o której wyżej mowa, do zaklasyfikowania tego towaru stosuje się kryteria przyjęte w uwagach ogólnych do tej klasyfikacji.

**Uwaga:** do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie zgłoszeniowe, zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu towarów uzupełnień i poprawek, jednak nie mogą one prowadzić do rozszerzenia wykazu towarów i usług, dla których ten znak został zgłoszony (art. 140 ust. 1 pwp).

## 2.2. Kategoria prawa ochronnego

W podaniu należy także wskazać kategorię prawa ochronnego. Prawo ochronne może być udzielone na znak towarowy (tzw. indywidualny znak towarowy), wspólny znak towarowy bądź wspólny znak towarowy gwarancyjny. Możliwe jest także złożenie wniosku o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy (§ 17 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia).

**Indywidualny znak towarowy** to znak zgłoszony przez osobę fizyczną lub osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

**Wspólny znak towarowy** to znak, do którego prawo może uzyskać organizacja posiadająca osobowość prawną, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców. Przeznaczony jest on do używania w obrocie przez tę organizację i przez zrzeszone w niej podmioty. Zasady używania tego znaku w obrocie określa regulamin znaku przyjęty przez tę organizację (art. 136, art. 138 ust. 3 i 4 pwp).

**Wspólny znak towarowy gwarancyjny to znak, do którego prawo może uzyskać** organizacja posiadająca osobowość prawną. Znak ten jest przeznaczony do używania przez przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie znaku przyjętym przez uprawnioną organizację i podlegających w tym zakresie jej kontroli. Jednakże sama organizacja nie jest uprawniona do używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego (art. 137 pwp, art. 138 ust. 3 i 4 pwp).

**Wspólne prawo ochronne** jest udzielane na znak towarowy, przeznaczony do równoczesnego używania przez kilka osób, w tym przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie. Takie używanie nie może być sprzeczne z interesem publicznym, ani mieć na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów. Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa regulamin znaku przyjęty przez tych przedsiębiorców.

**Uwaga:** w przypadku gdy zgłaszający nie działają przez wspólnego pełnomocnika, należy w podaniu wskazać osobę upoważnioną do odbioru korespondencji (art. 122 pwp, art. 241 ust. 1 pwp).

## 2.3. Inne elementy podania i wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty dołączone do podania powinny być składane **w oryginale**. Wyjątkiem jest złożenie kopii/odpisów dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez profesjonalnego pełnomocnika, upoważnionego do reprezentowania strony (rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego lub osoby świadczącej usługi transgraniczne). **Uwierzytelnienie** odpisu pełnomocnictwa oraz innych dokumentów powinno zawierać podpis rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia odpisu.

### 2.3.1. Pełnomocnictwo

Zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP można dokonać **osobiście** lub **za pośrednictwem pełnomocnika**.

Pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych może być rzecznik patentowy, adwokat lub radca prawny. Osoba taka może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji). Pełnomocnikiem może być także osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (art. 236 ust. 1<sup>1</sup> pwp, art. 240 ust. 1 pwp).

W przypadku **osoby fizycznej**, pełnomocnikiem może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia (art. 236 ust. 2 pwp).

Zgłaszający lub uprawniony **niemający miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA**, objęci są przymusem działania za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika tj. rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego (art. 236 ust. 1 pwp).

Jeżeli zgłoszenie znaku towarowego jest składane przez pełnomocnika, w podaniu należy wskazać jego dane identyfikujące – nazwisko i imię oraz adres do doręczeń.

Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy więcej niż jednej sprawy, powinno być ono dołączone do akt sprawy, w której pełnomocnik dokonuje pierwszej czynności. W pozostałych sprawach objętych pełnomocnictwem, należy dołączyć uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnik może sam uwierzytelnić swoje pełnomocnictwo (art. 237 pwp).

Do podania należy dołączyć **dokument pełnomocnictwa**, które powinno w szczególności zawierać:

1. dane identyfikujące mocodawcę (firma/nazwisko, imię oraz siedzibę/adres mocodawcy),
2. dane identyfikujące pełnomocnika (nazwisko, imię oraz adres pełnomocnika),
3. stopień pokrewieństwa pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem (gdy pełnomocnikiem jest osoba, o której mowa w art. 236 ust. 2 pwp),
4. oświadczenie mocodawcy, upoważniające pełnomocnika do działania w jego imieniu,
5. oznaczenie sprawy, której dotyczy pełnomocnictwo,
6. zakres pełnomocnictwa,
7. podpis mocodawcy,
8. datę i miejsce sporządzenia pełnomocnictwa.

**Od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową, a dowód jej uiszczenia dołączyć do podania.**

W przypadku, gdy strona upoważni do działania przed Urzędem Patentowym jednostkę świadczącą usługi w tym zakresie, za pełnomocnictwo uważa się oświadczenie kierownika tej jednostki. Powinno ono wskazywać pełnomocnika ustanowionego w sprawie. Do pełnomocnictwa składanego w formie oświadczenia, należy dołączyć kopię upoważnienia (art. 239 pwp, § 4 ust. 4 rozporządzenia). Kopia ta powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone w innym języku niż język polski, należy załączyć do niego tłumaczenie (§ 11 ust. 3 rozporządzenia).

### **Opłata skarbową od pełnomocnictwa**

Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej (zwany dalej „dowodem zapłaty”), albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej).

Opłaty skarbowej od pełnomocnictw składanych w Urzędzie Patentowym RP można dokonać w następujący sposób:

- gotówką w kasie Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnic Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43

- przelewem na konto bankowe Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście:  
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy  
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa  
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

**Uwaga:** Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, powinien zawierać potwierdzenie, iż przelew został zrealizowany.

W razie uiszczenia opłaty skarbowej gotówką w kasie Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście, należy wpisać w polu *uwagi* – „pełnomocnictwo: *przedmiot sprawy/numer sprawy*”.

W przypadku dokonywania opłaty drogą elektroniczną, niezbędne jest nadesłanie do Urzędu Patentowego RP potwierdzenia dokonania opłaty.

### 2.3.2 Dowód pierwszeństwa w przypadku uprzedniego pierwszeństwa

Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, oznacza się według daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP (art. 123 pwp).

Jednakże, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, możliwe jest zastrzeżenie **pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia**, złożonego w innym niż polski, urzędzie ds. własności przemysłowej, pod warunkiem, iż w ciągu 6 miesięcy od daty tego pierwszego prawidłowego zgłoszenia, kolejne zgłoszenie zostanie złożone w Urzędzie Patentowym RP (art. 124 pwp).

Możliwe jest także zastrzeżenie tzw. **pierwszeństwa z wystawy**. W tym przypadku pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia towaru oznaczonego tym znakiem w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej, lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP tego znaku nastąpi w okresie 6 miesięcy od tej daty (art. 125 pwp). Wykaz wystaw międzynarodowych oficjalnych, lub oficjalnie uznanych, w rozumieniu Konwencji o wystawach międzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 56, poz. 232 i 233), znajduje się na stronie Bureau International des Expositions.



**Jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie pierwszeństwa**, w podaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, powinien złożyć stosowne oświadczenie. W oświadczeniu tym należy wskazać co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie (art. 139 pwp, § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia).

Oprócz złożenia oświadczenia o zastrzeżeniu pierwszeństwa, do podania należy załączyć tzw. dowód pierwszeństwa (art. 139 pwp).

Dowód pierwszeństwa wynikającego z **wcześniejszego zgłoszenia** (§ 8 ust. 1 rozporządzenia) składa się z:

- 1) **kopii lub odpisu takiego zgłoszenia**, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez właściwy organ, w którym dokonano zgłoszenia,
- 2) **zaświadczenia** wydanego przez organ wymieniony w pkt 1, wskazującego datę i numer zgłoszenia oraz, jeżeli dotyczy – datę wystawienia towaru ze znakiem towarowym na wystawie, o której mowa w art. 126 ustawy pwp.

Dowód pierwszeństwa wynikającego z **wcześniejszego wystawienia towarów** oznaczonych zgłaszającym znakiem towarowym (§ 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia) **składa się z:**

- 1) **zaświadczenia** organizatora wystawy o wystawieniu towarów oznaczonych danym znakiem, które powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę wystawcy, nazwę i miejsce wystawy oraz okres jej trwania, datę wystawienia towarów, stwierdzenie tożsamości znaku i towarów wystawionych z załączoną fotografią lub odbitką znaku i wykazem towarów,
- 2) **dokumentu** stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej.

**Dowód pierwszeństwa można złożyć także w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia.** Jeżeli dowód pierwszeństwa, został sporządzony w innym języku niż polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, należy załączyć do niego tłumaczenie na jeden z tych języków (art. 139 pwp, art. 35 ust. 4 w zw. z art. 148 pwp, § 11 ust. 2 rozporządzenia).

Gdy dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego (np. zgłaszający nabył prawo do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa przysługującego ze zgłoszenia dokonanego przez inną osobę), należy złożyć

**oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa** (art. 35 ust. 6 w zw. art. 148 pwp, § 4 ust. 1 pkt 3, § 8 ust. 4 rozporządzenia), zawierające:

- nazwisko i imię lub nazwę osoby, na którą jest wystawiony dowód pierwszeństwa,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- wskazanie podstawy uprawnienia do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa,
- podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika oraz datę.

Oświadczenie to należy nadesłać w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia znaku towarowego. Jeżeli wskazane oświadczenie, zostało sporządzone w innym języku niż język polski, należy załączyć do niego tłumaczenie na ten język (art. 35 ust. 4–6 w zw. z art. 148 pwp, § 11 ust. 3 rozporządzenia).

**Uwaga: zgłoszenie jest znacznie szybciej rozpatrywane, jeżeli zgłaszający złoży dowód pierwszeństwa wraz z podaniem.**

### 2.3.3. Regulamin

Jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego, do podania należy dołączyć regulamin znaku. Taki regulamin powinien w szczególności określać sposób używania znaku, wspólne właściwości towarów, dla których oznaczenia znak ten jest przeznaczony, zasady kontroli tych właściwości oraz skutki naruszenia postanowień regulaminu. Regulamin wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego powinien dodatkowo określać szczegółowe kryteria oraz tryb uznawania przez uprawnioną organizację prawa przedsiębiorców do używania znaku (art. 122, art. 136–138 pwp, § 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia).

Jeżeli wskazany regulamin został sporządzony w innym języku niż język polski, należy załączyć do niego tłumaczenie na ten język.

### 2.3.4. Zezwolenia

W przypadku, gdy znak zawiera oznaczenia, o których mowa w przypadkach określonych w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 9–11 pwp, do podania należy dołączyć dokumenty stwierdzające uprawnienie do używania tychże oznaczeń w znaku towarowym.

Jeżeli wskazane zezwolenia zostały sporządzone w innym języku niż język polski, należy załączyć do niego tłumaczenie na ten język.

### **2.3.5. Inne dokumenty**

Do zgłoszenia dokonanego w celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, zgłaszający powinien dołączyć również inne niż powyżej wymienione dokumenty i oświadczenia, jeżeli jest to niezbędne do uzasadnienia twierdzeń i żądań zawartych w zgłoszeniu (art. 36 w zw. z art. 141 ust. 2 pwp).

### **2.3.6. Spis załączonych dokumentów**

Do podania należy dołączyć także spis załączonych dokumentów (§ 5 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia).

## **2.4. Podpis**

Podanie, na nośniku papierowym:

- w przypadku osób fizycznych – powinno być odręcznie podpisane przez osobę, która zgłasza znak towarowy;
- w innych przypadkach – powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, który dokonuje zgłoszenia;
- w przypadku powołania pełnomocnika – podanie powinno zawierać jego podpis.

Podanie, składane w formie elektronicznej powinno być podpisane przez uprawnione osoby bezpiecznym podpisem elektronicznym, ważnym w dniu składania podpisu. Podpis jest weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu upe. Przy dokonywaniu zgłoszeń za pośrednictwem platformy ePuap, podanie może zostać także podpisane profilem zaufanym. To samo dotyczy innych dokumentów składanych w formie elektronicznej.

W zgłoszeniach (podaniu) i korespondencji przesyłanych w postaci elektronicznej za podpis równoważny z podpisem własnoręcznym uważa się również podpis elektroniczny spełniający wymagania określone w umowach międzynarodowych lub przepisach prawa unijnego.

### 3. Opłata za zgłoszenie

Za zgłoszenie znaku towarowego wnosi się stosowną opłatę. Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Patentowego RP:

**NBP O/O Warszawa:** 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

**SWIFT (BIC):** NBPLPLPW

**IBAN:** PL 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

W przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie znaku towarowego, Urząd Patentowy na wniosek, zwalnia go częściowo od tej opłaty. Jednakże, pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej (art. 226 pwp ust. 1 pwp).

Jeżeli zgłaszający ubiega się o zwolnienie z opłaty, Urząd zaleca, aby wraz z podaniem o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, nadesłane zostało oświadczenie o stanie majątkowym oraz dokumenty potwierdzające, że zgłaszający nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie znaku towarowego. Z oświadczenia majątkowego powinno dodatkowo wynikać, że przedstawione dane są aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym istniejącym w dniu składania oświadczenia. Przyspieszy to rozpatrywanie wniosku o zwolnienie z opłaty.

**Opłata za zgłoszenie powinna być uiszczona równocześnie z wniesieniem podania.** W przypadku braku opłaty, Urząd, pod rygorem umorzenia postępowania wezwie zgłaszającego do jej wniesienia. W takiej sytuacji, może być ona uiszczona w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia wezwania Urzędu Patentowego (art. 223 ust. 1 i 2 pwp), co wydłuży postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

### 4. Ujawnienie zgłoszenia

Urząd Patentowy dokonuje niezwłocznie i nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia **ujawnienia** informacji o zgłoszeniu znaku towarowego (art. 146<sup>1</sup> ust. 2 pwp). Ujawnienie następuje w bazie Register +, dostępnej na stronie internetowej Urzędu. W bazie tej ujawnia się informacje o:

- znaku towarowym,

- dacie pierwszeństwa,
- dacie i numerze zgłoszenia,
- wykazie towarów i usług,
- imieniu i nazwisku lub nazwie zgłaszającego,
- miejscu zamieszkania lub siedzibie zgłaszającego oraz o kodzie kraju.

Od tego momentu, osoby trzecie mogą zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów, dla których znak jest przeznaczony, jak również zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego (zob. pkt Uwagi osób trzecich).

## 5. Weryfikacja zgłoszenia przez Urząd

Po otrzymaniu zgłoszenia znaku towarowego, Urząd Patentowy niezwłocznie nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu zgłoszenia oraz zawiadamia o tym zgłaszającego (art. 41 ust. 1 pwp w zw. z art. 148 pwp).

Ponadto, w badaniu formalnoprawnym, Urząd Patentowy sprawdza, czy zostały spełnione formalne warunki dla dokonania zgłoszenia.

Urząd Patentowy może wezwać (z wyjątkiem określonych ustawowo przypadków) do złożenia tłumaczenia na język polski każdego dokumentu sporządzonego w języku innym niż polski (§ 11 ust. 4 rozporządzenia).

### Elementy zgłoszenia badane z urzędu

#### 5.1. Data zgłoszenia

Zgłoszenie uważa się za dokonane **w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego**, z zachowaniem formy pisemnej, również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.

Urząd Patentowy RP wydaje **postanowienie stwierdzające datę dokonania zgłoszenia** w przypadkach, gdy:

- zgłoszenie przesłane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest tożsame z dostarczonym oryginałem;

- wówczas datą zgłoszenia jest dzień nadesłania oryginału zgłoszenia, pod warunkiem, że nadesłano go w ciągu 30 dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem;
- zgłoszenie zostało przesłane telefaksem, a oryginał zgłoszenia wpłynął po upływie 30 dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem;
  - wówczas zgłoszenie telefaksem uznaje się za niebyłe, a datą nowego zgłoszenia jest data dostarczenia oryginału;
- w podaniu brakowało określenia znaku towarowego lub wykazu towarów i usług, a zgłaszający, na wezwanie Urzędu, uzupełnił je o te elementy;
  - datą zgłoszenia jest wtedy data nadesłania ostatniego z brakujących elementów.

## 5.2. Określenie znaku towarowego i wykaz towarów/usług

Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że w zgłoszeniu nie został określony znak towarowy lub nie zostały wskazane towary, dla których znak jest przeznaczony, wzywa do uzupełnienia zgłoszenia postanowieniem wydanym pod rygorem umorzenia postępowania (**Uwaga:** Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpływu do Urzędu ostatniego brakującego dokumentu).

Jeżeli umieszczona w podaniu, czy też załączona do niego, odbitka lub fotografia znaku jest mało czytelna, Urząd wezwie zgłaszającego do nadesłania wyraźniejszej odbitki.

Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi usterki w wykazie towarów i usług, wzywa postanowieniem zgłaszającego do jego poprawienia – wyjaśnienia określeń niejednoznacznych, doprecyzowania określeń zbyt ogólnych, a także przeniesienia ich do właściwej klasy w przypadku błędnego sklasyfikowania. Postanowienie to jest wydawane pod rygorem umorzenia postępowania.

**Uwaga:** Jeżeli po wszczęciu postępowania, zgłaszający wprowadził do zgłoszenia znaku towarowego uzupełnienia lub poprawki, których nie dopuszczają przepisy ustawy, Urząd Patentowy wydaje postanowienie odmawiające uwzględnienia takich uzupełnień i poprawek (art. 144<sup>1</sup> pwp).

Jeżeli wykaz nie wymaga większych wyjaśnień, Urząd może przesłać zgłaszającemu propozycję wykazu, będącą wynikiem jego przerebadowania. Jeśli zgłaszający nie zajmie w tej sprawie stanowiska, wykaz jest przyjmowany w wersji zaproponowanej przez Urząd (art. 142 pwp).

**Uwaga:** Urząd Patentowy może wprowadzić poprawki w dokumentacji zgłoszenia, w zakresie wykazu towarów i ich klasyfikacji, pod warunkiem, że poprawki te nie będą prowadzić do zmiany zakresu żądanej ochrony (art. 142 pwp).

### 5.3. Jednolitość zgłoszenia

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku towarowego. W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera kilka znaków, Urząd Patentowy wezwie zgłaszającego do rozdzielenia zgłoszenia i złożenia oddzielnych zgłoszeń, co do każdego ze znaków. Każde z wydzielonych zgłoszeń powinno zostać odpowiednio opłacone, zgodnie z Tabelą opłat.

Jeżeli wydzielone zgłoszenia nie wpłynęły w wyznaczonym terminie, Urząd będzie dalej procedował zgłoszenie tylko w stosunku do znaku wskazanego w zgłoszeniu na pierwszym miejscu, a pozostałe znaki uzna za wycofane przez zgłaszającego i umorzy postępowanie w tej części. Tak samo się stanie w przypadku nie uiszczenia opłaty za wydzielone zgłoszenia.

### 5.4. Dane zgłaszającego i podpisy uprawnionych osób

W przypadku wątpliwości Urzędu, co do poprawności danych zgłaszającego, Urząd dokonuje wstępnej weryfikacji w bazach internetowych – Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli taka weryfikacja potwierdzi wątpliwości Urzędu, zgłaszający jest wzywany do złożenia wyjaśnień.

