



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja
Marszałek Senatu
BPS.DPS.030.1.2019

Druk nr 3166

Warszawa, dnia 24 stycznia 2019 r.

Szanowny Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi podjętą przez Senat - zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - na 71. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019 r. uchwałę

- w sprawie ustawy o zmianie ustawy –

Prawo własności przemysłowej.

Przyjęcie poprawek Senatu może spowodować konieczność zmiany oznaczeń jednostek systematyzacyjnych, redakcyjnych lub ich fragmentów, w celu zachowania ciągłości numeracji albo ciągłości alfabetycznej, oraz w konsekwencji konieczność odpowiedniej korekty odesłań.

Z poważaniem

(-) Stanisław Karczewski

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

- 1) w art. 1:
 - a) w pkt 2 w lit. b, w ust. 4 wyrazy „prawa lub” zastępuje się wyrazami „prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub”,
 - b) w pkt 3, w pkt 6 po wyrazie „prawa” dodaje się wyrazy „krajowego lub prawa Unii Europejskiej”;

- 2) w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 1 wyraz „obowiązków” zastępuje się wyrazami „zaciągania zobowiązań”;

- 3) w art. 1 w pkt 6:
 - a) w art. 136¹ ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli w wyniku zmiany regulaminu używania znaku nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 136 lub art. 138 ust. 3 i 4, udziela się prawa ochronnego na wspólny znak towarowy.”,
 - b) w art. 136³ ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli w wyniku zmiany regulaminu używania znaku nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 136² lub art. 138 ust. 6 i 7, udziela się prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny.”;

- 4) w art. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) w art. 147 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po bezskutecznym upływie terminu na złożenie sprzeciwu, o którym mowa w art. 152¹⁷ ust. 1, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, chyba że powziął, po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego, informację o okolicznościach, o których mowa w art. 129¹, art. 136¹ i art. 136³.”;

- 5) w art. 1 w pkt 13, w art. 152^{1a} w ust. 1 wyrazy „rejestracji międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” zastępuje się wyrazami „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego”;
- 6) w art. 1 w pkt 18, w art. 152^{6c} w ust. 2 wyrazy „w sprawie uznania” zastępuje się wyrazami „o uznaniu”;
- 7) w art. 1 w pkt 20, w art. 152^{7a} wyrazy „Z zastrzeżeniem art. 152^{6c} ust. 1, po” zastępuje się wyrazem „Po” oraz po wyrazie „decyzji” dodaje się wyrazy „, chyba że decyzja wraz z notą została przekazana na podstawie art. 152^{6b} ust. 1”;
- 8) w art. 1 w pkt 26 w lit. a, w pkt 2 skreśla się wyrazy „lub określić”;
- 9) w art. 1 w pkt 29, w ust. 1 wyrazy „lub unieważnienia” zastępuje się wyrazami „albo unieważnienia” oraz wyrazy „lub przeniesienia” zastępuje się wyrazami „albo przeniesienia”;
- 10) w art. 1 w pkt 34, w ust. 3 w pkt 1 i 2 wyraz „uzyskał” zastępuje się wyrazem „nabrał”;
- 11) w art. 1 w pkt 35 w lit. b, w ust. 3 wyrazy „braku przedstawienia” zastępuje się wyrazem „nieprzedstawienia”;

- 12) w art. 1 w pkt 36 w lit. a, w pkt 7 wyrazy „w sprawie wygaśnięcia” zastępuje się wyrazami „stwierdzającej wygaśnięcie”;
- 13) w art. 1 w pkt 44 w lit. d, w ust. 2¹ w pkt 2 wyrazy „art. 16” zastępuje się wyrazami „art. 16 ust. 3 i 4”;
- 14) w art. 1 w pkt 44 w lit. e, w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisu nie stosuje się do osoby, której odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 12–15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”;
- 15) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Do postępowań o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do postępowań o unieważnienie albo stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Do postępowań w sprawie przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy na dalsze okresy ochrony, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Do postępowań o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Urzędu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

5. Do postępowań o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Urzędu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu, wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, również w przypadku, gdy postępowanie w sprawie sprzeciwu zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”;

16) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Do oceny stosunków cywilnoprawnych, które powstały przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że skutki prawne tych stosunków nastąpiły po wejściu w życie niniejszej ustawy.”;

17) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

MARSZAŁEK SENATU

Stanisław KARCZEWSKI

UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej i uchwalił do niej 17 poprawek.

