



WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER GOSPODARKI

Warszawa, 14.08.2008 r.

Waldemar Pawlak

DRG-IV-077-18-AWI/08

L. dz. 4406

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 19.08.08.

nr. 4903 podpis. Borusewicz

A. Borusewicz
SEKRETARIAT
Biura Prac Senackich
Wpłynęło dn. 19.08.08.
nr. 4903 podpis. [signature]

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z otrzymanym tekstem oświadczenia znak: BP/DSK-043-713/08 z dnia 31.07.2008 r. Pana Senatora Andrzeja Szewińskiego złożonego na 16. posiedzeniu Senatu w dniu 24 lipca 2008 r., uprzejmie przedstawiam wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie.

Urząd Patentowy RP udziela praw ochronnych na znaki towarowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), a w stosunku do zgłoszeń dokonanych przed jej wejściem w życie, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17, późn. zm.).

Decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy podejmuje niezależny w orzekaniu ekspert. Wobec ocenności wielu przesłanek udzielania prawa ochronnego, a także ograniczonego z przyczyn obiektywnych dostępu Urzędu Patentowego do materiałów mogących dowodzić o braku zdolności rejestrowej zgłaszanych znaków towarowych ustawa przewiduje ogłoszenia o zgłoszeniach w Biuletynie Urzędu Patentowego (art. 143 p.w.p.), tak by osoby trzecie mogły wypowiedzieć się już w trakcie postępowania zgłoszeniowego o zdolności udzielenia prawa ochronnego.

Niezależnie od tego ustawa przewiduje możliwość składania przez osoby trzecie sprzeciwów i wniosków o unieważnienie już udzielonych praw ochronnych, w związku z brakiem zdolności rejestrowej (art. 164 p.w.p.), lub wniosków o wygaśnięcie prawa

ochronnego w związku m.in. z utratą charakteru odróżniającego (art. 169 p.w.p.). Do unieważnienia prawa ochronnego i stwierdzenia jego wygaśnięcia uprawniony jest Urząd Patentowy działający w kolegiach orzekających w trybie spornym. Orzeczenia Urzędu podejmowane w postępowaniu zgłoszeniowym (administracyjnym) lub spornym poddawane są kontroli sądów administracyjnych, a poprzednio pod rządami ustawy o znakach towarowych, Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym i w trybie rewizji nadzwyczajnej Sądu Najwyższego.

Decyzje o udzieleniu Spółce „Technopol” praw ochronnych (praw z rejestracji) na zgłoszone znaki towarowe z oznaczeniem liczbowym udzielane były na przestrzeni wielu lat. Przy podejmowaniu poszczególnych decyzji Urząd Patentowy dokonywał również oceny znaków pod względem funkcji jaką spełnia znak towarowy w określonych warunkach ówczesnej gospodarki rynkowej. Ważnym aspektem był fakt, że zgłaszane znaki towarowe przez firmę „Technopol” były jednocześnie swoistym tytułem prasowym. Urząd Patentowy rejestrując zatem znaki towarowe w postaci oznaczeń liczbowych uznał, że używanie oznaczeń tego rodzaju nie będzie powodowało niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia określonych produktów. Tym bardziej, że firma ta w latach 90-tych była liderem na rynku wydawniczym, specjalizując się w wydawaniu czasopism z krzyżówkami.

Należy zauważyć, że Urząd Patentowy nie był inicjatorem wszczęcia procedury o unieważnienie udzielonych w trybie administracyjnym praw wyłącznych. Nie można zgodzić się też z sugestią, iż to ostatnio pojawiły się spory na tle tych rejestracji. Spory takie toczono już od wielu lat i to generalnie z inicjatywy jednego konkurenta z branży wydawniczej, który wydaje i wprowadza na rynek polski czasopisma dotyczące krzyżówek, również z oznaczeniami liczbowymi w ich tytule. Liczne spory jakie toczą wymienieni konkurenci w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi nie znalazły swojego finału w postaci prawomocnych decyzji, kończących sprawę co do istoty.