W uzasadnionych przypadkach, Urząd Patentowy, sprawdzając, czy spełnione zostały ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, może wezwać zgłaszającego postanowieniem pod rygorem umorzenia, do nadesłania w wyznaczonym terminie dokumentów i wyjaśnień dotyczących tego zgłoszenia oraz do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji zgłoszenia (art. 46 ust. 1 pwp).

Przykładowo, Urząd Patentowy może wezwać zgłaszającego będącego osobą prawną o uzupełnienie podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki, jeżeli się okaże, że spółkę powinny reprezentować dwie osoby z zarządu spółki, a podpisała się tylko jedna z nich.

## 5.5. Regulamin znaku

W przypadku ubiegania się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy lub wspólny znak towarowy gwarancyjny albo wspólne prawo ochronne, Urząd Patentowy sprawdza, czy do znaku został dołączony regulamin. Urząd Patentowy weryfikuje także, czy regulamin znaku w swej treści zawiera wymagane prawem zapisy.

W razie stwierdzenia braku regulaminu, czy też wątpliwości, co do jego treści, Urząd Patentowy wydaje postanowienie wzywające zgłaszającego do jego uzupełnienia, pod rygorem umorzenia postępowania (art. 42 ust. 1 pwp).

## 5.6. Pełnomocnictwo

Urząd sprawdza, czy do podania zostało dołączone pełnomocnictwo, a także dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeżeli pełnomocnictwo obejmuje kilka osób ustanowionych do tych samych czynności, za pełnomocnika uważa się tego z nich, który dokonał czynności i dołączył pełnomocnictwo do akt (art. 238 ust. 2 pwp).

W przypadku nienadesłania dokumentu pełnomocnictwa lub nieuiszczenia należnej opłaty od pełnomocnictwa, Urząd Patentowy wzywa pełnomocnika do usunięcia stwierdzonych braków oraz stronę do potwierdzenia czynności dokonanych przez pełnomocnika. Wydaje w tym względzie postanowienie pod rygorem umorzenia postępowania lub zaniechania czynności uzależnionej od uiszczenia opłaty (art. 237 ust. 5 pwp).

Weryfikując pełnomocnictwo, Urząd Patentowy w szczególności sprawdza:

- datę jego udzielenia – pełnomocnictwo powinno być udzielone najpóźniej w dacie zgłoszenia. Jeżeli jest ono udzielone jednak później, zgłaszający powinien potwierdzić czynności dokonane wcześniej przez pełnomocnika,
- dane podmiotu udzielającego pełnomocnictwa – powinny być one tożsame z danymi podmiotu wymienionego w zgłoszeniu jako zgłaszający,
- zakres pełnomocnictwa (np. czy obejmuje postępowania prowadzone przed Urzędem Patentowym),
- podpisy osób udzielających pełnomocnictwa – czy są uprawnione do podpisywania pełnomocnictwa w imieniu zgłaszające-



go znak towarowy (zwykle dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).

## 5.7. Dowód pierwszeństwa

Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłoszenie nie zawiera tłumaczenia dowodu pierwszeństwa na język polski lub na język angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, wzywa zgłaszającego, pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa, do uzupełnienia zgłoszenia.

W przypadku, gdy zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa dla **zgłoszenia wydzielonego** ze zgłoszenia pierwotnego, a oświadczenia o zastrzeganiu pierwszeństwa i dowód pierwszeństwa wraz ze stosowanym tłumaczeniem, zostały złożone w przewidzianym terminie do akt zgłoszenia pierwotnego, z którego kolejne zgłoszenie zostało wydzielone, powinien:

1. w podaniu zgłoszenia wydzielonego **potwierdzić** te oświadczenia, a także
2. złożyć wraz ze zgłoszeniem wydzielonym **kopię** dowodu pierwszeństwa, o którym mowa lub kopię jego tłumaczenia, gdy jest ono wymagane.

Dotyczy to także przypadku składania **oświadczenia o prawie** do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa przysługującego ze zgłoszenia bądź wystawienia znaku towarowego dokonanego **przez inną osobę**. W razie braku tych dokumentów, Urząd wzywa zgłaszającego do uzupełnienia w tym zakresie zgłoszenia wydzielonego w wyznaczonym terminie, pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa (art. 39<sup>1</sup> ust. 2 pwp).

Urząd Patentowy wydaje **postanowienie o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa** w całości lub w części (art. 48 pwp w zw. z art. 148 pwp), jeżeli stwierdzi, że:

- 1) zgłaszający nie jest uprawniony do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa;
- 2) zgłoszenie dokonane za granicą, na którym zgłaszający opiera swoje zastrzeżenie uprzedniego pierwszeństwa, nie jest pierwszym prawidłowym zgłoszeniem;

- 3) wystawa, na której wystawienie jest podstawą zastrzeżenia uprzedniego pierwszeństwa przez zgłaszającego, nie spełnia określonych ustawą wymagań;
- 4) znak towarowy zgłoszony w Urzędzie Patentowym lub odpowiednia część tego znaku (np. wykaz towarów i usług) różni się od znaku, do którego zgłaszającemu przysługuje uprzednie pierwszeństwo;
- 5) zgłaszający uchybił przewidzianym ustawą terminom dla dokonania zgłoszenia albo terminowi dla złożenia dowodu pierwszeństwa lub innego dokumentu bądź oświadczenia wymagane do uzyskania pierwszeństwa; lub
- 6) zgłaszający nie spełnił warunków określonych ustawą dotyczących skutecznego złożenia oświadczenia o korzystaniu z uprzedniego pierwszeństwa.

## 5.8. Opłata za zgłoszenie i wnioski o zwolnienie z opłaty

Opłata jednorazowa za zgłoszenie powinna być uiszczona z góry. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak opłaty za zgłoszenie, wzywa zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do jej uiszczenia w terminie miesiąca od daty doręczenia wezwania Urzędu Patentowego RP (art. 223 ust. 1 i ust. 2 pwp).

Urząd Patentowy RP, w przypadku, gdy zgłaszający złożył wniosek o zwolnienie od uiszczenia pełnej opłaty za zgłoszenie znaku towarowego, może wezwać go do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym lub stanie rodzinnym i majątkowym osób pozostających ze zgłaszającym lub wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (art. 226 ust. 3<sup>1</sup> pwp).

W przypadku odmowy zwolnienia lub częściowego zwolnienia od opłaty, wyznacza się termin jej uiszczenia, pod rygorem umorzenia postępowania (art. 226 ust. 6 pwp).

Termin do uiszczenia opłaty za zgłoszenie może być przywrócony na wniosek zgłaszającego, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym termin ten upłynął, uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Jednocześnie ze złożeniem takiego wniosku zgłaszający, powinien uiszczyć zaległą opłatę. Jeżeli została już wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie zgłoszenia z powodu

nieuiszczenia opłaty, decyzja taka może zostać uchylona na wniosek zgłaszającego o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy oraz uiścić zaległą opłatę.

## 5.9. Inne braki i usterki w zgłoszeniu

W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy, sprawdzając, czy spełnione zostały ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego, może wezwać zgłaszającego postanowieniem do nadesłania w wyznaczonym terminie, pod rygorem umorzenia postępowania, dokumentów i wyjaśnień dotyczących tego zgłoszenia oraz do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji zgłoszenia (art. 46 ust. 1 w zw. z art. 148 pwp).

Ponadto, w przypadku stwierdzenia innych braków i istotnych usterek w zgłoszeniu, Urząd Patentowy wydaje postanowienia wzywające zgłaszającego, do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, pod rygorem umorzenia postępowania (art. 42 ust. 1 w zw. z art. 148 pwp).

## 5.10. Postać elektroniczna zgłoszenia

Zgłoszenie przesłane w postaci elektronicznej uznaje się za niebyłe, gdy zawiera szkodliwe oprogramowanie, gdyż Urząd Patentowy nie jest zobowiązany do otwierania takiej korespondencji i jej dalszego przetwarzania. Podobny skutek odnosi się do zgłoszenia nieczytelnego.

W przypadku, gdy nieczytelne są tylko niektóre z części zgłoszenia, uważa się, że nie zostały one złożone. Urząd Patentowy wyznacza wówczas postanowieniem, pod rygorem umorzenia postępowania, termin do uzupełnienia zgłoszenia. W przypadku uzupełniania zgłoszenia o takie elementy, jak określenie znaku i wykaz towarów/usług, zgłoszenie uznaje się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu ostatniego z brakujących dokumentów (art. 13 ust. 8 w zw. art. 31, art. 123 ust. 2, art. 138 pwp).

## 5.11. Konwersja unijnego znaku towarowego

Do konwersji unijnego znaku towarowego mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 zmieniające rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz odpowiednio przepisy ustawy pwp.

Rozporządzenie 2015/2424 szczegółowo określa warunki, jakie należy spełnić, aby dokonać konwersji unijnego znaku towarowego, w tym elementy wniosku o konwersję. Ich spełnienie jest badane przez EUIPO. Jeżeli braki nie zostały spełnione w terminie wyznaczonym przez EUIPO, urząd ten odrzuca wniosek o konwersję i nie jest on przekazywany do urzędu krajowego.

Zgłoszenie unijnego znaku towarowego lub unijny znak towarowy przekazane stosownie do art. 113 ww. rozporządzenia nie mogą być poddane formalnym wymogom ustawodawstwa krajowego, które są różne od lub dodatkowe w stosunku do przewidzianych w przedmiotowym rozporządzeniu lub w aktach przyjętych zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem (art. 114 ust. 2 rozporządzenia 2015/2424).

Jednakże, urząd krajowy może wymagać, aby wnioskodawca, w terminie nie krótszym niż dwa miesiące:

- uiszczył opłatę krajową za zgłoszenie,
- przedstawił, w jednym z języków urzędowych danego państwa, tłumaczenie wniosku oraz załączonych dokumentów (Urząd wymaga przedstawienia tłumaczenia wniosku o konwersję na język polski).

## 5.12. Terminy w postępowaniu zgłoszeniowym

W toku postępowania w sprawach związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń znaków towarowych, Urząd Patentowy wyznacza stronie do dokonania określonych czynności terminy nie krótsze niż (o ile ustawa nie stanowi inaczej):

- 1) 1 miesiąc, gdy strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) 2 miesiące, gdy strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.

W uzasadnionych przypadkach, Urząd Patentowy wyznacza dłuższy termin, lecz nie więcej niż o 3 miesiące (art. 242 pwp).

**Uwaga:** Jeżeli przed upływem wyznaczonego terminu, zgłaszający zawiadomi Urząd Patentowy na piśmie o przyczynach niedotrzymania tego terminu, czynność może być dokonana w ciągu 2 miesięcy po jego upływie. Urząd w takim przypadku uważa termin za przedłużony i nie podejmuje w tym zakresie dodatkowych czynności (art. 242 ust. 3 pwp).

**Ważne:** Jeżeli termin dokonania zgłoszenia w celu zachowania uprzedniego pierwszeństwa lub termin złożenia dokumentu przypada na dzień, w którym Urząd Patentowy jest nieczynny dla interesantów, doręczenie zgłoszenia lub dokumentu w pierwszym dniu otwarcia Urzędu Patentowego traktuje się jako dokonane w terminie. Ponadto Urząd Patentowy zapewnia w swojej siedzibie przyjmowanie w każdym czasie przesyłek doręczanych przez osoby zainteresowane, bez względu na porę dnia (art. 243 ust. 5, art. 243 ust. 7 pwp).

## Rozdział II

# ZDOLNOŚĆ REJESTRACYJNA ZNAKU TOWAROWEGO

W niniejszej części przewodnika opisana została procedura badania zdolności rejestracyjnej zgłoszenia znaku towarowego po zakończeniu etapu badania formalnoprawnego do momentu publikacji zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Po sprawdzeniu kwestii formalnych i wyjaśnieniu ewentualnych braków, Urząd sprawdza czy zgłoszony znak towarowy posiada zdolność rejestracyjną rozpoczynając tym samym etap badania bezwzględnych podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego. W związku z przejściem na system sprzeciwowy, który nastąpił z dniem 15 kwietnia 2016 r., badanie *ex officio* zdolności rejestracyjnej znaku zostało ograniczone wyłącznie do przesłanek bezwzględnych, ujętych w art. 129<sup>1</sup> pwp.

Pozytywny wynik przeprowadzonego badania prowadzi do opublikowania zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego. Na tym etapie, Urząd Patentowy opracowuje również zawiadomienie o istnieniu wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych mogących stanowić podstawę sprzeciwu i przekazuje je zgłaszającemu.

Na każdym etapie postępowania, Urząd dokładnie sprawdza wszelkie dowody, okoliczności i stanowiska przedstawione zarówno przez zgłaszającego jak i osoby trzecie. Urząd dąży też do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w celu sprawnego procedowania i wydania poprawnych decyzji. Istotne jest zwrócenie uwagi, iż poprawne przygotowanie zgłoszenia może znacząco przyspieszyć proces udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Poniżej, uwzględniono szczegółowe informacje dotyczące kolejnych kroków postępowania.

## 1. Badanie zdolności rejestracyjnej znaku

Po pozytywnym zakończeniu etapu formalnoprawnego, Urząd przystępuje do oceny zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku towarowego.

### 1.1. Badanie poprawności wykazu towarów i usług

Na wstępie sprawdzana jest prawidłowość zgłoszonego wykazu towarów i usług. Każde zgłoszenie znaku towarowego musi zawierać wykaz towarów i usług, przedstawiony w sposób jasny i precyzyjny, pozwalający na ustalenie zakresu ochrony (§ 7 rozporządzenia). Natomiast, opis towarów i usług uznaje się za wystarczająco jasny i precyzyjny, jeżeli zakres ochrony może wynikać z jego dosłownego i zwyczajowego znaczenia. W tym miejscu warto również wspomnieć o „Wspólnym komunikacie dotyczącym praktyki w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji”, który można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Patentowego. Wypracowane, przez urzędy ds. własności intelektualnej UE, wytyczne zawarte w komunikacie mają pomagać przy określaniu, czy dany termin klasyfikacji jest wystarczająco jasny i precyzyjny, aby mógł zostać zawarty w wykazie towarów i usług zgłoszonego znaku towarowego.

Przy sporządzaniu wykazu, warto posługiwać się określeniami zawartymi w klasyfikacji przyjętej na podstawie Porozumienia nicejskiego. Towary i usługi ujęte w wykazie powinny być ponadto pogrupowane w odpowiednich klasach, a sam wykaz uporządkowany według rosnących klas towarowych. Klasyfikacja nicejska pozostaje obowiązującym standardem dla klasyfikacji towarów i usług przy zgłaszaniu i rejestracji znaków towarowych. Składa się ona z 34 klas towarowych (1–34) i 11 klas usługowych (35–45) i służy wyłącznie celom administracyjnym [szerzej: *Przewodnik – Znaki Towarowe. Podstawy sprzeciwu. Na podstawie art. 132<sup>1</sup> pwp*].

Urząd również akceptuje i zachęca do korzystania z określeń zawartych w **narzędziu TMClass**, który zawiera wspólną bazę dopuszczalnych terminów oraz pomaga wyszukiwać i klasyfikować towary i usługi potrzebne do ubiegania się o ochronę znaku towarowego [więcej informacji zob.: <http://tmclass.tmdn.org/ec2/>]. Poprawne przygotowanie wykazu towarów i usług, przy użyciu Klasyfikacji nicejskiej bądź narzędzia TMClass może w znaczący sposób przyspieszyć procedurę rozpatrywania znaków towarowych.

Jeżeli niektóre z określeń, zawarte w wykazie towarów i usług, będą budziły wątpliwości, co do ich charakteru lub funkcji, niezbędne będzie ich wyjaśnienie lub sprecyzowanie, co przełoży się na wydłużenie postępowania.

Podsumowując, podczas badania poprawności wykazu towarów i usług, Urząd sprawdza czy wskazane towary i usługi są wystarczająco jasne i precyzyjne oraz czy są odpowiednio zaklasyfikowane. Jeżeli Urząd stwierdzi, że w wykazie występują usterki, powiadomi o tym zgłaszającego wyznaczając mu odpowiedni termin na dokonanie niezbędnych poprawek. Warto jednak podkreślić, iż wszelkie braki, które wymagają wyjaśnień wydłużają postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Dlatego też, w celu przyspieszenia procedury, posługiwanie się uznanymi terminami z Klasyfikacji nicejskiej bądź przy użyciu narzędzia TMClass może mieć istotne znaczenie.

## 1.2. Badanie bezwzględnych przesłanek odmowy

Po sprawdzeniu poprawności wykazu towarów i usług, Urząd przechodzi do badania zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku towarowego. Posiadanie przez znak towarowy zdolności rejestracyjnej oznacza, że w konkretnym przypadku nie występują bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego.

W związku z przejściem na system sprzeciwowy, nowelizacja ustawy pwp zakłada usystematyzowanie wszystkich przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego. Wprowadzono nowe brzmienie dla art. 129 i art. 132 pwp oraz usunięto art. 131 pwp, tym samym dzieląc przesłanki na te, które będą badane z urzędu, i te które mogą stanowić podstawę sprzeciwu. W art. 129<sup>1</sup> pwp brzmienie niektórych przesłanek dostosowano również do odpowiednich norm prawa unijnego, w tym dyrektywy 2015/2436 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Urząd Patentowy ocenia posiadanie przez oznaczenie zdolności odróżniającej, a także sprawdza wszelkie inne przesłanki wymienione w art. 129<sup>1</sup> pwp, które mogą uzasadniać wydanie decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego. W toku postępowania, Urząd dokonuje oceny zdolności odróżniającej zgłoszonego oznaczenia pod względem realizacji podstawowej funkcji znaku towarowego, którą co do zasady jest jego funkcja odróżniająca. Tym samym, nie zostanie udzielone prawo



ochronne na oznaczenia, które m.in. nie mogą być znakiem towarowym, nie nadają się do odróżniania towarów, a także są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, posiadają mylący charakter czy też są zgłoszone w złej wierze.

W tym miejscu, warto jednocześnie podkreślić, iż Urząd Patentowy dokonuje weryfikacji oznaczenia bez wnikania w istnienie przesłanek względnych. W nowym trybie postępowania mogą one natomiast stanowić podstawę wniesienia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo naruszenia praw wcześniejszych [szerzej: *Przewodnik – Znaki towarowe. Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*].

## 2. Pismo informacyjne

Zgodnie z art. 145 ust. 2 pwp, jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, poinformuje zgłaszającego o zebranych dowodach i okolicznościach mogących świadczyć o istnieniu przeszkód oraz wyznaczy odpowiedni termin na zajęcie stanowiska [szerzej: *Rozdział I – Terminy w postępowaniu zgłoszeniowym*]. Po upływie wyznaczonego terminu, Urząd uwzględniając stanowisko zgłaszającego oraz wszelkie inne okoliczności w danej sprawie, wyda odpowiednią decyzję. Możliwe jest bowiem, że w wyniku uwag zgłaszającego bądź ograniczenia wykazu towarów i usług, Urząd odstąpi od swych zastrzeżeń. W przypadku braku zajęcia stanowiska, Urząd natomiast podejmie decyzję na podstawie zebranych materiałów.

Jeżeli wskazane przez Urząd przeszkody do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, o których mowa w art. 129<sup>1</sup> pwp dotyczą tylko niektórych towarów i/lub usług, wydana zostanie decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego tylko dla tych towarów i/lub usług (art. 145 ust. 3 pwp). Natomiast, co do pozostałej części, dla których nie występują bezwzględne przeszkody, Urząd opublikuje zgłoszenie znaku w tym zakresie w Biuletynie Urzędu Patentowego.