W związku z tym, że w art. 129¹ ust. 1 pkt 13 i ust. 4 (w nowym brzmieniu) ustawodawca rozróżnia prawo krajowe, prawo Unii Europejskiej i umowy międzynarodowe, w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, należy precyzyjnie wskazać, o jakich reżimach prawnych stanowią art. 129¹ ust. 4 i art. 132¹ ust. 1 pkt 6. Wydawać by się mogło, że najszersze z pojęć „przepisy prawa” obejmuje swoim zakresem wszystkie reżimy prawne (krajowy, unijny i międzynarodowy), niemniej temu rozumieniu przeczy znowelizowany art. 129¹ ust. 4 (**poprawka nr 1**).

Uwzględniając nomenklaturę stosowaną powszechnie w systemie prawnym, w art. 136 ust. 1 (w nowym brzmieniu) należy posłużyć się określeniem „zaciąganie zobowiązań”, a nie określeniem „nabywanie obowiązków” (**poprawka nr 2**).

Dodawany art. 136¹ ust. 2 stanowi, że prawo ochronne na wspólny znak towarowy będzie udzielone, jeżeli w wyniku zmiany regulaminu używania znaku zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 136¹ ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 136 lub art. 138 ust. 3 i 4. Spełnienie warunków, o których mowa w art. 136¹ ust. 1 pkt 1 i 2, literalnie oznacza, że w następstwie zmiany regulaminu akt ten będzie sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami lub zaistnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku. Trudno to uznać za zgodne z wolą ustawodawcy. W ocenie Senatu, następstwem zmiany regulaminu ma być wyeliminowanie okoliczności, o których mowa w art. 136¹ ust. 1 pkt 1 i 2, a nie ich wygenerowanie. Analogiczna uwaga odnosi się do dodawanego art. 136³ ust. 2 (**poprawka nr 3**).

W związku z dodaniem do nowelizowanej ustawy art. 136¹ i art. 136³, należy uzupełnić o te przepisy odesłanie w niezmienianym art. 147 ust. 1. Zgodnie z tym przepisem, po bezskutecznym upływie terminu na złożenie sprzeciwu, o którym mowa w art. 152¹⁷ ust. 1, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, chyba że powziął, po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego, informację o okolicznościach, o których mowa w art. 129¹ (bezwzględne przeszkody rejestracji). Warto przy tym zauważyć, że stosownej korekty odesłania dokonano m. in. w przepisach art. 146¹.

W art. 136¹ i art. 136³ określono dodatkowe przeszkody rejestracji znaku towarowego, w odniesieniu do wspólnego znaku towarowego i znaku towarowego gwarancyjnego (**poprawka nr 4**).

Uwzględniając treść znowelizowanych art. 152^{6a} ust. 2 i art. 233¹ oraz innych przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej dotyczących uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowych znaków towarowych, a także kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej, należy dokonać korekty terminologicznej w art. 152^{1a} ust. 1 (**poprawka nr 5**).

Dodawany art. 152^{6c} ust. 2 powinien odnosić się wyłącznie do decyzji uznającej ochronę międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie dodatkowo decyzji o odmowie uznania takiej ochrony. Brak stosownej korekty spowoduje, że nie da się zastosować prawidłowo znowelizowanego art. 152⁷. Przepis ten odnosi się bowiem do doręczenia decyzji w sprawie uznania ochrony. Skoro decyzja o odmowie uznania ochrony nie byłaby doręczana, nie byłoby możliwe określenie terminu na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (**poprawka nr 6**).