Podejmując w sposób niezawisły decyzje w sprawach kolegia orzekające Urzędu Patentowego w trybie spornym zdawały się brać pod uwagę możliwość utraty przez znaki towarowe z oznaczeniem liczbowym charakteru odróżniającego wobec używania takich oznaczeń przez wielu przedsiębiorców. Kolegia te podzieliły również ogólny pogląd, iż udzielenie monopolu na znaki opisowe odnoszące się do cech towarów nie jest dozwolone, gdyż znaki takie mogą być swobodnie używane przez wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. W praktyce orzeczniczej urzędów patentowych przy ocenie charakteru

odróżniającego znaki towarowe bierze się pod uwagę całość kompozycji znaków towarowych. Z tego też względu umieszczenie w kompozycji znaku towarowego elementu opisowego (np. liczby) samo w sobie nie pozbawia go charakteru odróżniającego. O zdolności rejestrowej znaku decydować mogą inne dominujące w kompozycji elementy – bogata grafika i kolorystyka znaku.

W przywołanym przez Pana Senatora wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2008 r. i stanowisku Prokuratora Generalnego rozważana była również kwestia nabycia przez znak towarowy wtórnego charakteru odróżniającego wobec długotrwałego jego używania. Podczas gdy wydając orzeczenie w tej sprawie Urząd Patentowy związany był odmienną oceną stanu faktycznego i prawnego dokonaną w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie znaku „100 panoramicznych” (sygn. Akt III RN 218/01). Przykład ten jest tylko skromnym przyczynkiem do całości wieloletniego już sporu jaki toczy Spółka „Technopol” ze swoim konkurentem i pokazuje, że jednolitość orzecznictwa kolegów orzekających Urzędu Patentowego w trybie spornym zależna jest w znacznej mierze od jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych i powszechnych.

Długoletnia już historia toczonych sporów na tle rejestracji znaków towarowych z oznaczeniem liczbowym na rzecz Spółki „Technopol”, niezależnie od przyjętych ogólnie na świecie rozwiązań systemowych, jest powodem, iż sugestia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa – Urzędu Patentowego RP jest całkowicie nieuprawniona. Należy zauważyć, iż działający od dawna pod presją składanych przez konkurentów roszczeń „Technopol” conajmniej powinien brać pod uwagę ryzyko ponoszenia nakładów na działania związane z kwestionowanymi znakami towarowymi. Należy też wspomnieć, iż ewentualne unieważnienia znaków towarowych z powodu braku charakteru odróżniającego oznacza wyłącznie utratę monopolu, a nie zakazu dalszego używania znaku w obrocie gospodarczym.

Obecnie toczą się 102 postępowania w sprawie unieważnienia znaków towarowych z oznaczeniem liczbowym. W 5 sprawach, decyzjami z dnia 19.05.2008 r. i 29.05.2008 r., unieważniono prawa ochronne. Od decyzji tych służy skarga do Sądu Administracyjnego w Warszawie. Z tego też względu nie jest przesądzony ostateczny wynik tych spraw. Trudno też jest ocenić wynik pozostałych postępowań, wobec indywidualnej oceny każdej ze spraw przez niezawisłe kolegia orzekające. W każdej z nich toczy się postępowanie z udziałem stron po przeprowadzeniu rozprawy. Jak do tej pory strony stosują liczne wybiegi procesowe, które powodują kilkuletnią perspektywę zakończenia spraw.

Niewątpliwie jednak, rozpatrując sprawy kolegia orzekające będą brały pod uwagę orzecznictwo Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, właściwego do rejestracji wspólnotowych znaków towarowych. Urząd ten wypowiedział się obszernie na temat znaków towarowych słownych dotyczących liczb. W dniu 7 sierpnia 2006 r. odmówił rejestracji znaku słownego „1000” m.in. na czasopiśmie krzyżówkowe. Na dzień dzisiejszy jednak sprawa ta nie została do końca rozstrzygnięta, gdyż została skierowana do rozpoznania przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Reasumując, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, rozpatrywanie zgłoszeń znaków towarowych należy do ekspertów Urzędu, którzy w zakresie orzekania są w pełni niezawisli i podlegają wyłącznie ustawom. Również kolegium orzekające Urzędu Patentowego jest w pełni niezawisłe w orzekaniu. Decyzje te można podważyć jedynie w przewidzianym przepisami prawa trybie, w tym przypadku poprzez wniesienie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Składając powyższe wyjaśnienia pragnę również poinformować, iż norma art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 j.t.), uprawnia ministra do wydawania kierownikom nadzorowanych urzędów centralnych wiążących ich wytycznych i poleceń, z zastrzeżeniem, że wytyczne i polecenia nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej.