### 3. Publikacja w BUP

Jeżeli Urząd stwierdzi, iż w konkretnej sprawie nie występują bezwzględne przeszkody odmowy udzielenia prawa ochronnego, zgłoszenie znaku towarowego jest publikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego. Zgodnie z art. 146<sup>1</sup> ust. 1 pwp Urząd Patentowy niezwłocznie dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego, co do którego nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129<sup>1</sup> pwp. Tym samym, w zależności od uznania zdolności rejestracyjnej, Urząd dokona ogłoszenia zgłoszenia znaku towarowego w BUP w całości lub w części.

W sprawie zgłoszonego znaku towarowego, Urząd publikuje następujące informacje:

- numer zgłoszenia znaku towarowego,
- data zgłoszenia znaku towarowego,
- dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy),
- wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe,
- określenie znaku towarowego,
- kategorię znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego,
- nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju.

Jednocześnie, jeżeli Urząd na etapie badania bezwzględnych podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy uzna, iż przeszkody dotyczą tylko części towarów i/lub usług, wyda decyzję o odmowie tylko w tym zakresie. Co do pozostałych towarów i/lub usług, dla których nie istnieją przeszkody, Urząd Patentowy dokona ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego w pozostałym zakresie (art. 146<sup>1</sup> ust. 3 pwp).

Na tym etapie, Urząd również przekazuje zgłaszającemu zawiadomienie dotyczące istnienia identycznych lub podobnych znaków towarowych.

## 4. Zawiadomienie o znakach kolizyjnych

Zgodnie z art. 146<sup>1</sup> ust. 6 pwp „dla zgłoszenia znaku towarowego podlegającego ogłoszeniu, Urząd Patentowy sporządza zawiadomienie o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, przeznaczonych do oznaczania takich samych lub podobnych towarów i przekazuje je zgłaszającemu”.

Pismo to zawiera wcześniej ujawnione identyczne lub podobne znaki towarowe, które dotyczą identycznych lub podobnych klas towarów i usług.

Zawiadomienie sporządza się na podstawie badania przeprowadzonego za pomocą specjalnie przygotowanych baz danych, a ostateczne wyniki są oceniane przez eksperta. W piśmie wyszczególnione są głównie informacje o wcześniejszych prawach, które mogą zostać powołane przeciwko zgłoszeniu znaku towarowego. **Należy jednak podkreślić, że zawiadomienie to ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest prawnie wiążące.**

Jeżeli natomiast Urząd nie stwierdzi istnienia względnych przeszkód odmowy, zawiadomienie takie nie zostanie przesłane zgłaszającemu. Niemniej, sprzeciw wobec zgłoszenia może mimo to zostać wniesiony po jego opublikowaniu. Zawiadomienie ma na celu jedynie umożliwienie wycofania zgłoszenia bądź ograniczenia jego zakresu ochrony przed publikacją, aby wyeliminować potencjalny wpływ sprzeciwu.

Takie zawiadomienie zawiera informacje o:

- zgłoszeniach z wcześniejszą datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa wcześniejszą niż rozpatrywane zgłoszenie,
- wcześniejszych zarejestrowanych znakach towarowych.

Zawiadomienie to wysyłane jest zgłaszającemu zwykłym listem.

W celu przygotowania takiego zawiadomienia, uwzględnia się datę dokonania zgłoszenia, elementy słowne i graficzne znaku towarowego, a także klasy towarów i usług [szerzej: *Przewodnik – Znaki towarowe. Podstawy sprzeciwu. Na podstawie art. 132<sup>1</sup> pwp*].

W odniesieniu do konkretnych towarów i usług znaku zgłoszonego, badanie odbywa się na podstawie klas według Klasyfikacji nicejskiej, które są wskazane we wcześniej zarejestrowanych znakach. Porównywane są towary i usługi należące do tej samej klasy, jak również klas kolidujących lub towarów i usług komplementarnych. Badanie ma na celu identyfika-

cję podobnych lub identycznych wcześniejszych znaków zgłoszonych dla tych samych klas lub klas zawierających podobne towary i/lub usługi.

Urząd natomiast nie odmawia udzielenia prawa ochronnego, w przypadku znalezienia identycznych lub podobnych wcześniejszych znaków towarowych. Kwestię tę może podnieść jedynie uprawniony z wcześniejszego prawa w postępowaniu w sprawie sprzeciwu lub unieważnieniu zarejestrowanego znaku towarowego.

## 5. Uwagi osób trzecich

Osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi dotyczące występowania bezwzględnych podstaw odmowy wskazanych w art. 129<sup>1</sup> pwp do momentu wydania ostatecznej decyzji (art. 146<sup>1</sup> ust. 4 pwp). Osoba zgłaszająca uwagi nie przystępuje do postępowania w charakterze strony, a tym samym Urząd nie będzie jej powiadamiał o podejmowanych czynnościach. Złożenie uwag przez osobę trzecią nie jest działaniem formalnym, dlatego też uwagi te nie są prawnie wiążące, a mogą jedynie wskazywać na ewentualne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego. To, czy Urząd uzna przesłane uwagi za zasadne, zależy od eksperta przeprowadzającego badanie, który bierze pod uwagę wszelkie okoliczności i dowody mogące świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego.

Urząd informuje o złożonych uwagach i przekazuje ich kopię zgłaszającemu. W takim przypadku Urząd wyznaczy zgłaszającemu termin na zajęcie stanowiska w stosunku do złożonych uwag, po czym będzie kontynuował postępowanie.

Warto jednocześnie zauważyć, iż Urząd może wznowić badanie bezwzględnych podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego nawet po ogłoszeniu o zgłoszeniu w BUP, w dowolnym czasie przed wydaniem ostatecznej decyzji (art. 146<sup>1</sup> ust. 5 pwp). Może się tak zdarzyć, w przypadku gdy osoby trzecie przedłożą uwagi po publikacji, bądź też sam Urząd dowie się o istnieniu poważnych przeszkód udzielenia prawa ochronnego. [szerzej: *Przewodnik – Znaki towarowe. Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*].

## Rozdział III

# ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA ZGŁOSZENIOWEGO

## 1. Rodzaje decyzji

Wydanie decyzji w sprawie zgłoszenia znaku towarowego kończy postępowanie zgłoszeniowe.

Urząd wydaje **decyzję o udzieleniu prawa ochronnego**, jeżeli nie stwierdzi żadnych przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129<sup>1</sup> pwp, a termin do złożenia sprzeciwu bezskutecznie upłynął lub wniesione sprzeciwy zostały uznane za bezzasadne.

Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy **stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego** (art. 147 ust. 2 pwp).

W przypadku stwierdzenia przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129<sup>1</sup> pwp, Urząd Patentowy wydaje **decyzję o odmowie udzielenia** prawa. Co do zasady, taka decyzja jest wydawana jeszcze przed publikacją informacji o zgłoszeniu znaku towarowego w BUP. Jednakże, Urząd może odmówić udzielenia prawa także w przypadku, gdy powziął informację o dodatkowych okolicznościach wskazanych w art. 129<sup>1</sup> pwp, dopiero po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego. Zwykle będzie miało to miejsce w przypadku złożenia uwag przez osoby trzecie.

Jeżeli brak warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy dotyczy tylko niektórych towarów lub usług, Urząd Patentowy wydaje **decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego w tym zakresie** (art. 145 ust. 3 pwp).

Ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego w BUP otwiera okres sprzeciwowy, w trakcie którego można składać sprzeciwy do zgłoszenia znaku towarowego, na podstawie art. 132<sup>1</sup> pwp. Postępowania w spra-

wie sprzeciwów są postępowaniami odrębnymi wobec zgłoszeniowego, które zostaje wstrzymane do momentu rozpatrzenia sprzeciwów (art. 152<sup>17</sup> ust. 1 pwp).

Po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań w sprawie sprzeciwów, Urząd Patentowy **odmawia** udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie, w którym sprzeciwy zostały uznane za zasadne, a w pozostałym zakresie **udziela** prawa ochronnego na znak towarowy.

Urząd Patentowy może także wydać decyzję o **umorzeniu** postępowania. Najczęściej jest ona następstwem niewykonania przez zgłaszającego w wyznaczonym terminie postanowienia, wydanego pod rygorem umorzenia postępowania (art. 42 ust. 1, art. 46 ust. 1 pwp).

Decyzję o **umorzeniu** postępowania zgłoszeniowego Urząd wydaje także w przypadku, gdy okaże się ono bezprzedmiotowe np. zgłaszający wycofa wniosek o udzielenie prawa ochronnego, rezygnując z ubiegania się o znak towarowy (art. 105 kpa w zw. art. 252 pwp).

Urząd Patentowy **umarza** również postępowanie, które było zawieszane na wniosek zgłaszającego na podstawie art. 98 § 1 kpa, a zgłaszający w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania nie zwrócił się o jego podjęcie (art. 98 § 2 kpa w zw. z art. 252 pwp).

**Uwaga: Decyzje kończące postępowanie zgłoszeniowe są publikowane w Wiadomościach Urzędu Patentowego.**

## 2. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu zgłoszeniowym

Od decyzji Urzędu Patentowego, a także postanowień wydawanych na podstawie ustawy pwp, stronie służy **wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy** w rozumieniu kpa (art. 244 pwp).

**Termin** do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem – 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia (art. 244 ust. 4 pwp).

Przed upływem terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja nie podlega wykonaniu (art. 244<sup>1</sup> ust. 5 pwp).

**Wniosek** o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga **uzasadnienia**. W treści przedmiotowego wniosku wymagane jest więc przyto-

czenie argumentacji określającej przyczyny, które w ocenie strony, pozwalają na uznanie rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego RP za wadliwe (art. 244 ust. 1<sup>2</sup> pwp).

Do postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych ustawy pwp, przepisy kpa dotyczące rozpatrywania odwołania od decyzji (art. 244 ust. 1<sup>1</sup> pwp).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy musi zostać **opłacony**, zgodnie ze stawką podaną w Tabeli Opłat. W przypadku braku uiszczenia opłaty wraz z wnioskiem, Urząd Patentowy wzywa stronę do uiszczenia opłaty.

Jeżeli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy **nie spełnia wymogów formalnych** (zarówno tych określonych przepisami pwp, jak i zasad ogólnych kpa dotyczących składanych podań – art. 63 § 2), Urząd Patentowy wzywa wnioskodawcę postanowieniem do usunięcia braków w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma, pod rygorem umorzenia postępowania (art. 244<sup>1</sup> pwp). Jeżeli strona usunie braki formalne w wyznaczonym terminie, wnioskowi nadaje się dalszy bieg i podlega on rozpoznaniu. W odmiennej sytuacji, Urząd Patentowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

**Przykład:** na wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy brakuje jednego z podpisów osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu zgłaszającego znak towarowy.

W przypadku **niedopuszczalności** złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy albo uchybieniu terminu do jego wniesienia, Urząd Patentowy stwierdza ten fakt w drodze postanowienia. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne (art. 134 kpa w zw. z art. 244 ust. 1<sup>1</sup> pwp).

**Niedopuszczalność** wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może wynikać z przyczyn przedmiotowych, jak też z przyczyn podmiotowych. W pierwszej grupie wymienić można brak przedmiotu zaskarżenia, wyłączenie możliwości wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie lub wyczerpanie przysługujących środków zaskarżenia. Do podmiotowych przyczyn niedopuszczalności wniosku zalicza się przypadki wniesienia środka zaskarżenia przez osobę niemającą do tego legitymacji bądź przez osobę niemającą zdolności do czynności prawnych [wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2007 r., II OSK 1661/06].

Uchybienie terminu jest okolicznością obiektywną i w razie jej stwierdzenia Urząd nie ma innej możliwości działań prawnych, niż

wydanie postanowienia o uchybieniu terminu. Wyjątkiem jest tutaj złożenie wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, wniosku o przywrócenie terminu do jego złożenia na podstawie art. 58 § 1 kpa.

**W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy wydaje decyzję, w której, zgodnie z art. 245 ust. 1 pwp:**

**1. utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję**

Taką decyzję wydaje Urząd Patentowy, gdy po ponownym rozpatrzeniu sprawy, całokształtu jej okoliczności, wszystkich argumentów przedstawionych przez stronę postępowania i zebranych dowodów, podejmuje decyzję o utrzymaniu w mocy całości zaskarżonej decyzji.

**2. uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub części i w tym zakresie rozstrzyga co do istoty sprawy**

Urząd Patentowy, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, może uchylić w całości swoją decyzję.

Decyzja może być także uchylona w części. Przypadek częściowego uchylecia decyzji zazwyczaj dotyczy uwzględnienia odwołania zgłaszającego, co do części towarów i usług. W takim przypadku, część towarów i usług nadal jest objęta odmową udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, ale do części, w której odmowa została uchylona, może być wydana decyzja o udzieleniu prawa ochronnego.

W obu przypadkach, warunkiem wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, jest bezskuteczny upływ terminu do złożenia sprzeciwów, bądź też zakończenie postępowań w sprawie sprzeciwów decyzją negatywną dla podmiotów wnoszących sprzeciw (oddalenie sprzeciwów, umorzenie postępowania w sprawie sprzeciwu itp.).

**3. uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie umarza postępowanie w sprawie**

W art. 245 ust. 1 pkt 3 pwp została przewidziana możliwość uchylecia zaskarżonej decyzji w całości lub w części i w tym zakresie umorzenia postępowania w sprawie zgłoszenia znaku towarowego.

Przepis ten jest analogiczny do normy prawnej zawartej w kpa – 138 § 1 pkt 2 *in fine*.

Zgodnie z wyrokiem NSA: „Organ wyższego stopnia, działający jako organ odwoławczy, nie może umorzyć postępowania przed organem I instancji bez wcześniejszego orzeczenia o uchyleniu zaskarżonej decyzji tego organu, podlega bowiem rygorom z art. 138 kpa. Organ



odwoławczy nie może przy tym umorzyć postępowania na podstawie art. 105 kpa, ponieważ zakres decyzji organu odwoławczego regulują wyłącznie przepisy art. 138 kpa” [por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 28 stycznia 1982 r., I SA 1273/82, GP 1982, nr 12, s. 2].

Tym samym, jeżeli w trakcie postępowania w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy okaże się, że konieczne jest umorzenie postępowania zgłoszeniowego, Urząd działający w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy musi najpierw uchylić decyzję wydaną w postępowaniu zgłoszeniowym, a następnie umorzyć to postępowanie, w całości lub w części, zależnie od przypadku (kierując się przesłankami określonymi w art. 105 § 1 kpa).

Konkretnym przykładem sytuacji prawnej, w której zostanie wydana taka decyzja, jest:

- cofnięcie zgłoszenia tj. wniosku o udzielenie prawa ochronnego, w odniesieniu do całości, bądź części towarów i usług,
- podpisanie podania o udzielenie prawa ochronnego i uczestnictwo w postępowaniu zgłoszeniowym osoby, która była nieuprawniona do występowania w imieniu zgłaszającego (np. wadliwie umocowany pełnomocnik, jeśli braki pełnomocnictwa nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie),
- nie istnieje już podmiot, który złożył wniosek o udzielenie prawa ochronnego, a okoliczności prawne wykluczają wstąpienie na jego miejsce następców prawnych.

#### 4. umarza postępowanie w części, a w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję lub uchyla zaskarżoną decyzję i rozstrzyga co do istoty sprawy

W punkcie 4 przewidziana jest możliwość częściowego umorzenia postępowania toczącego się w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, i jednocześnie rozstrzygnięcia o istocie sprawy w pozostałym zakresie. Takie rozstrzygnięcie konieczne jest w sytuacji, w której skarżący cofa wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, ale tylko w części, ponieważ w pozostałym zakresie dalej nie zgadza się z decyzją Urzędu i podtrzymuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

**Przykład:** Zgłaszający przyznaje rację Urzędowi, że w stosunku do części zgłoszenia zachodzą przesłanki odmowy udzielenia prawa na podstawie art. 129<sup>1</sup> pwp (np. w stosunku do towarów w kl. 25) i w tym zakresie cofa wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jednakże nadal

nie zgadza się z odmową w stosunku do towarów z kl. 18 i w tym zakresie podtrzymuje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W powyższym przypadku, Urząd umorzy postępowanie w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w części, w stosunku do której cofnięto wnioski, a w pozostałym zakresie utrzyma decyzję w mocy albo też uchyli ją w całości lub w części i rozstrzygnie co do istoty.

#### 5. umarza postępowanie

Urząd Patentowy może umorzyć postępowanie w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, kiedy okaże się ono bezprzedmiotowe. Taki przypadek zachodzi w sytuacji wycofania wniosku o ponowne rozpatrzenie w całości.

„Bezprzedmiotowość postępowania odwoławczego zachodzi wtedy, gdy strona skutecznie cofnie odwołanie (art. 137 kpa), oraz także, gdy organ odwoławczy w toku postępowania ustali, że wnoszący odwołanie nie jest stroną w sprawie (art. 127 § 1 kpa). Powyższe okoliczności wypełniają przesłankę bezprzedmiotowości postępowania odwoławczego” [zob. wyrok WSA w Warszawie z dn. 19.01.2012 r., VI SA/Wa 1952/11].

Postępowanie w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy umarza się także w przypadku niezuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych.

**Uwaga:** powyższą normę dotyczącą rodzajów rozstrzygnięć kończących postępowanie w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przy rozstrzyganiu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącego wydanego postanowienia (art. 245 ust. 3 pwp).

W razie nieuwzględnienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i utrzymania decyzji/postanowienia w mocy, termin dokonania czynności, wyznaczony w zaskarżonej decyzji/postanowieniu, biegnie na nowo (art. 245 ust. 2 i 3 pwp).

### 3. Przywrócenie terminu w postępowaniu zgłoszeniowym

Jeżeli w toku rozpatrywania sprawy, strona postępowania uchybiła terminowi do dokonania czynności, która warunkuje bieg postępowania, może ona wystąpić do Urzędu o przywrócenie terminu do jej doko-

niania. Konieczne jest jednak uprawdopodobnienie, że stało się to bez winy strony, a także jednocześnie należy dokonać czynności, dla której termin był wyznaczony (art. 243 ust. 1 pwp).

Wniosek o przywrócenie terminu składa się do Urzędu Patentowego w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do dokonania określonej czynności (art. 243 ust. 2 pkt 1 pwp).

**Uwaga:** nie można przywrócić terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Termin ten ma charakter ustawowy, a także nie podlega wydłużeniu.

Rozstrzygnięcie wniosku o przywrócenie terminu następuje w drodze **postanowienia**.

Jeżeli na skutek uchybienia terminu do dokonania określonej czynności, została już wydana decyzja o umorzeniu postępowania, możliwe jest jej uchylenie, pod warunkiem, że zostanie złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. We wniosku tym strona musi uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jej winy, i jednocześnie dokonać czynności, dla której termin został wyznaczony (art. 243 ust. 4 pwp).

Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do dokonania określonej czynności w postępowaniu, powinien być wniesiony w formie pisemnej. Ewentualne braki formalne mogą być uzupełnione na zasadach ogólnych.

W celu uprawdopodobnienia, że uchybienie terminowi nastąpiło bez winy strony, należy przytoczyć okoliczności wiarygodnie potwierdzające, że uchybienie to nastąpiło w sposób niezawiniony.