Użyte na początku art. 152^{7a} przepisu sformułowanie „z zastrzeżeniem art. 152^{6c} ust. 1” jest błędne. Próbuąc określić relacje pomiędzy art. 152^{7a}, a innymi przepisami w ustawie, ustawodawca odesłał do art. 152^{6c}, który to przepis nie ma żadnego związku (nie jest wyjątkiem albo uszczegółowieniem) z przepisem zawierającym odesłanie. Ponadto technika tzw. zastrzeżeń została uznana przez doktrynę za błędną technikę legislacyjną. Jeżeli prawodawca musi określić relację pomiędzy przepisami powinien to uczynić w sposób niebudzący wątpliwości. Technika tzw. zastrzeżeń nie dość, że wątpliwości nie eliminuje, to może je jeszcze dodatkowo generować (**poprawka nr 7**).

W związku z tym, że art. 156 ust. 1 pkt 2 odnosi się do oznaczeń i określeń, zaś art. 156 ust. 2 wyłącznie do oznaczeń, nasuwało się pytanie, czy zgodne z wolą ustawodawcy jest, aby wyjątek z ust. 2 odnosił się tylko do fragmentu zakresu ust. 1 pkt 2. Ponadto można było mieć wątpliwość, czy prawidłowe z merytorycznego punktu widzenia jest rozróżnianie oznaczeń i określeń. W kontekście znaków towarowych – w ocenie Senatu – „określenie” mieści się w „oznaczeniu” (**poprawka nr 8**).

Mając na uwadze, że przewidziane w art. 161 ust. 1 żądania uprawnionego są alternatywne, przy czym nie jest możliwe, aby żądać zarazem umorzenia postępowania jak

i unieważnienia prawa ochronnego oraz żądać udzielenia prawa ochronnego łącznie z jego przeniesieniem, uchwalono **poprawkę nr 9**.

Poprawkę nr 10 przyjęto mając na uwadze terminologię niezmienianego art. 130 oraz kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej.

Poprawka nr 11 ma charakter redakcyjny. Przyjęto ją kierując się § 5 Zasad techniki prawodawczej.

W związku z tym, że art. 169 ust. 1 określa przesłanki wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy oraz biorąc pod uwagę treść ust. 2 w tym artykule i art. 168 ust. 4 (w przepisach tych mówi się o decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego; odmowa stwierdzenia wygaśnięcia prawa pozostaje bez wpływu na prawo), w art. 169 ust. 7 pkt 1 należy odnieść się konkretnie do decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego, a nie do decyzji w sprawie wygaśnięcia prawa ochronnego (stwierdzającej albo odmawiającej stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego) – **poprawka nr 12**).

Poprawka nr 13 ma na celu doprecyzowanie odesłania do art. 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w ust. 2¹ pkt 2 dodawanym do art. 296. Odesłanie do całego art. 16 jest zbyt szerokie. Wskazany artykuł dotyczy bowiem nie tylko reklamy porównawczej, ale również np. reklamy wprowadzającej w błąd (zob. art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Przepis art. 10 ust. 3 pkt. f wdrażanej dyrektywy odnosi się wyłącznie do reklamy porównawczej.

Nowelizowany art. 296 ust. 3 przewiduje, że z roszczeniami, o których mowa w art. 296 ust. 1 (zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody), można wystąpić także przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego albo osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, a także przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Jednocześnie ustawodawca stanowi, że przepis art. 296 ust. 3 stosuje się bez uszczerbku dla art. 12–15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sformułowanie „bez uszczerbku” jest synonimem określenia „nie narusza”. Formuły te mają służyć – w zamyśle prawodawcy – określeniu relacji pomiędzy przepisami, tj. określeniu, które przepisy mają charakter szczególny i tym samym które mają pierwszeństwo. Zastosowana technika wszystkich wątpliwości nie eliminuje. Należy przy tym pamiętać o Dobrych Praktykach Legislacyjnych – „Przepisy