Przywrócenie terminu mogą uzasadniać wyłącznie obiektywne, występujące bez woli strony okoliczności, które mimo dołożenia odpowiedniej staranności w prowadzeniu własnych spraw uniemożliwiały dokonanie czynności w przewidzianym terminie. Do takich okoliczności, według judykatury, można zaliczyć w szczególności: przerwę w komunikacji, nagłą i obłożną chorobę, która nie pozwoliła na dokonanie czynności lub posłużenie się osobą trzecią w celu dokonania danej czynności w określonym terminie, powódź, pożar (zob. np. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r., II SA/Po 336/14; wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 maja 2014 r., II SA/Wa 2367/13; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2014 r., II SA/Bd 1315/13; por. także wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 maja 2014 r., III SA/Gd 172/14; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2013 r., II SA/Bd 1173/13; Prawo własności przemysłowej, Komentarz LEX, T. Demendecki, komentarz do art. 243 pwp).

Brak winy występuje wtedy, gdy zainteresowany nie był w stanie usunąć przeszkody przy użyciu środków normalnie dostępnych bez narażenia życia i zdrowia swojego i innych. Brak winy jako przesłanka wniosku o przywrócenie terminu wiąże się z obowiązkiem strony do zachowania staranności przy dokonywaniu czynności procesowych i nie można o niej mówić tylko wówczas, gdy dopełnienie czynności w terminie stało się niemożliwe z powodu trudnej do przezwyciężenia przeszkody niezależnej od strony [por. wyrok WSA z dnia 25 stycznia 2008 r., VI SA/Wa 1671/07].

Ma tu więc zastosowanie obiektywny miernik staranności, jaki w danych okolicznościach można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy.

#### 4. Przywrócenie terminu w zakresie postępowania w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Podstawą prawną do rozstrzygnięcia o przywróceniu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest art. 58 kpa. Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest bowiem czynnością inicjującą postępowanie, a nie warunkującą postępowanie, do której miałyby zastosowanie art. 243 ust. 4 pwp.

Przepis art. 58 kpa ustanawia cztery przesłanki przywrócenia terminu, które muszą wystąpić łącznie:

- uprawdopodobnienie przez osobę zainteresowaną braku swojej winy,
- wniesienie przez nią wniosku o przywrócenie terminu,
- wniesienie wniosku w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu,
- dopełnienie czynności, dla której termin był ustanowiony.

Dopiero łącznie wystąpienie wszystkich czterech przesłanek oznacza obowiązek pozytywnego załatwienia wniosku przez organ administracyjny.

[W zakresie oceny przesłanki braku winy zob. *Rozdział III – Przywrócenie terminu w postępowaniu zgłoszeniowym*].



CZĘŚĆ II

**POSTĘPOWANIE  
W SPRAWIE SPRZECIWU**



## Rozdział I

# MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZECIWU

Sprzeciw musi zostać wniesiony do Urzędu Patentowego RP na piśmie w terminie 3 miesiące od daty ogłoszenia o zgłoszeniu kwestionowanego znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Termin ten nie podlega przywróceniu. Oznacza to, iż do przedmiotowego terminu nie można zastosować instytucji przywrócenia terminu przewidzianej w art. 58 i 59 kpa. Instytucja ta ma bowiem służyć przede wszystkim usunięciu ujemnych następstw procesowych, wynikłych w następstwie uchybienia terminów procesowych, a nie materialnoprawnych. Od sprzeciwu należy wnieść opłatę w wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Sprzeciw powinien zawierać:

## 1. Oznaczenie stron

Stronami postępowania w sprawie sprzeciwu są zgłaszający i wnoszący sprzeciw.

Dla określenia tożsamości osoby wnoszącej sprzeciw konieczne jest wskazanie w przypadku:

- osoby prawnej – jej nazwy oraz siedziby;
- osoby fizycznej – jej imienia i nazwiska oraz adresu.

[Kwestie dotyczące prawidłowego sposobu określenia stron postępowania przed UP RP zostały omówione w rozdziale – *Zgłoszenie i badanie formalnoprawne*].

Sprzeciw może wnieść uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub mająt-



kowego. Bez wątplenia takim uprawnionym jest właściciel wcześniejszego znaku. Również licencjodawca znaków towarowych może skutecznie wnieść sprzeciw, jeśli jest upoważniony przez właściciela znaku. Wówczas do sprzeciwu powinno zostać dołączone stosowne oświadczenie właściciela znaku.

Sprzeciw może być złożony przez więcej niż jedną osobę, jedynie w dwóch przypadkach:

- gdy są współwłaścicielami wcześniejszego znaku lub prawa;
- gdy sprzeciw wnoszony jest przez właściciela lub współwłaściciela wcześniejszego znaku/prawa wraz z licencjodawcą (licencjodawcami) takiego wcześniejszego znaku/prawa.

Jednakże, możliwe jest wniesienie więcej niż jednego sprzeciwu do jednego zgłoszenia [szerzej o możliwości składania wielu sprzeciwów zob. *Rozdział VII*].

Urząd wzywa osoby wnoszące sprzeciw do przedłożenia odpowiednich dokumentów wskazujących na powiązanie pomiędzy nimi (współwłasności lub właściciel/licencjodawca) lub do wyznaczenia jednej osoby jako wnoszącego sprzeciw.

W sytuacji, gdy wcześniejszy znak/prawo jest przedmiotem współwłasności kilku osób, sprzeciw może być wniesiony przez wszystkich lub niektórych współwłaścicieli.

Osoba wnosząca sprzeciw może wyznaczyć pełnomocnika [Kwestie dotyczące wymagań w zakresie pełnomocnictwa zostały omówione w rozdziale – *Zgłoszenie i badanie formalnoprawne*].

## 2. Wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem

Wskazanie i uzasadnienie podstawy prawnej powinno zawierać określenie konkretnej podstawy prawnej najlepiej z przytoczeniem przepisu prawa oraz wyjaśnieniem, dlaczego przepis ten znajduje zastosowanie na tle konkretnego stanu faktycznego i materiału dowodowego.

Wskazanie i uzasadnienie podstawy faktycznej powinno zawierać przytoczenie wszystkich istotnych okoliczności faktycznych sprawy oraz dowodów na ich potwierdzenie.

Zgodnie z przepisem art. 152<sup>20</sup> pwp Urząd rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw. Oznacza to, iż minimalnym wymogiem formalnym sprzeciwu jest wskazanie w nim podstawy prawnej, na jakiej jest oparty. Mając na uwadze trzymiesięczny termin na wniesienie sprzeciwu, po upływie tego terminu nie jest już dopuszczalne rozszerzenie jego podstawy prawnej [por. wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie II GSK 1983/13].

### 3. Określenie zakresu sprzeciwu

We wniosku należy wskazać towary i usługi, które są objęte zakresem sprzeciwu. Zakres sprzeciwu jest poprawnie określony, jeśli zostały wskazane konkretne towary lub usługi objęte zakresem szerszego terminu użytego w spornym zgłoszonym znaku towarowym np. sprzeciw dotyczy „butów skórzanych” a zgłoszenie – „butów”. W takim przypadku spornymi towarami są jedynie „buty skórzane”.

Osoba wnosząca sprzeciw, która wskaże, że sprzeciw dotyczy tylko niektórych towarów i usług objętych zgłoszeniem, powinna sporządzić wykaz zawierający ich jasne i precyzyjne określenia. Jeżeli tego nie uczyni, Urząd zrywa do nadesłania takiego brakującego wykazu pod rygorem umorzenia postępowania. Jeśli w odpowiedzi na ww. wezwanie Urzędu, osoba wnosząca sprzeciw wskazuje, że są to wszystkie towary i usługi objęte spornym zgłoszeniem, wówczas Urząd nie uznaje takiego wskazania towarów lub usług za poprawne i w konsekwencji umarza postępowanie w sprawie sprzeciwu. Bowiern, jeżeli w sprzeciwie wnoszący sprzeciw wskazał, iż dotyczy tylko niektórych towarów i usług, to tym samym ograniczył zakres sprzeciwu, który nie może być dalej rozszerzony.

### 4. Podpis wnoszącego sprzeciw

Brak podpisu pod sprzeciwem stanowi brak formalny, który podlega usunięciu i nie ma znaczenia, czy pismo sporządziła sama strona czy też profesjonalista uprawniony do złożenia pisma na podstawie

udzielonego mu pełnomocnictwa (np. rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny). Nie istnieją bowiem jakiegokolwiek podstawy prawne, które wpływają na rozróżnienie podmiotów wnoszących pisma procesowe, bez względu na to, czy korzystają z profesjonalnej pomocy czy też w sprawie występują osobiście.

Urząd wzywa wnoszącego sprzeciw do usunięcia braku formalnego w postaci braku podpisu. Uzupełnienie podpisu z zachowaniem ustawowego terminu wskazanego w wezwaniu powoduje, że Urząd uznaje, iż sprzeciw został wniesiony w dacie jego złożenia, nie zaś w dacie, w której nastąpiło usunięcie przedmiotowego braku.

**Uwaga: Sprzeciw oraz wszystkie inne pisma wnosi się wraz z ich odpisami dla strony przeciwnej. Materiały i dokumenty sporządzone w języku obcym wnosi się wraz z ich tłumaczeniem na język polski.**

## Rozdział II

# BADANIE PRZEZ URZĄD PATENTOWY RP DOPUSZCZALNOŚCI SPRZECIWU

Przewidziane w ustawie pwp braki w zakresie dopuszczalności sprzeciwów można podzielić na dwie kategorie:

- braki skutkujące pozostawieniem sprzeciwu bez rozpoznania,
- braki formalne możliwe do usunięcia w wyznaczonym przez Urząd terminie.

## 1. Pozostawienie sprzeciwu bez rozpoznania

Zgodnie z art. 152<sup>17</sup> ust. 6 pwp Urząd Patentowy pozostawia bez rozpoznania sprzeciw, który:

### 1.1. Sprzeciw został wniesiony po upływie terminu

Urząd pozostawia sprzeciw bez rozpoznania, gdy został wniesiony po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego informacji o zgłoszeniu znaku towarowego, wobec którego został on wniesiony. Termin ten nie podlega przywróceniu.

W przypadku przedwczesnego wniesienia sprzeciwu, Urząd poinformuje wnioskodawcę, iż sprzeciw zostanie uznany za złożony w pierwszym dniu, w którym jego wniesienie stało się możliwe, tj. następnego dnia po publikacji zgłoszenia w BUP. Urząd informując wnoszącego sprzeciw o tym fakcie, jednocześnie wyznacza mu termin na wypowiedzenie się w przedmiotowym zakresie.

### 1.2. Sprzeciw nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony

Ustawa pwp nie reguluje wprost zakresu informacji niezbędnych dla ustalenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu.

Zasadniczo, wskazanie znaku zgłoszonego, wobec którego wnoszony jest sprzeciw powinno zawierać:

- przedstawienie znaku towarowego, wobec którego wnoszony jest sprzeciw np. słowno-graficzny znak towarowy „ORLEN”;
- numer zgłoszenia tego znaku np. Z.120120 oraz
- nazwę zgłaszającego.

Niemniej, sprzeciw będzie skutecznie złożony, gdy zawiera jakiegokolwiek informacje pozwalające Urzędowi Patentowemu na identyfikację zgłoszenia na podstawie posiadanych przez Urząd materiałów.

Jeśli na przykład wskazany numer zgłoszenia znaku wobec, którego wpłynął sprzeciw albo nazwa znaku nie odpowiada wskazanej nazwie zgłaszającego, Urząd decyduje, czy można w pewien sposób ustalić, o które zgłoszenie znaku towarowego chodzi. Wskazanie w sprzeciwie daty publikacji w BUP spornego znaku nie jest obligatoryjnym elementem sprzeciwu, a jedynie pomaga w ustaleniu znaku wobec, którego złożony został sprzeciw.

Sprzeciw może dotyczyć tylko jednego zgłoszenia. W przypadku, gdy sprzeciw odnosi się do więcej niż jednego zgłoszenia, Urząd pozostawia sprzeciw bez rozpoznania.

### 1.3. Sprzeciw nie wskazuje wcześniejszego prawa

Sprzeciw może opierać się na czterech rodzajach wcześniejszych praw:

- znakach towarowych zgłoszonych lub zarejestrowanych w jednym z trzech systemów: krajowym, międzynarodowym lub unijnym dla tych samych lub podobnych towarów;
- znakach towarowych zgłoszonych lub zarejestrowanych, które cieszą się renomą w jednym z wyżej wymienionych systemów;
- znakach powszechnie znanych;
- prawach osobistych lub majątkowych osób trzecich.

Wskazanie wcześniejszych praw powinno zawierać:

- numer rejestracji lub zgłoszenia;
- wskazanie, że wcześniejszy znak towarowy jest przedmiotem rejestracji lub zgłoszenia np. poprzez dołączenie do sprzeciwu świadectwa z rejestracji, wyciągu z rejestru, wydruku z oficjalnej

bazy Urzędu, WIPO lub bazy EUIPO. Z dokumentów przedstawionych przez wnoszącego sprzeciw musi niewątpliwie wynikać istnienie wcześniejszego prawa oraz jego zakres. W związku, z tym, wyciągi z baz danych są przyjmowane jedynie, jeśli pochodzą z oficjalnych baz danych. Nie akceptuje się wyciągów z komercyjnych baz danych, nawet jeśli zawierają dokładnie te same informacje, co wyciągi urzędowe;

- w przypadku znaku renomowanego – wskazanie miejsca, w którym znak cieszy się renomą oraz towarów/usług, w stosunku do których znak wykazuje renomę – jest to jednak względny warunek dopuszczalności sprzeciwu i może być uzupełniony przez wnoszącego sprzeciw na wezwanie Urzędu;
- w przypadku znaku powszechnie znanego – przedstawienie znaku w postaci używanej i zastrzeżonej jako powszechnie znana;
- w przypadku wcześniejszych praw osobistych lub majątkowych osób trzecich – należy wskazać rodzaj lub charakter prawa np. nazwa handlowa (firma), artystycznych utworów literackich/artystycznych, wcześniejszy wzór przemysłowy. Nie są akceptowane ogólnikowe określenia typu „prawo zwyczajowe” czy „nieuczciwa konkurencja” bez wskazania konkretnego charakteru prawa podmiotowego.

Jeśli Urząd nie może ustalić zgłoszenia znaku, wobec, którego wpłynął sprzeciw oraz wcześniejszego prawa, na którym on się opiera, takie braki może usunąć jedynie osoba wnosząca sprzeciw z własnej inicjatywy w trakcie trzymiesięcznego terminu na wniesienie sprzeciwu. W przeciwnym razie, Urząd w drodze postanowienia pozostawia sprzeciw bez rozpoznania.

## 2. Braki formalne możliwe do usunięcia w wyznaczonym przez Urząd terminie

Przykładem takich braków są:

- brak podpisu pod sprzeciwem,
- brak opłaty,
- brak dokumentu pełnomocnictwa.

Przykłady braków formalnych zostały szczegółowo umówione w rozdziale *Zgłoszenie i badanie formalnoprawne*.

## Rozdział III

# TERMINY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE SPRZECIWU

W toku postępowania w sprawie sprzeciwu stosuje się zgodnie z odesłaniem art. 152<sup>23</sup> pwp, terminy określone w przepisie art. 242 ust. 1 i 2 pwp. Przedmiotowy przepis stanowi, iż Urząd w toku postępowania wyznacza stronom do dokonania określonych czynności terminy nie krótsze niż:

- a) 1 miesiąc, gdy strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
- b) 2 miesiące, gdy strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.

Terminy te są terminami minimalnymi i mogą zostać przez Urząd w uzasadnionych przypadkach wydłużone, lecz nie więcej niż o 3 miesiące. Urząd, wyznaczając dłuższe terminy, kieruje się przede wszystkim stopniem skomplikowania sprawy i czasochłonnością czynności niezbędnych do wykonania przez stronę. Należy zauważyć, iż w toku postępowania w sprawie sprzeciwu nie znajduje zastosowania przepis art. 242 ust. 3 pwp, który przewiduje możliwość dokonania danej czynności przez stronę w ciągu dodatkowego dwumiesięcznego terminu, jeśli strona zawiadomi Urząd Patentowy na piśmie o przyczynach niedochowania terminu.

Natomiast zgodnie z art. 253 ust. 1 pwp, do którego odsyła również przepis art. 152<sup>23</sup> pwp, przepisów kpa o terminach załatwienia sprawy, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku postępowania zgłoszeniowego i rejestrowego, nie stosuje się do postępowania w sprawie sprzeciwu.

Niedotrzymanie terminu wskazanego przez Urząd, skutkuje pominięciem w toku postępowania sprzeciwowego wszystkich dokumentów, uwag i dowodów złożonych po tym terminie (art. 152<sup>19</sup> ust. 8 pwp) albo umorzeniem postępowania.

## Rozdział IV

# UGODOWE

# ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU

Po wniesieniu sprzeciwu, Urząd Patentowy RP sprawdza dopuszczalność wniosku, tj. bada czy wniosek spełnia podstawowe wymogi formalne. W przypadku wykrycia braków, które można uzupełnić, do strony wnoszącej sprzeciw wystosowane zostaje odpowiednie wezwanie.

Następnie, zgodnie z art. 152<sup>19</sup> ust. 1 pwp Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadamia zgłaszającego o wniesieniu sprzeciwu oraz informuje strony postępowania o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w terminie 2 miesiące od dnia doręczenia informacji.

## 1. Czas na ugodowe rozstrzygnięcie sprawy

Zgodnie z art. 152<sup>19</sup> ust. 1 pwp, Urząd niezwłocznie powiadamia zgłaszającego znak towarowy o wniesionym sprzeciwie, a także informuje o możliwości ugodowego załatwienia sprawy w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia informacji. **W przypadku gdy data doręczenia będzie inna dla każdej ze stron, 2-miesięczny, termin liczy się od dnia doręczenia tej informacji stronie, która otrzymała ją najpóźniej.** W tym momencie rozpoczyna się trwający dwa miesiące okres, w trakcie którego strony mogą kontaktować się ze sobą w celu zawarcia ugody. Jest to tzw. etap ugody w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, który ma na celu rozwiązać wszelkie spory bez potrzeby przechodzenia pełnej procedury prawnej. Daje on stronom czas na rozstrzygnięcie sporu polubownie bez dalszego przedłużania postępowania.

Etap ugody w postępowaniu w sprawie sprzeciwu kończy się po 2 miesiącach od dnia doręczenia informacji o możliwości zawarcia ugody i poprzedza etap postępowania spornego (w którym udział biorą strona wnosząca sprzeciw i zgłaszający). Niemniej jednak, zgodnie z art. 152<sup>19</sup> ust. 2 pwp, okres ugody może być przedłużony do 6 mie-



sięcy od daty rozpoczęcia okresu na zawarcie ugody. Przedłużenie może nastąpić tylko raz na zgodny wniosek stron. Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie ciągłego przedłużania postępowania, a jednocześnie zapewni wystarczający czas na osiągnięcie porozumienia lub decyzję w sprawie dalszej kontynuacji postępowania przed Urzędem.

Przedłużenie okresu na zawarcie ugody musi spełniać następujące warunki:

- wymaga podpisanego wniosku przez strony, który może zostać złożony w postaci jednego wspólnego wniosku lub dwóch oddzielnych (wniosek ten nie wymaga uzasadnienia);
- sporządzenia w języku polskim; w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym niezbędne jest jednocześnie przedłożenie jego tłumaczenia na język polski;
- złożenia przed upływem dwumiesięcznego terminu na zawarcie ugody.

Brak zawarcia porozumienia w wyznaczonym terminie nie przekreśla jednak możliwości prowadzenia dalszych negocjacji pomiędzy stronami równoległe do postępowania przed Urzędem. Jeżeli jednak strony potrzebują więcej czasu na zawarcie ugody, a nie złożyły wniosku o przedłużenie terminu, możliwe jest złożenie wniosku o zawieszenie postępowania, który może pozwolić na znalezienie odpowiedniego rozwiązania.

## 2. Postępowanie ugodowe

Przed upływem dwumiesięcznego terminu biegnącego od dnia doręczenia informacji o możliwości zawarcia ugody (lub też przed końcem przedłużonego terminu w przypadku złożenia wniosku), należy poinformować Urząd o wyniku postępowania ugodowego. Ugoda powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:

- oznaczenie stron,
- datę sporządzenia,
- przedmiot i treść ugody,
- podpisy stron.

**Uwaga:** Ugoda powinna zawierać dokładną informację na temat osiągniętego porozumienia, **np. o wycofaniu sprzeciwu**, oraz wskazywać jakiego rodzaju rozstrzygnięcie oczekiwane jest przez strony.

### 3. Wynik postępowania ugodowego

Najczęstszym rezultatem zawarcia ugody może być:

- Wycofanie lub ograniczenie zgłoszenia w zakresie sprzeciwu

Jeżeli ugoda opiera się na ograniczeniu wykazu towarów i usług zgłoszenia znaku towarowego poprzez wykluczenie tych, których dotyczy sprzeciw, lub jeżeli zgłoszenie znaku towarowego zostało wycofane, postępowanie zgłoszeniowe zostaje umorzone. Tym samym, postępowanie w sprawie sprzeciwu staje się bezprzedmiotowe, a Urząd umarza to postępowanie, informując o tym obie strony.

- Wycofanie sprzeciwu w całości

Wnoszący sprzeciw może w każdym momencie postępowania wycofać swój sprzeciw. Rezygnacja z postępowania w sprawie sprzeciwu musi być wyraźna i bezwarunkowa. Jeżeli w wyniku ugody wnioskodawca zdecyduje się na wycofanie wniosku, Urząd umorzy postępowanie w sprawie sprzeciwu.

#### Przypadki szczególne

Powyżej wskazano na najczęstsze wyniki zawarcia porozumienia. Niemniej jednak, możliwe są również inne sytuacje występujące na etapie postępowania w sprawie sprzeciwu, które będą wywoływać odmienny sposób procedowania, jak np.:

- Wycofanie lub ograniczenie zgłoszenia w części

Jeżeli ograniczenie dotyczy tylko części towarów, Urząd wzywa wnoszącego sprzeciw do wyjaśnienia czy i w jakim zakresie podtrzymuje swój sprzeciw. W zależności od tego wyjaśnienia, Urząd Patentowy kontynuuje postępowanie w sprawie.

#### Przykład

*Sprzeciw został wniesiony w odniesieniu do całej klasy 25 – nakrycia głowy, obuwanie, odzież. Zgłaszający ograniczył wykaz pozostawiając w klasie 25 jedynie nakrycia głowy. W tym wypadku, Urząd poinformuje wnoszącego sprzeciw o zmianie wykazu wyznaczając jednocześnie termin na zajęcie stanowiska co do przedmiotowego ograniczenia.*

Jeżeli natomiast ograniczenie dotyczy tylko tej części, która nie jest objęta zakresem sprzeciwu, a Urząd stwierdzi, iż ograniczenie to nie wpływa na wynik postępowania w sprawie sprzeciwu, postępowanie będzie dalej kontynuowane.

### Przykład

*Znak został zgłoszony dla klas 23, 24 i 25. Sprzeciw został wniesiony w odniesieniu do klas 23 i 24. Zgłaszający ograniczył wykaz, wykreślając klasę 25. W takim przypadku, ograniczenie wykazu nie będzie miało wpływu na postępowanie w sprawie sprzeciwu i Urząd będzie dalej kontynuował postępowanie.*

- Wycofanie sprzeciwu

Jeżeli sprzeciw zostanie wycofany w całości przed lub po upływie okresu ugodowego, postępowanie w sprawie sprzeciwu staje się bezprzedmiotowe, a Urząd umarza postępowanie, informując o tym obie strony.

Jeżeli natomiast sprzeciw zostanie wycofany tylko w zakresie części towarów i/lub usług, Urząd umorzy postępowanie w tej części, a w pozostałym zakresie oddali sprzeciw bądź też uzna go za zasadny.

Po zakończeniu etapu ugodowego w postępowaniu w sprawie sprzeciwu i jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia, postępowanie przechodzi w etap sporny. Urząd Patentowy wezwie wówczas zgłaszającego do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw w wyznaczonym terminie.

## Rozdział V

# WYMIANA PISM W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE SPRZECIWU

## 1. Sprzeciw

Postępowanie w sprawie sprzeciwu rozpoczyna się z chwilą wniesienia sprzeciwu, a stronami tego postępowania są wnoszący sprzeciw oraz zgłaszający. Do rozpatrzenia sprzeciwu Prezes Urzędu Patentowego RP wyznacza eksperta. W pierwszej kolejności sprzeciw jest sprawdzany pod kątem jego zgodności z wymogami formalnymi. Po zbadaniu jego dopuszczalności, Urząd niezwłocznie zawiadamia zgłaszającego o wniesieniu sprzeciwu oraz informuje strony postępowania o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu [szerzej omówienie etapu ugodowego patrz *Rozdział IV*].

Po upływie okresu ugodowego rozpoczyna się kolejny etap postępowania.

### 1.1. Odpowiedź zgłaszającego na sprzeciw

Po bezskutecznym upływie terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sprawy, Urząd wzywa zgłaszającego do złożenia odpowiedzi na sprzeciw w wyznaczonym terminie [w sprawie wyznaczania terminów patrz *Rozdział III*].

Zgłaszający, w odpowiedzi na wezwanie Urzędu do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw, przedstawia zarzuty oraz dowody na ich poparcie, które w jego ocenie przekonają Urząd do oddalenia sprzeciwu.

Należy w szczególności podkreślić, że jedynie w odpowiedzi na sprzeciw zgłaszający może podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku i zażądać przedstawienia dowodów na jego używania [szerzej patrz *Rozdział VI*]. Jeśli zgłaszający nie zakwestionuje faktu używania wcześniejszego znaku towarowego, traci on możliwość powoływania się

na tę okoliczność na etapie późniejszym (prekluzja w zakresie zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku).

## 1.2. Odpowiedź wnoszącego sprzeciw – uzupełnienie sprzeciwu

Urząd przekazuje wnoszącemu sprzeciw odpowiedź na sprzeciw oraz wyznacza mu termin na zajęcie stanowiska i uzupełnienie dowodów.

W tym terminie, wnoszący sprzeciw zobowiązany jest do:

- wyczerpującego wypowiedzenia się w stosunku do wszystkich okoliczności podniesionych przez zgłaszającego;
- przedstawienia wszystkich dowodów na poparcie okoliczności przywołanych wcześniej w sprzeciwie, tj. w szczególności dowodów istnienia i posiadania uprawnień do wcześniejszych praw będących podstawą sprzeciwu, ewentualnie dowodów na zwiększoną rozpoznawalność wcześniejszych znaków, dowodów renomy, powszechnej znajomości znaków itd.

Brak przedstawienia ww. dowodów oraz odniesienia się do zarzutów zgłaszającego w terminie wyznaczonym przez Urząd, skutkuje utratą możliwości ich wskazania na dalszych etapach postępowania.

Ponadto, należy podkreślić, iż w momencie uzupełnienia sprzeciwu, nie jest już możliwe powołanie się na dodatkowe wcześniejsze prawa, które nie były podniesione w 3-miesięcznym terminie przewidzianym na złożenie sprzeciwu.

## 1.3. Odpowiedź zgłaszającego na stanowisko wnoszącego sprzeciw

Jeżeli wnoszący sprzeciw zajmie stanowisko w wyznaczonym terminie, Urząd przekazuje je zgłaszającemu, który również ma prawo wypowiedzenia się w stosunku do przekazanego mu przez Urząd materiału. Na tym etapie postępowania zarzuty wskazywane przez zgłaszającego, mogą dotyczyć jednak tylko dodatkowych materiałów i twierdzeń, które stanowiły uzupełnienie sprzeciwu.

## 2. Dodatkowa wymiana korespondencji

Zapewne, w niektórych przypadkach wskazana będzie dodatkowa wymiana korespondencji. Wówczas, Urząd może wezwać stronę postępowania do przedstawienia w wyznaczonym terminie stanowiska dotyczącego materiałów przedstawionych przez drugą stronę lub Urząd Patentowy. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy np. sprawa dotyczy bardzo złożonych kwestii lub gdy osoba wnosząca sprzeciw podniosła nowe twierdzenia lub dowody, które zostały dopuszczone do postępowania. Należy bowiem pamiętać, że postępowanie w sprawie sprzeciwu powinno być prowadzone tak, aby czynić zadość zasadzie równego traktowania stron i umożliwić im wypowiedzenie się co do nowych okoliczności powołanych przez stronę przeciwną.

## 3. Zakończenie postępowania

Gdy strony przedstawią swoje stanowiska, możliwe jest podjęcie decyzji co do istoty sprawy. Urząd rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw. Po rozpatrzeniu sprzeciwu, Urząd wydaje decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub w części. Od przedmiotowej decyzji stronom służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygany przez kolegia orzekające do spraw spornych.

Możliwe jest, iż jedna ze stron nie skorzysta z przysługującego jej uprawnienia do zajęcia stanowiska. Będzie to niewątpliwie miało wpływ na całe postępowanie. Jeżeli bowiem zgłaszający nie złoży w terminie odpowiedzi na sprzeciw, to co do zasady, straci on bezpowrotnie, możliwość podnoszenia korzystnych dla siebie okoliczności faktycznych. Z drugiej strony jednak brak stanowiska zgłaszającego nie może *de facto* pozbawić wnoszącego sprzeciw możliwości udowodnienia swoich racji. Dlatego też, chociaż uzupełnienie sprzeciwu związane jest zwykle z odniesieniem się do odpowiedzi na sprzeciw wniesionej przez zgłaszającego, to w takich sytuacjach należy przyjąć, iż wnoszący sprzeciw będzie wezwany do uzupełnienia sprzeciwu pomimo braku odpowiedzi na sprzeciw. Pamiętać bowiem należy, że prekluzja dowodowa nie obejmuje wniosku sprzeciwowego [szerzej *Rozdział V pkt 4*]. Jeżeli

więc wnoszący sprzeciw do sprzeciwu nie załączy wszystkich dowodów niezbędnych do dowodzenia swoich twierdzeń, to będzie on wezwany do uzupełnienia sprzeciwu. Zawsze będzie więc możliwość przedstawienia, już po wniesieniu sprzeciwu, dowodów np. na renomę wcześniejszego znaku, jego powszechną znajomość, czy inne okoliczności wymagające dalszego dowodzenia.

Można jednak przyjąć, że zdarzyć się mogą sytuacje, w których nie będzie konieczności wzywania o uzupełnienie sprzeciwu. Jeżeli bowiem do sprzeciwu dołączone będą dowody, zgłaszający nie złoży odpowiedzi na sprzeciw, a do uznania sprzeciwu za zasadny, w sposób oczywisty wystarczą dowody załączone w sprzeciwie, Urząd będzie mógł bez wzywania o uzupełnienie sprzeciwu przystąpić do rozstrzygnięcia.

Wreszcie należy podkreślić, iż co do zasady przedstawiona powyżej wymiana pism wyczerpuje postępowanie dowodowe. Wszystkie okoliczności przedstawione w terminach wyznaczonych przez Urząd stanowią podstawę orzekania Urzędu. W razie natomiast, gdyby któraś ze stron nie była zadowolona z rozstrzygnięcia i zdecydowała się na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, we wniosku tym nie może ona już, co do zasady, powołać się na żadne nowe okoliczności i dowody. Regułą jest więc, iż podczas ponownego rozpatrywania sprawy przez Kolegium Orzekające postępowanie dowodowe nie jest już prowadzone. Kolegium orzeka na podstawie stanu faktycznego ustalonego przez eksperta rozstrzygającego sprzeciw. Wyjątkiem w tym zakresie jest pojawienie się dowodów, które nie mogły być wcześniej powołane oraz takich, których potrzeba powołania wynikała później. Za taką późniejszą potrzebę nie może być jednak uznane wydanie decyzji niekorzystnej dla strony. Z całą pewnością sama negatywna decyzja nie otwiera stronom możliwości ponownego dowodzenia swoich racji. Wyjątki przełamujące prekluzję należy bowiem stosować bardzo ostrożnie. Nieuzasadnione dopuszczenie materiału dowodowego może bowiem stanowić istotne naruszenie praw drugiej strony.

## 4. Prekluzja dowodowa

W przepisie art. 152<sup>19</sup> ust. 8 pwp wprowadzona została prekluzja dowodowa. Przepis ten stanowi bowiem, że Urząd pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w wyznaczonym terminie, chyba że strona wy-

każe, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Taka regulacja sprzyja koncentracji materiału dowodowego w postępowaniu. Przepisu art. 152<sup>19</sup> ust. 8 pwp nie należy jednak traktować jako ograniczających możliwość ustalenia wszystkich okoliczności danej sprawy. Mają one za zadanie określić ramy czasowe, w których wnoszący sprzeciw i zgłaszający powinni przedstawić wszystkie twierdzenia i dowody na ich poparcie [podobnie SN w wyroku z dnia 14.02.2007 r. w sprawie II CSK 401/06 na gruncie analogicznie brzmiących przepisów postępowania cywilnego].

Ustawa dopuszcza jednak dwie sytuacje, w których strony mogą w późniejszej fazie postępowania powołać nowe twierdzenia i dowody. Może tak się zdarzyć, jeśli strona faktycznie wykaże, że powołanie tych dowodów w terminie nie było możliwe, albo że potrzeba ich powołania wynikła później. Za taką późniejszą potrzebę można uznać nowe okoliczności wynikające z pisma strony przeciwnej. Nie należy bowiem wymagać od strony, przewidywania zarzutów, jakie wobec jej twierdzeń podniesie druga strona. Z drugiej strony, w razie zmian podmiotowych w postępowaniu wynikających z następstwa prawnego, skutki prekluzji rozciągają się na nowy podmiot w postępowaniu. Sama zmiana podmiotowa nie stanowi wystarczającego powodu, aby znów otworzyć możliwości składania nowych dowodów, jeżeli wyznaczony termin już upłynął.



## Rozdział VI

# ZARZUT NIEUŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO W SPOSÓB RZECZYWISTY

## 1. Wstęp

W toku postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, w odpowiedzi na sprzeciw, zgłaszający może podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat, poprzedzających datę dokonania zgłoszenia znaku towarowego, będącego przedmiotem sprzeciwu. W przypadku uznania zarzutu za zasadny, Urząd Patentowy oddali sprzeciw (art. 152<sup>19</sup> ust. 4 pwp).

Brak rzeczywistego używania znaku towarowego pociąga za sobą sankcję w postaci pozbawienia uprawnionego do wcześniejszego znaku, możliwości skutecznego powołania się na swoje prawo w postępowaniu w sprawie sprzeciwu.

Ustawa Prawo własności przemysłowej pojęcie „**rzeczywistego używania**”, ściśle wiążąca z instytucją stwierdzenia wygaśnięcia prawa wyłącznego na znak towarowy. Kwestie związane z pojęciem „rzeczywistego używania” były w tym kontekście wielokrotnie analizowane w doktrynie. Zasady utrwalone w krajowym orzecznictwie sądowym, jak i również te wypracowane przez Trybunał Sprawiedliwości UE, mogą okazać się przydatne w postępowaniu w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, w przypadku podniesienia przez zgłaszającego zarzutu nieużywania znaku wcześniejszego.

## 2. Rzeczywiste używanie znaku towarowego

### 2.1. Definicja

Powszechnie przyjmuje się, że używanie znaku polega na jego stosowaniu w celu odróżnienia w obrocie oznaczanych nim towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. Termin „używanie” został zaczerpnięty z języka potocznego i w odniesieniu do znaku towarowego rozumiany jest jako „korzystanie” ze znaku lub jego „stosowanie” [por. U. Promińska „Ustawa o znakach towarowych” Komentarz Wyd. Pr. PWN Warszawa 1998]. Zgodnie z art. 153 ust. 1 pwp używanie znaku polega na korzystaniu z niego w sposób zarobkowy. Natomiast art. 154 pwp wskazuje, że używaniem znaku będą w szczególności czynności obejmujące umieszczanie znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, ich import lub eksport, składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, posługiwanie się nim w celu reklamy, itp. Każda z wymienionych powyżej postaci używania znaku towarowego dotyczy używania tego znaku w obrocie gospodarczym, a dodatkowo wymaga podejmowania powtarzających się czynności w określonym zakresie oraz celu i wiąże się z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów [por. np. wyrok SN z dn. 17.02.2005 r., Sygn. akt. I CK 626/04]. W orzecznictwie wskazuje się także, że znak powinien być łatwo postrzegalny nie tylko dla konsumentów, ale także innych przedsiębiorców [por. wyrok NSA z dn. 24.05.2006 r., Sygn. akt. II GSK 762/08].

Ustawa Prawo własności przemysłowej nie zawiera legalnej definicji „**rzeczywistego używania**”. Przyjmuje się jednak, że pojęciem tym określone jest obowiązkowe używanie znaku. **Znak towarowy jest rzeczywiście używany, jeżeli używanie to jest zgodne z podstawową funkcją znaku, jaką jest zagwarantowanie konsumentom tożsamości pochodzenia towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, w celu stworzenia lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów lub usług.** „Rzeczywiste używanie” polega zatem na opatrywaniu znakami towarów lub usług wprowadzanych do obrotu. Towary te powinny być przedmiotem dystrybucji lub sprzedaży, poprzedzonej zastosowaniem znaku w kampaniach reklamowych, służących pozyskaniu klientów i zwiększeniu sprzedaży [por. np. wyrok TSUE z dn. 11.03.2004 r., w sprawie C-40/01 *Ansul*].

„Rzeczywistym używaniem” znaku nie będzie jednak sama obecność tego oznaczenia w obrocie [por. np. wyrok NSA z dn. 10.10.2006 r., Sygn. akt. II GSK 173/06], gdyż posługiwanie się znakiem będzie traktowane jako używanie go w sposób rzeczywisty, dopiero jeżeli będzie prowadzić do zagwarantowania odbiorcy, że towar lub usługa nim oznaczana pochodzi z określonego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, używanie znaku musi pozwalać na odróżnienie oznaczanych nim towarów i usług, od tych pochodzących z innych źródeł. Rzeczywiste używanie znaku zachodzi, jeżeli odbywa się ono z zamiarem wywołania u klientów i konkurentów reakcji kojarzenia znaku z towarem lub usługą. Znak towarowy to bowiem nic innego jak „odbity w świadomości odbiorcy związek oznaczenia i towaru lub usługi” [por. wyrok WSA w Warszawie z dn. 21.02.2007 r., Sygn. akt. VI SA/Wa 1166/06]. Obowiązek „rzeczywistego używania” będzie spełniony, gdy używanie znaku pozostaje w związku fizycznym lub pojęciowym z towarem lub usługą. Innymi słowy, obowiązek używania znaku wiąże się z koniecznością nakładania znaku na towar lub usługę i wprowadzanie ich do obrotu [por. wyrok NSA z dn. 24.05.2006 r., Sygn. akt. II GSK 70/06].