określające wzajemne relacje pomiędzy ustawami w zakresie nienaruszania innych ustaw przez daną ustawę” w zakresie posługiwania się w aktach formułami „nie narusza”, „nie wyłącza stosowania”, „stosuje się bez uszczerbku”. Przepisy określające wzajemne relacje pomiędzy ustawami (przepisami) w zakresie nienaruszania innych ustaw (innych przepisów) przez daną ustawę można pozostawiać jedynie w przypadku ustaw obowiązujących. Należy jednak dążyć do eliminacji takich przepisów z systemu prawa. W szczególności nie należy posługiwać się taką formułą w nowo dodawanych do systemu prawnego przepisach. Mając powyższe na względzie oraz uwzględniając, że celem zdania drugiego w ust. 3 jest wyłączenie z zakresu podmiotowego zdania pierwszego osób, których odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 12–15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, uchwalono **poprawkę nr 14**.

Zgodnie z art. 2 rozpatrzonej ustawy, do trybu prowadzenia postępowań o udzielenie, unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych na znaki towarowe istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, wszczętych po tym dniu, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym rozpatrzoną ustawą. Przepis ten budzi wątpliwości. Po pierwsze, nie jest jasne, jaki problem intertemporalny rozstrzyga. Nie budzi bowiem wątpliwości, że postępowania wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy muszą być prowadzone na podstawie znowelizowanych przepisów. Po drugie, rozwiązania przewidziane w tym przepisie nie odnoszą się do wszystkich problemów międzyczasowych, które będą następstwem nowelizacji. W szczególności nie jest jasne, jakie przepisy zastosować w odniesieniu do postępowań w sprawie przedłużenia praw ochronnych na znaki towarowe na dalsze okresy ochrony, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, w związku ze zmianą procedury przedłużenia praw ochronnych na znaki towarowe (zmiana art. 153, art. 1 pkt 25 noweli). Ponadto, w związku z nowelizacją art. 152²² (rezygnacja z instytucji kolegiów orzekających do spraw spornych; art. 1 pkt 23 noweli) należy jednoznacznie uregulować kwestię przepisów właściwych w sprawach postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie noweli na skutek złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Urzędu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu, a niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy (w zależności od tego, czy wniosek został już złożony czy nie, z uwzględnieniem toczących się postępowań w sprawie sprzeciwu) – **poprawka nr 15**.

Przepis art. 3 rozpatrzonej ustawy budzi wątpliwości interpretacyjne. Stosunki cywilnoprawne nie mogą powstać na podstawie nowych przepisów przed dniem wejścia w życie tych przepisów. Wątpliwości są następstwem posłużenia się w przepisie sformułowaniem: „wynikających z ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. Dążąc do zapewnienia jednoznaczności przepisowi przejściowemu, przyjęto **poprawkę nr 16**.

Rezygnacja *de facto* z okresu *vacatio legis*, może budzić wątpliwości co do zgodności przepisu o wejściu w życie z art. 2 Konstytucji. Nie kwestionując tego, że ustawa zawiera przepisy korzystne dla uprawnionych oraz faktu, że upłynął już termin transpozycji dyrektywy 2015/2436 do krajowego porządku prawnego, trzeba mieć na względzie, że zgodnie z poglądami Trybunału Konstytucyjnego oraz z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, rezygnacja z okresu dostosowawczego możliwa jest tylko wówczas, gdy kumulatywnie spełnione są dwa warunki: ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Uchwalając **poprawkę nr 17** Senat uznał, że z punktu widzenia interesu państwa nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustawa weszła w życie po upływie standardowego 14-dniowego okresu dostosowawczego. Czas ten pozwoli w szczególności na wydanie niezbędnych przepisów wykonawczych do ustawy.