Należy także zauważyć, że używanie znaku będzie miało charakter rzeczywisty, o ile nie będzie podejmowane fikcyjnie i jedynie dla pozorów. O rzeczywistym używaniu znaku nie będą również świadczyć czynności podejmowane sporadycznie czy jednorazowo. Rzeczywiste używanie nie obejmuje także symbolicznego wykorzystania znaku, mającego na celu jedynie utrzymanie praw do znaku [por. np. wyrok TSUE z dn. 11.03.2004 r., w sprawie C-40/01 *Ansul*; wyrok SN z dn. 17.02.2005 r., Sygn. akt. I CK 626/04]. Oznacza to, że znak będzie „rzeczywiście używany”, jeżeli używanie to będzie miało stały i planowany charakter [por. M. Trzebiatowski w: „System prawa prywatnego” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012 – dalej „System”, str. 869].

W doktrynie przyjmuje się także, że używanie ma charakter rzeczywisty jedynie wtedy, gdy prowadzi do wytworzenia lub utrzymania rynku zbytu towarów lub usług, oznaczanych znakiem towarowym [por. M. Trzebiatowski [w:] „System”, str. 868]. Skutkiem takiego używania powinno być zatem zdobycie i utrzymanie przez znak odpowiedniej pozycji rynkowej [por. wyrok TSUE z dn. 11.05.2006 r., w sprawie C-416/04P *Vitafruit*].

### 2.1.1 Używanie w charakterze znaku towarowego

Pojęcie **rzeczywistego używania** odnosi się do używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Tym samym, aby wykazać używanie znaku w sposób rzeczywisty, należy udowodnić, że znak ten był używany w obrocie gospodarczym w takiej postaci i w odniesieniu do takich towarów i usług, dla których został zarejestrowany [por. Urszula Promińska „Ustawa o znakach towarowych” Komentarz Wyd. Pr. PWN Warszawa 1998, str. 55].

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentom, że dane towary pochodzą z określonego przedsiębiorstwa [por. wyrok TSUE z dn. 16.11.2004 r., w sprawie C-245/02 *Anheuser – Busch*]. Znak towarowy wskazuje jednak nie tylko na pochodzenie towarów i usług z danego przedsiębiorstwa, ale pozwala też na ich odróżnienie od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw [por. wyrok TSUE z dn. 29.04.2004 r., w sprawach połączonych C-468/01P do C-472/01P *Procter & Gamble*]. Funkcja ta może zostać zrealizowana jedynie w sytuacji, gdy te towary lub usługi funkcjonują w obrocie. Znak musi zatem być nakładany na towary i usługi dostępne dla konsumentów [por. wyrok WSA w Warszawie z dn. 16.10.2006 r., Sygn. akt. VI SA/Wa 770/06].

Obecność znaku w obrocie wymaga podejmowania czynności przetwarzających się w określonym zakresie i celu oraz wiąże się z koniecznością rozpoznawania znaku przez konsumentów [por. wyrok SN z dn. 17.02.2005 r., Sygn. akt. I CK 626/04; wyrok NSA z dn. 24.05.2006 r., Sygn. akt. II GSK 70/06]. Oznacza również, że przeprowadzono działania polegające na wprowadzeniu do obrotu oznaczanych danym znakiem towarów lub usług, a więc przede wszystkim ich sprzedaż. Mogą to być jednak także inne działania polegające np. na oferowaniu tych towarów do sprzedaży, ich dystrybucji, jak i również magazynowaniu oraz imporcie i eksporcie. Wprowadzenie towaru do obrotu będzie miało miejsce jedynie wtedy, gdy łącznie wystąpi „przejęcie faktycznego władztwa nad konkretnym egzemplarzem produktu ze znakiem oraz wola udostępnienia tego produktu osobie trzeciej” [por. wyrok WSA w Warszawie z dn. 28.10.2004 r., Sygn. akt. II SA 3752/02, za: wyrok WSA w Warszawie z dn. 21.02.2007 r., Sygn. akt VI SA/Wa 1166/06].

Jak już wspomniano powyżej, za używanie w sposób rzeczywisty nie będzie uznane używanie o charakterze prywatnym lub takie, które ma miejsce jedynie wewnątrz przedsiębiorstwa uprawnionego. Celem

rzeczywistego używania jest bowiem „wyjście” ze znakiem poza sferę działalności uprawnionego do znaku [por. R. Skubisz „Prawo znaków towarowych. Komentarz”, Wydawnictwo prawnicze Sp. z o.o., Warszawa 1997 r., str. 211–212]. Oznacza to, że za rzeczywiste używanie znaku nie będzie uważane stosowanie go jedynie do celów wewnętrznych przedsiębiorstwa np. poprzez umieszczanie znaku w dokumentacji produkcyjnej lub instrukcjach wewnętrznych [por. wyrok WSA w Warszawie z dn. 27.02.2015 r., Sygn. akt. VI SA/Wa 2015/14].

W tym kontekście, używanie znaku nie może również ograniczać się do korzystania z niego jako oznaczenia samego przedsiębiorstwa. Używanie to powinno odbywać się w odniesieniu do towarów lub usług faktycznie znajdujących się w obrocie.

### **2.1.2 Postać znaku. Używanie znaku w innej postaci niż zarejestrowana**

Prawo ochronne na znak towarowy, może być zachowane, jeżeli używanie tego znaku polega na korzystaniu z niego w takiej postaci jak zarejestrowana. Oznacza to obowiązek używania znaku w postaci (formie), jaka została zgłoszona przez uprawnionego, i jaka została wpisana do rejestru znaków towarowych.

Niemniej, pod pewnymi warunkami, używanie znaku w innej postaci niż zarejestrowana, może być także uznane, za wypełniające znamiona „rzeczywistego używania”. Używanie takiej zmodyfikowanej postaci znaku, jest możliwe jedynie o tyle, o ile wprowadzone zmiany nie tylko nie wpływają na jego znamiona odróżniające, lecz przede wszystkim nie prowadzą do zmiany samej istoty znaku [por. M. Trzebiatowski „Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym, [w:] „Problemy prawa znaków towarowych”, pod redakcją Janusza Barty, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Zakamycze 2004, str. 106–107].

Jak podkreśla się w doktrynie i w orzecznictwie, uprawniony do znaku towarowego może używać oznaczenia w postaci zmodyfikowanej w stosunku do jego postaci zarejestrowanej, jeżeli zmiany te nie dotyczą elementów decydujących o odróżniającym charakterze znaku, ani nie prowadzą do zmiany jego formy przedstawieniowej [por. U. Promińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, „Prawo własności przemysłowej – wyd. 3”, LexisNexis, Warszawa 2007, str. 241; wyrok NSA z dn. 24 maja 2006 r., Sygn. akt II GSK 70/06, wyrok TSUE z dn. 13.09.2007 r., C-234/06P *Il Ponte Finanziaria*].

Uprawniony do znaku towarowego może zatem powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem że różnice między tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego znaku i to niezależnie od faktu, czy owa odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy [por. wyrok TSUE z dn. 25.10.2012 r., w sprawie C-553/11 „*Rintisch*”].

Aby wykazać rzeczywiste używanie znaku, nie jest zatem konieczna ścisła zgodność między postacią, w której znak jest używany, a tą, w której został zarejestrowany. Różnice muszą jednak dotyczyć na tyle nieistotnych elementów, aby można było uznać, iż te dwa oznaczenia, są co do zasady równoważne. Za wypełniające obowiązek używania, uznaje się korzystanie ze znaku w formie różniącej się nieznacznie i jedynie w nieistotnych elementach, dzięki czemu można stwierdzić zachowanie tożsamości znaków. W praktyce, polega to na tym, że odbiorca nie przypisuje zmienionym elementom samodzielnych znamion odróżniających i będzie uważał znak zarejestrowany i znak używany za jeden i ten sam [por. M. Trzebiatowski „Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym, [w:] „Problemy prawa znaków towarowych”, pod redakcją Janusza Barty, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Zakamycze 2004, str. 124–125].

Podsumowując, nieznaczna różnica między dwoma znakami oznacza różnicę, którą przeciętnie spostrzegawczy konsument dostrzegłby wyłącznie przy porównaniu znaków zestawionych ze sobą. Używanie znaku w innej postaci niż zarejestrowana, jest zatem dopuszczalne, o ile układ poszczególnych elementów słownych lub graficznych pozostaje taki sam, elementy te są zbieżne, stanowią główne elementy odróżniające znaku i zachowany jest kontrast odcieni [por. „Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki na temat zakresu ochrony znaków czarno-białych” z dn. 15.04.2014 r. – zob. aktualna wersja komunikatu: [http://www.uprp.pl/uprp/\\_gAllery/60/72/60723/Wspolny\\_komunikat\\_dotyczacy\\_wspolnej\\_praktyki\\_na\\_temat\\_zakresu\\_ochrony\\_znakow\\_czarno-bialych\\_15.04.2014.pdf](http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/60/72/60723/Wspolny_komunikat_dotyczacy_wspolnej_praktyki_na_temat_zakresu_ochrony_znakow_czarno-bialych_15.04.2014.pdf)].

### 2.1.3 Używanie znaku w odniesieniu do towarów

Znaki towarowe są zazwyczaj umieszczane na oznaczanych przez nie towarach lub ich opakowaniach. W obrocie występują jednak sytuacje, gdy nie jest możliwe wykazanie używania znaku na konkretnych

towarach lub nawet ich opakowaniach. Ma to miejsce chociażby w przypadku, gdy sprzedaż towarów odbywa się jedynie za pośrednictwem katalogów (sprzedaż wysyłkowa) lub Internetu. Pewien problem może dotyczyć także szczególnego rodzaju towarów np. gazu lub energii, lub produktów sprzedawanych na wagę np. warzyw lub owoców. W wymienionych wyżej sytuacjach, znak nie zawsze umieszczany jest na opakowaniu lub nawet na samych towarach. Może być natomiast nałożony na opakowaniu zbiorczym lub różnego rodzaju dystrybutorach. W takich przypadkach – gdy wynika to ze specyficznych cech samych towarów – za wystarczające może zostać uznane umieszczenie znaku w dokumentacji handlowej. Będzie to możliwe jednak wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie wykazany odpowiedni związek pomiędzy znakiem a towarem, a znak będzie używany „w odniesieniu do” towarów lub usług, np. na broszurach, ulotkach, nalepkach, oznaczeniach, w placówkach handlowych.

#### **2.1.4. Używanie znaku w odniesieniu do usług**

W przypadku znaków towarowych, które służą do oznaczania usług, nie mogą one być używane bezpośrednio „na” tych usługach. W przypadku znaków usługowych, za wystarczające uznaje się zatem użycie znaku na takich artykułach, które w sposób bezpośredni bądź pośredni związane są z tymi usługami.

Dopuszczalną formę używania znaku usługowego stanowi także umieszczanie znaku na materiałach pomocniczych np. w przypadku usług restauracyjnych znak umieszczony na menu, w odniesieniu do transportu lotniczego na biletach lotniczych, czy szyldach budynków, w których świadczone są te usługi np. w przypadku zakładu szewskiego.

Należy jednak pamiętać, że w każdym z przywołanych powyżej przykładów, używanie znaku musi odnosić się do określonej usługi i dzięki temu realizować podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest odróżnianie tych usług od usług świadczonych przez innych przedsiębiorców.

Na szczególną uwagę w kontekście używania znaku usługowego, zasługuje umieszczenie go w nazwie uprawnionego. Aby używanie takie mogło być traktowane jako używanie znaku w sposób rzeczywisty, użycie nazwy uprawnionego, musi odbywać się w odniesieniu do konkretnych usług, wskazanych w prawie ochronnym.

## 2.2. Miejsce używania znaku

Miejsce używania znaku wiąże się nierozdzielnie z pojęciem zasięgu terytorialnego używanego oznaczenia i dotyczy obszaru, na który rozciąga się ochrona, wynikająca ze znaku towarowego. Towary i usługi, oznaczane danym znakiem muszą docierać do odbiorców na wskazanym obszarze. Wyjątek od tej zasady będą stanowiły znaki, służące do oznaczania towarów przeznaczonych na eksport, gdyż w ich przypadku wystarczające będzie, by na terenie objętym ochroną znak był jedynie na nie nakładany [por. M. Trzebiatowski [w:] „System”, str. 891].

Warto jednak zaznaczyć, że zasięg terytorialny używania nie stanowi odrębnego kryterium oceny rzeczywistego używania. Jest on natomiast jednym z jego istotnych elementów i dlatego należy go włączyć w całościową analizę i zbadać równoległe z innymi czynnikami.

### 2.2.1. Znak krajowy i międzynarodowy

W przypadku znaków krajowych lub znaków międzynarodowych, których rejestracja została uznana na terytorium RP, aby można było stwierdzić ich rzeczywiste używanie, znaki te powinny być stosowane na terytorium RP. W uzasadnionych okolicznościach, za wystarczające może zostać także uznane używanie znaku ograniczające się jedynie do części tego terytorium. W takich przypadkach, używanie znaku na ograniczonym obszarze, nie może budzić wątpliwości, a pozostałe czynniki brane pod uwagę przy ocenie, czy ma ono charakter rzeczywisty (np. zakres ilościowy używania, częstotliwość i regularność tego używania) w dostateczny sposób je wykazywać.

### 2.2.2. Unijny znak towarowy

Unijny znak towarowy ma charakter jednolity, co oznacza, że korzysta z jednolitej ochrony i wywołuje ten sam skutek na całym obszarze Unii Europejskiej (art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z jego motywem 3). Oceny, czy znak był **rzeczywiście używany** w rozumieniu art. 15 ust. 1 RWZT w Unii Europejskiej, należy zatem dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich [por. wyrok TSUE z dn. 19 grudnia 2012 r., w sprawie C-149/11 *Leno Marken*].

Oznacza to również, że unijny znak towarowy korzysta z szerszej ochrony terytorialnej niż znak krajowy. Postulowane jest więc, by unijne znaki towarowe, używane były na obszarze większym niż jedno państwo



członkowskie. Jednakże, nie można wykluczyć, że „w niektórych okolicznościach rynek towarów i usług, dla których wspólnotowy znak został zarejestrowany, będzie faktycznie ograniczony do obszaru jednego państwa członkowskiego” [por. wyrok TSUE z dn. 19 grudnia 2012 r., w sprawie C-149/11 *Leno Merken*].

Jak wskazał Trybunał, „nie jest możliwe ustalenie *a priori* i w sposób abstrakcyjny, jaki zakres terytorialny winien zostać przyjęty, by można było stwierdzić, że używanie znaku ma rzeczywisty charakter”. Przy ocenie rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego, należy uwzględnić wszystkie okoliczności faktyczne mające znaczenie w danej sprawie. W szczególności, przy tej ocenie powinno się uwzględnić cechy rozpatrywanego rynku, charakter towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, zakres terytorialny i ilościowy używania, jak również częstotliwość i regularność tego używania. Urząd musi więc indywidualnie w każdej sprawie ustalić, czy można połączyć poszczególne wskazania i dowody do celów oceny rzeczywistego charakteru używania, którego wymiar geograficzny jest tylko jednym z aspektów do rozważenia [por. wyrok TSUE z dn. 19 grudnia 2012 r., w sprawie C-149/11 *Leno Merken*].

### 2.3. Osoba używająca znak

Co do zasady, z obowiązku używania znaku powinien wywiązać się uprawniony do tego znaku. Jednakże, w pewnych okolicznościach za wystarczające może zostać uznane także używanie go przez inną osobę, pod warunkiem, że ma ona na to zgodę uprawnionego.

Zgoda uprawnianego nie musi być pisemna. Ważne, żeby z całości kształtu okoliczności sprawy wynikało, iż „wolą i wiedzą uprawnionego było objęte wprowadzanie na rynek towarów opatrzonych znakiem” [por. wyrok WSA z dnia 28.10.2004 r., Sygn. II SA3752/03]. Zgoda uprawnionego nie może być dorozumiana i powinna wynikać z wyraźnego upoważnienia czy zezwolenia na używanie konkretnego znaku w odniesieniu do określonych towarów lub usług (np. opierać się na umowie licencyjnej, agencyjnej lub dystrybucyjnej).

### 2.4. Zakres używania znaku

Używanie znaku będzie mogło zostać uznane za rzeczywiste, jeżeli osiągnie określoną wartość rynkową, rozumianą jako znaczenie rynko-

wie [por. M. Trzebiatowski [w:] „System”, str. 875]. Oznacza to konieczność zbadania wielu czynników rynkowych odnoszących się zarówno do samego znaku, jak i towarów i usług nim oznaczanych. Analizując zakres używania znaku, należy przede wszystkim ocenić, czy przedstawione materiały uzasadniają wniosek, że właściciel podjął poważne wysiłki, aby zdobyć pozycję handlową na właściwym rynku. Zakres używania znaku będzie zatem zależał od odpowiednich okoliczności danego przypadku. Konieczne jest więc uwzględnienie sytuacji rynkowej panującej w danej branży. Należy mieć także na względzie długość okresu, w którym czynności te miały miejsce, jak również ich częstotliwość.

Do stwierdzenia rzeczywistego używania znaku konieczne jest ustalenie, czy używanie znaku doprowadziło do uzyskania pozycji rynkowej oznaczanych danym znakiem towarów i usług. W szczególności należy uwzględnić wielkość sprzedaży towarów lub usług oznaczanych znakiem. Nie jest to jednak jedyny czynnik, który należy przeanalizować. Ocena rzeczywistego używania zakłada bowiem współzależność różnych okoliczności branych łącznie pod uwagę i musi być dokonywana odrębnie dla każdego przypadku. Wśród czynników, które powinny zostać wzięte pod uwagę, można wymienić w szczególności: właściwości towarów lub usług, oznaczanych znakiem; częstość lub regularność używania znaku towarowego; fakt, czy znak towarowy jest używany do sprzedaży wszystkich identycznych towarów lub usług pochodzących z przedsiębiorstwa właściciela, czy też wyłącznie dla niektórych z nich.

Jednocześnie, w orzecznictwie zarówno unijnym jak i polskim podkreśla się, że nie można określić *a priori* i w sposób abstrakcyjny, jaki próg ilościowy należy przyjąć, by używanie miało rzeczywisty charakter (por. wyroki TSUE w sprawach C-416/04P, wyrok WSA w Warszawie z dn. 27.02.2015 r., Sygn. akt. VI SA/Wa 2015/14]. W uzasadnionych okolicznościach bowiem nawet niewielka sprzedaż towarów oznaczanych danym znakiem, może być uznana za jego rzeczywiste używanie. Może być bowiem zrekomensowana regularnością używania tego znaku.

Jak już wspomniano, nie można wskazać progu decydującego o rzeczywistym używaniu znaku. Znak nie zawsze musi być także używany na dużą skalę. Zależy to zwykle od cech charakterystycznych danych towarów lub usług. Wielkość sprzedaży powinna być jednak na tyle duża, aby prowadzić do utrzymania lub wzmocnienia pozycji wspomnianych towarów lub usług na rynku. Obroty i wielkość sprzedaży produktu

należy zatem zawsze oceniać z uwzględnieniem innych istotnych czynników, takich jak rozmiar prowadzonej działalności, możliwości produkcyjne lub możliwości w zakresie sprzedaży, jak również należy wziąć pod uwagę cechy towarów lub usług.

Konieczne jednak trzeba podkreślić, że nie spełnia kryteriów rzeczywistego używania znaku, korzystanie z niego w sposób pozbawiony praktycznie znaczenia gospodarczego np. jedynie w korespondencji handlowej czy sporadycznie w reklamie towarów [por. wyrok WSA w Warszawie z dn. 12.10.2005 r., Sygn. akt. VI SA/Wa 937/05 za: R. Skubisz „Prawo znaków towarowych. Komentarz”, Wydawnictwo prawnicze Sp. z o.o., Warszawa 1997 r., str. 211].

## 2.5. Używanie znaku a zamiar jego używania

Sam zamiar używania znaku nie stanowi używania znaku a tym bardziej nie realizuje obowiązku rzeczywistego używania znaku.

Za jeden z przejawów zamiaru używania znaku, uznawane są podejmowane przez zgłaszającego czynności przygotowawcze. Czynności te nie zastąpią rzeczywistego używania znaku.

Czynnościami przygotowawczymi w tym kontekście mogą być czynności takie jak np. zawarcie umowy licencyjnej lub podjęcie działań zmierzających do otwarcia przedsiębiorstwa.

Za szczególnie przykłady czynności przygotowawczych podejmowanych w odniesieniu do produktów farmaceutycznych uważana jest procedura rejestracyjna tych produktów, a więc przeprowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych oraz wystąpienie z odpowiednim wnioskiem o rejestrację leku do właściwego organu. Okoliczności te mogą jednak być rozważane w kontekście oceny ważnych powodów nieużywania znaku.

Z zamiarem używania znaku często związana jest także kampania reklamowa, poprzedzająca wprowadzenie do obrotu towarów lub usług oznaczanych danym znakiem. Należy jednak zauważyć, iż reklama, która nie łączy się z obecnością towarów lub usług w obrocie, nie jest wystarczająca, by uznać, że miało miejsce używanie znaku.

Za czynność przygotowawczą uważany jest także fakt wprowadzenia do obrotu limitowanej partii produktów [por. R. Skubisz „Prawo znaków towarowych. Komentarz”, Wydawnictwo prawnicze Sp. z o.o., Warszawa 1997 r., str. 211–212].

### 3. Skutki nieużywania znaku

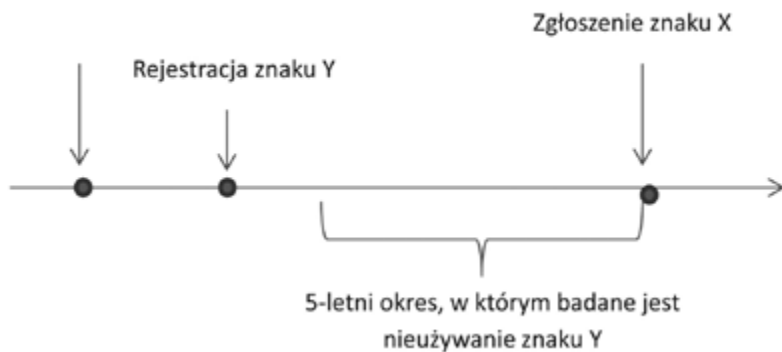
#### 3.1. Okres nieużywania

Podstawowym warunkiem, umożliwiającym skuteczne powołanie w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, zarzutu nieużywania znaku wcześniejszego, jest upływ czasu, określonego w ustawie. Okres ten wynosi 5 lat i jest liczony wstecz od daty dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu.

##### Przykład:

Znak X został zgłoszony przez podmiot B w dniu 16.04.2016 r. Sprzeciw wobec rejestracji tego znaku składa podmiot A, jako podstawę sprzeciwu wskazując znak Y, na który udzielono prawo ochronne w dniu 02.12.2010 r. W odpowiedzi na sprzeciw, podmiot B podnosi zarzut nieużywania znaku Y. Aby zarzut nieużywania znaku Y mógł być skutecznie podniesiony, znak ten nie może być używany w okresie pomiędzy 16.04.2011 r. a 16.04.2016 r.

Zgłoszenie znaku Y



Rys. 1

Dodatkowo, należy też wskazać, że nie można skutecznie powołać się na zarzut nieużywania znaku, jeżeli od daty jego zarejestrowania nie upłynął jeszcze pięcioletni okres. W takim przypadku, składający sprzeciw nie musi przedstawiać dowodów potwierdzających rzeczywiste używanie znaku.

### Przykład

Znak **X** został zgłoszony przez podmiot **B** w dniu 16.04.2016 r. Sprzeciw wobec rejestracji tego znaku składa podmiot **A**, jako podstawę sprzeciwu wskazując znak **Y**, na który udzielono prawo ochronne w dniu 31.12.2012 r. W odpowiedzi na sprzeciw, podmiot **B** podnosi zarzut nieużywania znaku **Y**. Aby zarzut nieużywania znaku **Y** mógł być skutecznie podniesiony, od daty jego rejestracji musi upłynąć 5 lat. Będzie to możliwe dopiero po 31.12.2017 r.



Rys. 2

Należy także zaznaczyć, że nie jest konieczne, aby używanie znaku obejmowało cały okres pięciu lat. Za wystarczający, zostanie uznany okres na tyle długi, by można było uznać, że używanie znaku było rzeczywiste.

### 3.2. Okoliczności usprawiedliwiające nieużywanie znaku

Zarzut braku rzeczywistego używania wcześniejszego znaku, podniesiony w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, może zostać także obalony, jeżeli uprawniony wykaże, że miały miejsce okoliczności, które taki brak będą usprawiedliwiać.

Pojęcie „**ważnych powodów**” nieużywania znaku zostało szeroko omówione na gruncie przepisu art. 169 ust. 1 pkt 1 pwp i w przypadku postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, należy skorzystać z ustalonych już wcześniej zasad.

Ważne powody nieużywania znaku są zazwyczaj kojarzone z przeszkodami w jego używaniu. Przeszkodami takimi będą zarówno okoliczności, których nie da się w żaden sposób usunąć, jak i takie, które są możliwe do przewyciężenia, ale wymaga to znacznego wysiłku [por. M. Trzebiatowski [w:] „System”, str. 897].

Drugim kryterium uznania danej okoliczności za ważny powód nieużywania znaku, jest niezależność zdarzenia od woli uprawnionego. Ważnymi powodami nieużywania znaku będą zatem zdarzenia nagłe i wyjątkowe, których nie da się przewidzieć albo im zapobiec oraz takie, które będą nosiły znamiona siły wyższej (np. powódź, trzęsienie ziemi, działanie wojenne).

Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia. Mogą to być przeszkody natury faktycznej lub prawnej, na które uprawniony nie ma żadnego wpływu [por. wyrok WSA w Warszawie z dn. 07.02.2006 r., Sygn. akt. VI SA/Wa 1749/05].

W konsekwencji przyjmuje się, że ważnymi powodami nieużywania znaku są okoliczności, na które uprawniony do znaku nie ma wpływu, nie może ich kontrolować ani przewidzieć. Muszą to być okoliczności obiektywne czyli takie, które podlegają weryfikacji za pomocą obiektywnych kryteriów, jak i takie, które mogą być ocenione w sposób subiektywny z perspektywy wzorca starannego przedsiębiorcy [por. M. Trzebiatowski [w:] „System”, str. 898–899]. Ważnymi powodami nieużywania znaku będą zatem, oprócz tych wymienionych powyżej, także niektóre wydarzenia polityczne oraz zakazy i nakazy sądowe.

Natomiast za ważne powody nieużywania znaku nie zostaną potraktowane zdarzenia takie jak np. trwające negocjacje, trudności w zdobyciu surowców, spadek zatrudnienia czy przejściowe trudności finansowe firmy. Ważnymi powodami nieużywania są bowiem tylko takie zdarzenia, które chociaż nastąpiły w wyniku działań uprawnionego, to nie noszą one znamion jego winy.

Szczególnymi przykładami ważnych powodów nieużywania są te wskazane w art. 19 ust. 1 porozumienia TRIPS [Dz. U. z 1996 r., Nr 32, poz. 143], a mianowicie restrykcje importowe i inne wymogi rządowe.

Restrykcje przywzowowe obejmują embargo handlowe nałożone na towary chronione znakiem. Inne wymogi rządowe mogą natomiast obejmować monopol państwowy, który uniemożliwia jakiegokolwiek używanie, lub państwowy zakaz sprzedaży określonych towarów np. ze względu na zdrowie publiczne lub obronę narodową.

Należy pamiętać, że ważne powody, usprawiedliwiające brak używania znaku, muszą mieć miejsce w okresie, w którym to używanie, jest wymagane. W przypadku zarzutu podniesionego w toku postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, będzie to pięcioletni okres poprzedzający to zgłoszenie.

## 4. Podniesienie zarzutu nieużywania znaku towarowego

### 4.1. Zarzut nieużywania znaku w postępowaniu w sprawie sprzeciwu

Zgłaszający znak będący przedmiotem sprzeciwu, może w odpowiedzi na sprzeciw, podnieść zarzut nieużywania znaku wcześniejszego. W przypadku uznania zarzutu za zasadny, Urząd Patentowy oddali sprzeciw.

Zapis art. 152<sup>19</sup> ust. 4 pwp wskazuje jasno, że podniesienie zarzutu nieużywania znaku wcześniejszego, możliwe jest jedynie w odpowiedzi na sprzeciw.

### 4.2. Ciężar dowodu

Podniesienie w toku postępowania sprzeciwowego zarzutu nieużywania znaku towarowego, na którym oparty jest sprzeciw, skutkuje przyjęciem domniemania jego nieużywania. Oznacza to, że to uprawniony do tego znaku powinien wykazać, że używał go w sposób rzeczywisty lub też istniały ważne powody braku takiego używania. **Ciężar przedstawienia dowodu używania spoczywa zatem na osobie wnoszącej sprzeciw czyli uprawnionym z tytułu prawa ochronnego.** Powinien on dostarczyć Urzędowi materiały potwierdzające te okoliczności, wskazując miejsce, czas i zakres takiego używania. Należy pamiętać tak-

że, że dowody, na które powołuje się uprawniony do znaku, muszą być dostarczone do Urzędu, w wyznaczonym terminie. W przeciwnym razie, z uwagi na prekluzję dowodową, będą one przez Urząd pominięte.

Podniesienie w toku postępowania sprzeciwowego zarzutu nieużywania znaku, nie wymusza natomiast złożenia wniosku o wygaszenie tego znaku. W postępowaniu w sprawie sprzeciwu wystarczające jest jedynie wykazanie, że taki znak mógłby podlegać takiemu wygaszeniu. Ustalenia dokonane w toku postępowania sprzeciwowego, nie będą zatem skutkowały wykreśleniem znaku z rejestru znaków towarowych, a jedynie wpłyną na sytuację podmiotów uczestniczących w konkretnym sporze.

### 4.3. Rodzaje dowodów

Dowody przedstawiane w przypadku podniesienia zarzutu nieużywania znaku powinny być oczywiste i nie budzić wątpliwości [por. M. Trzebiatowski [w:] „System”, str. 907]. Muszą one w sposób obiektywny odnosić się do kwestionowanego znaku towarowego oraz jednoznacznie wykazywać okoliczności jego używania. Powinny zatem bezpośrednio odnosić się do towarów lub usług, które są oznaczane znakiem. Jednocześnie muszą wskazywać w sposób niebudzący zastrzeżeń na czas, miejsce i zakres jego używania.

W świetle powyższego, uznaje się, że najwyższą wartość dowodową będą miały **faktury i rachunki**, potwierdzające konkretne transakcje dokonane przez uprawnionego i osoby trzecie. Natomiast uzupełniający charakter mają: **cenniki, druki zamówień, opakowania, etykiety, katalogi i inne materiały reklamowe**.

Przyjmuje się także, że materiały przedstawione przez osoby trzecie mają wyższą wartość dowodową niż te pochodzące od uprawnionego do znaku towarowego lub osób z nim powiązanych. W przypadku materiałów przedstawionych przez samego uprawnionego czy inne związane z nim osoby (np. pracowników lub kontrahentów), powstają bowiem wątpliwości, co do wiarygodności i obiektywności takich dowodów.

Za szczególnie przypadek używania znaku uznawane jest jego używanie w Internecie. Normy mające zastosowanie do oceny dowodów w postaci wydruków z Internetu nie są surowsze niż w przypadku oceny innych rodzajów dowodów. Obecność znaku towarowego na stronie internetowej może zatem wskazywać na charakter jego używania lub



na fakt, że opatrzone nim produkty lub usługi są oferowane publicznie. Sama obecność znaku towarowego na stronie internetowej nie wystarcza jednak, aby dowieść rzeczywistego używania, chyba że strona internetowa wskazuje również na miejsce, czas i zakres używania. Również sama rejestracja domeny internetowej zawierającej w swej nazwie przedmiotowy znak towarowy nie może świadczyć o rzeczywistym używaniu znaku.

#### 4.4. Forma przedstawienia środków dowodowych

Zgodnie z art. 152<sup>17</sup> ust. 4 pwp, pisma składane w toku postępowania w sprawie sprzeciwu powinny być przesyłane do Urzędu wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Oczywiście jest, że wymóg ten dotyczy także materiałów przedkładanych jako dowody potwierdzające rzeczywiste używanie znaku. Materiały te powinny zostać zatem przesłane do Urzędu w dwóch egzemplarzach, przy czym odpis dla zgłaszającego powinien być wyraźnie oznaczony. Urząd zaleca także precyzyjne ponumerowanie wszystkich składanych w sprawie dowodów i przesłanie ich listy wraz z pismem przewodnim.

Ustawa pwp nakłada także na strony postępowania w sprawie sprzeciwu obowiązek przesłania materiałów i dokumentów sporządzonych w języku obcym wraz z ich tłumaczeniami na język polski (art. 152<sup>17</sup> ust. 4 pwp). Urząd nie będzie wymagał by były to tłumaczenia przysięgłe.

#### 4.5. Ocena dowodów

Urząd dokonuje oceny powołanych dowodów, uwzględniając wszystkie okoliczności konkretnej sprawy. Kwestia, czy w danym przypadku używanie jest wystarczające, zależy od wielu czynników i musi być oceniane z uwzględnieniem odrębnych dla każdego przypadku uwarunkowań. Oznacza to, że przedstawione przez uprawnionego materiały należy oceniać łącznie. W pewnych okolicznościach może się bowiem okazać, iż poszczególne dowody pojedynczo nie są wystarczające do wykazania używania znaku towarowego, ale już wspólnie z innymi dokumentami mogą świadczyć o takim używaniu.

Wśród okoliczności, które powinny zostać wzięte pod uwagę, należy wymienić w szczególności właściwości przedmiotowe towarów i usług, częstotliwość lub regularność używania znaku. Należy także uwzględnić

fakt, czy znak jest używany do sprzedaży wszystkich towarów lub usług pochodzących z przedsiębiorstwa właściciela, czy też wyłącznie dla niektórych z nich.

Wszystkie przedstawione materiały powinny być przeanalizowane przede wszystkim pod kątem, czy rzeczywiście świadczą o używaniu znaku w okresie pięciu lat poprzedzających zgłoszenie znaku, wobec którego składany jest sprzeciw. Oznacza to, że szczególną uwagę należy zwrócić na daty i miejsce używania wskazane na zamówieniach, fakturach i w katalogach.

Zasadą jest, że używanie znaku towarowego, nawet na minimalną skalę, może być wystarczające do stwierdzenia, że doszło do spełnienia przesłanki rzeczywistego używania w zależności od towarów i usług oraz właściwego rynku, o ile jest faktycznie uzasadnione handlowo.

Podsumowując, przy ocenie, czy używanie znaku towarowego jest rzeczywiste, należy wziąć pod uwagę wszystkie fakty i okoliczności, które pozwalają na ustalenie, czy wykorzystanie znaku towarowego w obrocie handlowym jest realne, a jego celem jest utrzymanie lub stworzenie udziału w rynku dla towarów lub usług chronionych przez znak, uwzględniając przy tym naturę tych towarów i usług, cechy danego rynku oraz skalę i częstotliwość używania znaku. Rzeczywiste używanie musi opierać się na obiektywnych dowodach, potwierdzających, że znak jest faktycznie obecny na rynku i ma to miejsce na wystarczającej skali. Nie może natomiast pozostawać jedynie w sferze domniemań i przypuszczeń [por.: wyrok TSUE z dn. 11.05.2006 r., w sprawie C-416/04P *Vitafruit*].

## Rozdział VII

# WIELOŚĆ SPRZECIWÓW

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego może wnieść uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego. Oznacza to, że każda z osób, która uzna, że zgłoszony znak towarowy spełnia jeden z przypadków wskazanych w art. 132<sup>1</sup> pwp, będzie mogła wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia tego oznaczenia. W praktyce może to oznaczać, że wobec jednego znaku towarowego do Urzędu wpłynie więcej niż jeden sprzeciw.

W przypadku większej ilości sprzeciwów, wniesionych wobec jednego zgłoszenia, możliwe są dwie sytuacje. Pierwsza z nich dotyczy sprzeciwów składanych wobec jednego znaku, których zakres będzie obejmować różne klasy towarowe bądź usługowe. Druga, wystąpi w przypadku, gdy sprzeciwy oparte na różnych wcześniejszych prawach, będą wnoszone wobec tych samych klas towarowych.

W obu opisanych powyżej sytuacjach, każdy ze złożonych sprzeciwów, będzie rozpatrywany przez Urząd w oddzielnym postępowaniu zgodnie z datą wpływu. Postępowania te będą bowiem inicjowane przez złożenie oddzielnego wniosku sprzeciwowego. Zostanie im także nadany oddzielny numer. W każdym z tych postępowań zostanie także przeprowadzone oddzielne postępowanie dowodowe i podjęta decyzja, uwzględniająca cały zebrany w tych sprawach materiał.

Po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań, decyzja o udzieleniu bądź odmowie udzielenia prawa na zgłoszony znak towarowy, uwzględni wynik poszczególnych postępowań. W postępowaniu głównym zostanie wydana decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak w zakresie, w którym sprzeciwy te zostały uznane za zasadne, a w pozostałym zakresie udzielone zostanie prawo ochronne.

### **Przykład 1.**

Podmiot 1X zgłasza do UP RP znak towarowy X przeznaczony jest do oznaczania towarów w klasie 3, 5, 10, 32 i usług w klasie 44.

Wobec zgłoszenia znaku **X** wniesione zostają 4 sprzeciwy.

Sprzeciw 1

- wniesiony przez podmiot 1A oparty na krajowym znaku **A** wobec towarów z klasy 3 i 5 – sprzeciw oddalony;

Sprzeciw 2

- wniesiony przez podmiot 1B oparty na międzynarodowym znaku **B** wobec towarów z klasy 10 – sprzeciw uznany za zasadny;

Sprzeciw 3

- wniesiony przez podmiot 1C oparty na wspólnotowym znaku **C** wobec usług z klasy 44 – sprzeciw uznany za zasadny;

Sprzeciw 4

- wniesiony przez podmiot 1D oparty na krajowym znaku towarowym **D** wobec towarów z klasy 32 – sprzeciw oddalony.

Urząd udzieli prawa ochronnego na znak **X** dla towarów z klasy 3, 5 i 32, natomiast odmówi udzielenia prawa dla towarów z klasy 10 i usług z klasy 44.

**Przykład 2.**

Zgłoszony znak towarowy **X** przeznaczony jest do oznaczania towarów w klasie 3, 5, 10, 32 i usług w klasie 44. Wobec zgłoszenia znaku **X** wniesione zostają 4 sprzeciwy.

Sprzeciw 1

- wniesiony przez podmiot 1A oparty na krajowym znaku **A** wobec towarów z klasy 3 i 5 – sprzeciw oddalony;

Sprzeciw 2

- wniesiony przez podmiot 1B oparty na międzynarodowym znaku **B** wobec towarów z klasy 5 i 10 – sprzeciw uznany za zasadny w klasie 5, oddalony w klasie 10;

Sprzeciw 3

- wniesiony przez podmiot 1C oparty na wspólnotowym znaku **C** wobec usług z klasy 5, 10 i 44 – sprzeciw uznany za zasadny w klasie 5 i 10, oddalony w klasie 44;

Sprzeciw 4

- wniesiony przez podmiot 1D oparty na krajowym znaku towarowym **D** wobec towarów z klasy 5 i 32 – sprzeciw uznany zasadny.

Urząd udzieli prawa ochronnego na znak **X** dla towarów z klasy 3 oraz usług z klasy 44, natomiast odmówi udzielenia prawa dla towarów z klasy 5, 10 i 32.

W przypadku znaku X, opisanego w przykładzie 1, decyzje, które zapadną, w wyniku rozpatrzenia wszystkich sprzeciwów, będą dotyczyły innego zakresu ochrony znaku. Zakresy te nie pokrywają się, zatem poszczególne decyzje, wydane w postępowaniu sprzeciwowym, nie będą w żaden sposób wpływać na wynik innych postępowań toczących się wobec tego znaku.

W przypadku drugim, zakresy sprzeciwów obejmują te same klasy towarowe. Decyzje podjęte w każdym z tych postępowań będą zatem dotyczyły tych samych towarów. W przypadku, gdy postępowania te zakończą się w tym samym czasie, decyzja o udzieleniu bądź odmowie udzielenia prawa na zgłoszony znak towarowy, tak jak w przypadku pierwszym, uwzględni wynik poszczególnych postępowań. Niemniej, może okazać się, że postępowanie dotyczące jednego ze sprzeciwów zakończy się szybciej niż pozostałe. Taka sytuacja może mieć miejsce zwłaszcza, gdy sprzeciw oparty będzie na zgłoszeniu wcześniejszego znaku towarowego. Zgodnie z art. 132<sup>1</sup> ust. 2 pwp do czasu zakończenia postępowania zgłoszeniowego, dotyczącego tego wcześniejszego znaku, postępowanie w sprawie sprzeciwu zawiesza się. W rzeczywistości będzie to oznaczać wydłużenie czasu rozpatrywania zgłoszenia.

Pojawia się zatem pytanie, czy wynik postępowania w sprawie sprzeciwu, które już zakończyło się prawomocną decyzją, będzie miał wpływ na toczące się dalej postępowanie sprzeciwowe wobec tego samego znaku, w przypadku gdy zakresy tych postępowań pokrywają się w całości lub w części. Wydaje się, że ze względu na ekonomikę procesową i fakt, że prawomocna decyzja o uznaniu sprzeciwu za zasadny zawsze skutkuje odmową udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w tym zakresie, istnieje możliwość umorzenia toczącego się późniejszego postępowania w sprawie sprzeciwu jako bezprzedmiotowego.

## Rozdział VIII

# ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZECIWU

## 1. Rodzaje decyzji

W sprawach nieuregulowanych w ustawie pwp, do postępowania w sprawie sprzeciwu przed Urzędem Patentowym stosuje się, z zastrzeżeniem art. 253 pwp, odpowiednio przepisy kpa (art. 152<sup>23</sup> w zw. z art. 252 pwp).

Urząd Patentowy rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw (art. 152<sup>20</sup> pwp).

**Przykład:** jeżeli wnoszący sprzeciw oparł go na podstawie art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp – podobieństwie zgłoszonego znaku do znaku wcześniejszego, Urząd Patentowy RP będzie rozstrzygał sprzeciw tylko w tym zakresie, mimo iż z sytuacji prawnej wynika, że podstawą sprzeciwu mógłby być także art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp – naruszenie praw osobistych wnoszącego sprzeciw [szerzej: *Przewodnik – Znaki towarowe. Podstawy sprzeciwu. Na podstawie art. 132<sup>1</sup> pwp*].

**Uwaga:** Podstawą sprzeciwu, mogą być również zgłoszenia znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, o ile udzielone zostały na nie prawo ochronne. Do czasu prawomocnego zakończenia wcześniejszych postępowań zgłoszeniowych, postępowanie w sprawie sprzeciwu zawieszają się (art. 132<sup>1</sup> ust. 2 pwp).

Po rozpatrzeniu sprzeciwu, Urząd Patentowy wydaje decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub części (art. 152<sup>21</sup> pwp).

### 1.1. Oddalenie sprzeciwu

Sprzeciw jest **oddalany** w całości, jeżeli po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy, argumentów przedstawionych przez strony postępowania oraz zgromadzonego materiału dowodowego, Urząd Patentowy uzna, iż nie zostały spełnione przesłanki zastosowania normy

prawnej, będącej podstawą sprzeciwu, a więc którejkolwiek z sytuacji prawnych wymienionych w art. 132<sup>1</sup> ust. 1–3 pwp.

Sprzeciw jest także **oddalany** w sytuacji, gdy zgłaszający podniósł zarzut nieużywania znaku towarowego w sposób rzeczywisty, w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem, a zarzut ten został uznany przez Urząd za zasadny.

Inna sytuacja **oddalenia** sprzeciwu to przypadek, gdy uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego wyrazi pisemną zgodę na udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy (art. 133 pwp).

## 1.2. Umorzenie postępowania w sprawie sprzeciwu

Postępowanie w sprawie sprzeciwu **umarza** się, jeżeli sprzeciw nie spełnia wymogów formalnych innych niż te wymienione w art. 152<sup>17</sup> ust. 6 pwp, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie.

Postępowanie w sprawie sprzeciwu **umarza** się również odpowiednio w całości lub części, z uwagi na jego bezprzedmiotowość, np. cofnięcie sprzeciwu, a także umorzenia postępowania zgłoszeniowego z powodu cofnięcia wniosku o udzielenie prawa ochronnego, czy też odmowy udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129<sup>1</sup> pwp w postępowaniu zgłoszeniowym.

## 1.3. Pozostawienie sprzeciwu bez rozpoznania

Urząd Patentowy, w drodze postanowienia, pozostawia **bez rozpoznania** sprzeciw, który:

- został wniesiony po upływie terminu lub
- nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony, lub
- nie wskazuje wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132<sup>1</sup> ust. 1–3 pwp

chyba, że braki te zostały uzupełnione w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego. Termin ten nie podlega przywróceniu (art. 152<sup>17</sup> ust. 6 pwp).

**Uwaga:** Urząd nie wzywa wnioskodawcy o uzupełnienie ww. braków.

Na wydane postanowienie służy stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 244 ust. 4 i ust. 1 pwp).

## 2. Uznanie sprzeciwu za zasadny w całości lub części

Sprzeciw zostaje uznany za zasadny w całości lub części, jeżeli po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy, argumentów przedstawionych przez strony postępowania oraz zgromadzonego materiału dowodowego, Urząd Patentowy uzna, iż zostały spełnione przesłanki zastosowania którejkolwiek normy prawnej, będącej podstawą sprzeciwu, a więc jednej lub więcej sytuacji prawnej wymienionej w art. 132<sup>1</sup> ust. 1–3 pwp, na której oparto sprzeciw.

**Przykład:** Urząd Patentowy uznał za zasadny sprzeciw w części dotyczącej towarów wymienionych w kl. 13, a za bezzasadny w części dotyczącej usług wymienionych w kl. 45 i w tej części sprzeciw zostaje oddalony.

## 3. Inne decyzje

Postępowanie w sprawie sprzeciwu może się także zakończyć decyzją, w której organ uzna sprzeciw w części za zasadny, a w pozostałym zakresie umorzy postępowanie, bądź też w części oddali sprzeciw, i w pozostałym zakresie umorzy postępowanie. Stanie się tak w przypadku, gdy podstawa do umorzenia postępowania dotyczy tylko określonej części postępowania, a w pozostałym zakresie zapada rozstrzygnięcie co do istoty.

**Przykład I:** wnoszący sprzeciw cofa sprzeciw, ale tylko co do towarów z kl. 6, podtrzymuje go za to w stosunku do towarów w kl. 19. Urząd uznaje, iż nie jest spełniona norma art. 132<sup>1</sup> ust. 3 pwp, w stosunku do towarów w klasie 19 i w tym zakresie oddala sprzeciw, jednocześnie umarzając postępowanie w stosunku do towarów z kl. 6.

**Przykład II:** wnoszący sprzeciw cofa sprzeciw, ale tylko co do towarów z kl. 10, podtrzymuje go za to w stosunku do towarów w kl. 5. Urząd uznaje, iż jest spełniona norma art. 132<sup>1</sup> ust. 3 pwp w stosunku do towarów w klasie 5 i w tym zakresie uznaje sprzeciw za zasadny, jednocześnie umarzając postępowanie w stosunku do towarów z kl. 10.



## 4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji wydanej w postępowaniu w sprawie sprzeciwu

Od decyzji Urzędu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu stronom służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, rozstrzygany przez kolegia orzekające do spraw spornych (art. 152<sup>22</sup> pwp).

Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem – 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia (art. 244 ust. 4 pwp w zw. z art. 152<sup>22</sup> ust. 1 pwp).

Stronami postępowania odwoławczego jest wnoszący sprzeciw i zgłaszający znak towarowy, bowiem oba podmioty były stronami postępowania w sprawie sprzeciwu (art. 152<sup>18</sup> pwp).

Kolegia rozpatrują sprawy należące do ich właściwości w składzie: przewodniczący kolegium i dwaj członkowie kolegium. W sprawach zawiłych można wyznaczyć skład pięcioosobowy (art. 279 pwp).

Do postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, przepisy kpa dotyczące rozpatrywania odwołania od decyzji (art. 244 ust. 1<sup>1</sup> w zw. z art. 152<sup>22</sup> ust. 1 pwp).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia (art. 244 ust. 1<sup>2</sup> pwp w związku z art. 152<sup>22</sup> ust. 1 pwp).

**Uwaga:** Nowe fakty i dowody mogą być powołane tylko jeżeli ich powołanie nie było wcześniej możliwe albo potrzeba ich powołania wynika później (art. 152<sup>22</sup> ust. 2 pwp). Oznacza to, że kolegium do spraw spornych działa w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w postępowaniu w sprawie sprzeciwu.

Przed upływem terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja nie podlega wykonaniu (art. 244 ust. 5 w zw. z art. 152<sup>22</sup> ust. 1 pwp).

W postępowaniu w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Urząd Patentowy przeprowadza rozprawę z urzędu lub na wniosek strony, **tylko** jeżeli uzna to za zasadne (art. 152<sup>22</sup> ust. 3 pwp). W przypadku wyznaczenia rozprawy przepisy art. 255<sup>3</sup>, art. 255<sup>5</sup> oraz art. 255<sup>6</sup> pwp stosuje się odpowiednio:

- Urząd wyznacza termin rozprawy, o czym zawiadamia strony lub ich pełnomocników. W zawiadomieniu o rozprawie określa

- się termin, miejsce i przedmiot rozprawy. Zawiadomienie o rozprawie powinno być doręczone stronom nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem;
- rozprawa jest jawna, ale jeśli rozpatrzenie sprawy wymaga powoływania się przez strony na informacje prawnie chronione na podstawie odrębnych przepisów, jawność rozprawy może być wyłączona – w drodze postanowienia – w całości lub w części. Wyłączenie nie może obejmować obecności stron na rozprawie;
  - z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący składu orzekającego i protokolant. Taki protokół powinien zawierać: oznaczenie organu orzekającego, miejsca i daty posiedzenia, imiona i nazwiska członków składu orzekającego, protokolanta, stron, ich pełnomocników i ustawowych przedstawicieli oraz oznaczenie sprawy; opis przebiegu rozprawy, w szczególności wnioski i twierdzenia stron, przebieg postępowania dowodowego, wymienienie zarządzeń i postanowień wydanych na rozprawie ze wzmianką o ich ogłoszeniu albo przywołanie pism przygotowawczych, czynności stron.

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Urząd Patentowy wydaje decyzję. Decyzję podejmuje się zwykłą większością głosów. Członek składu orzekającego, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem sprawy, może złożyć zdanie odrębne wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zgłoszenie zdania odrębnego zaznacza się przy podpisie złożonym na decyzji przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki (art. 255<sup>7</sup> pwp w zw. z art. 152<sup>22</sup> ust. 1 pwp).

Wydana w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja zawiera: oznaczenie organu orzekającego; datę wydania decyzji; imiona i nazwiska członków składu orzekającego; oznaczenie stron; oznaczenie przedmiotu sprawy i jej rozstrzygnięcie; powołanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia; rozstrzygnięcie co do kosztów postępowania; uzasadnienie faktyczne i prawne; pouczenie o trybie zaskarżenia; podpisy członków składu orzekającego (art. 255<sup>8</sup> ust. 1 pwp w zw. z art. 152<sup>22</sup> ust. 1 pwp, art. 255<sup>8</sup> ust. 2 pwp nie ma zastosowania).

**W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy wydaje decyzję, zgodnie z art. 245 ust. 1 pwp, w której:**

**1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję**

Zaskarżona decyzja, wydana w postępowaniu sprzeciwowym, jest w całości utrzymana przez organ działający w trybie wniosku

o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zależnie od przypadku, może to być decyzja o oddaleniu sprzeciwu albo decyzja o uznaniu go za zasadny w całości lub w części. Organ działający w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może utrzymać w mocy także decyzję o umorzeniu postępowania.

**2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie rozstrzyga co do istoty sprawy**

Organ działający w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uchyla decyzję wydaną w postępowaniu sprzeciwowym, w całości albo w części i rozstrzygając o istocie sprawy, odpowiednio oddala sprzeciw albo uznaje go za zasadny w tym zakresie.

**3) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie umarza postępowanie w sprawie**

Takie rozstrzygnięcie dotyczy przypadku, gdy postępowanie w sprawie sprzeciwu okazałoby się bezprzedmiotowe, np. nie było właściwej reprezentacji strony wnoszącej sprzeciw. W takim przypadku należy uchylić wydaną decyzję i umorzyć postępowanie w sprawie sprzeciwu. Może to być także przypadek, kiedy sprzeciw zostanie w części wycofany – jednak skutek prawny takiego działania zależy jeszcze od tego, jaka konkretnie decyzja została wydana w postępowaniu sprzeciwowym i która strona zaskarżyła rozstrzygnięcie w sprawie. Na cofnięcie sprzeciwu muszą wyrazić zgodę obie strony postępowania.

**4) umarza postępowanie w części, a w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję lub uchyla zaskarżoną decyzję i rozstrzyga co do istoty sprawy**

Jest to przypadek, kiedy w stosunku do części decyzji wydanej w postępowaniu w sprawie sprzeciwu został wycofany wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W tej części organ działający w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, umarza postępowanie, a w pozostałym zakresie poddaje decyzję kontroli. W rezultacie ta część decyzji, w stosunku do której podtrzymano wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, może ostatecznie być utrzymana albo też uchylona. Jeżeli organ uchylony decyzję, konieczne jest w tym zakresie rozstrzygnięcie co do istoty sprawy. Ostateczny rezultat postępowania zależy od tego, jaka konkretnie decyzja została wydana w postępowaniu sprzeciwowym i która strona zaskarżyła rozstrzygnięcie w sprawie.

**Przykład:** złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od całości decyzji, w której uznano sprzeciw za zasadny w stosunku do kl. 14, 18 i 25. Następnie wycofano wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w stosunku do kl. 25 – kolegium w tym zakresie **umarza** więc postępowanie odwoławcze. Jednocześnie może ono orzec, że utrzymuje w mocy decyzję o uznaniu za zasadny sprzeciw w odniesieniu do kl. 18 w kl. 14 jednocześnie uchyla decyzję o uznaniu sprzeciwu za zasadny (w zakresie kl. 14 sprzeciw powinien być oddalony).

### **5) umarza postępowanie**

Organ działający w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy umarza postępowanie, gdy okaże się ono bezprzedmiotowe. Będzie tak np. w przypadku, gdy w całości cofnięto wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Postępowanie w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy umarza się także, gdy organ działający w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w toku postępowania wydał postanowienie wzywające stronę do dokonania określonej czynności, pod rygorem umorzenia postępowania, a strona postępowania nie wykonała tegoż postanowienia.

Przepisy dotyczące wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją, stosuje się odpowiednio przy rozstrzygnięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej postanowieniem.

## Rozdział IX

# WPŁYW POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZECIWU NA ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA ZGŁOSZENIOWEGO

Po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań w sprawie sprzeciwu, Urząd Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie, w którym sprzeciwy zostały uznane za zasadne, a w pozostałym zakresie udziela prawa ochronnego na znak towarowy (art. 147 ust. 1<sup>1</sup> pwp).

W przypadku, gdy sprzeciwy zostały uznane za zasadne w odniesieniu do całości zakresu towarów i usług, do których oznaczania przeznaczony był znak towarowy, odmowa udzielenia prawa ochronnego ma charakter całkowity.

Jeżeli sprzeciwy zostały oddalone, w całości lub części, albo też postępowanie w sprawie sprzeciwu zostało umorzone, prawo ochronne na znak towarowy może zostać udzielone.

**Uwaga:** Jeżeli podstawą któregoś ze sprzeciwów, jest znak towarowy zgłoszony, ale niezarejestrowany, zawieszenie postępowania w sprawie któregośkolwiek ze sprzeciwów na podstawie art. 132<sup>1</sup> ust. 2 pwp, uniemożliwia jednocześnie wydanie decyzji kończącej postępowanie zgłoszeniowego znaku towarowego, w stosunku do którego został zgłoszony sprzeciw.

Po uprawomocnieniu się wszystkich decyzji wydanych w ww. postępowaniach odwoławczych, Urząd Patentowy przystępuje do wydania decyzji rozstrzygającej o losie zgłoszonego znaku towarowego i ewentualnego zakresu jego ochrony.

Tym samym, Urząd Patentowy dla celów wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego, musi wziąć pod uwagę i przeanalizować wszystkie decyzje wydane do tej pory, i na ich podstawie wydać ostateczną decyzję.

**Przykład:** jeżeli znak towarowy został zgłoszony w kl. 10, 35 i 44 i w sprawie zostały wydane decyzje: w I postępowaniu sprzeciwowym o uznaniu sprzeciwu za zasadny na podstawie art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp co do towarów zawartych w kl. 10, i w II postępowaniu odwoławczym o utrzymaniu decyzji wydanej na podstawie art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp w sprawie oddalenia sprzeciwu w całości złożonego w stosunku do wszystkich towarów i usług, Urząd Patentowy RP w decyzji kończącej postępowanie zgłoszeniowe odmówi udzielenia prawa ochronnego dla towarów z kl. 10, i udzieli prawa ochronnego dla usług z kl. 35 i 44.



ISBN 978-83-65470-38-6