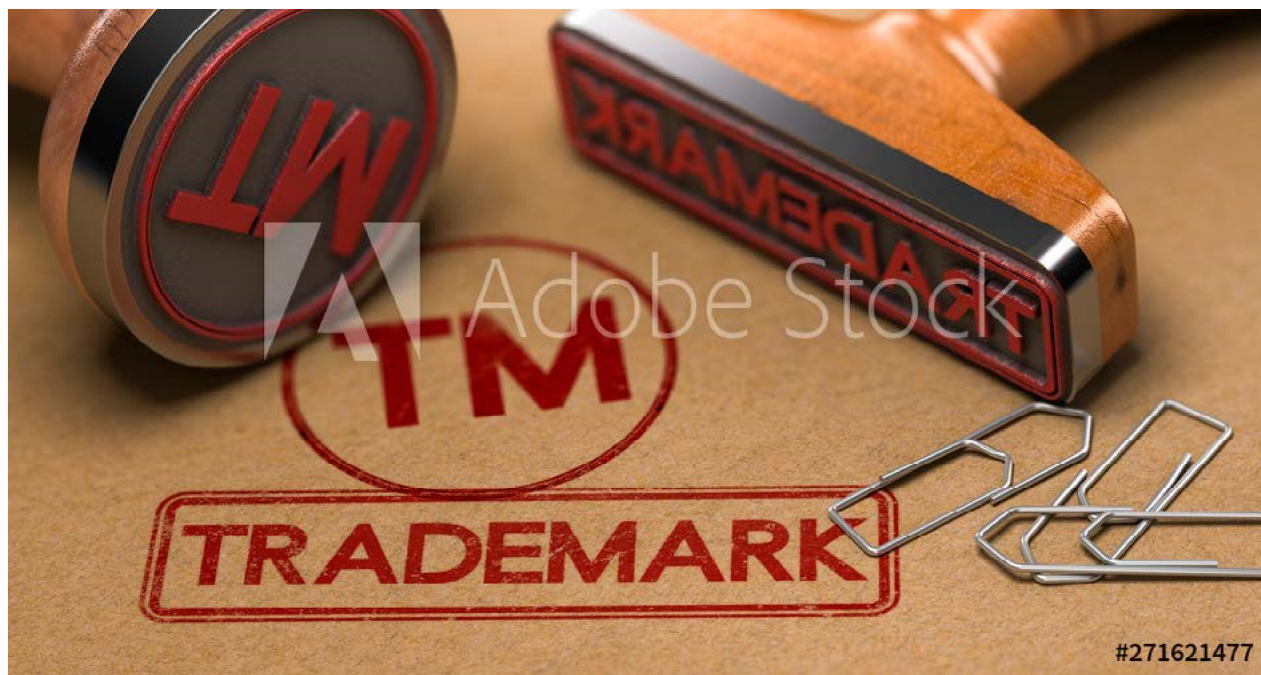


Ochrona znaków towarowych - chroń swoją markę!



Zagadnienie znaków towarowych oraz procedury ich zgłaszania obejmuje trzy główne części:

1. pojęcie i istota znaku towarowego,
2. procedura zgłaszania znaku towarowego,
3. dalsze czynności po zgłoszeniu znaku towarowego.

1. Pojęcie i istota znaku towarowego.

Definicja pojęcia znak towarowy (ang. trademark, niem. Marke) znajduje się w prawie danego kraju (np. Polska) lub związku krajów (np. UE).

W Polsce definicja znaku towarowego znajduje się w art. 120 ustęp 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku (tekst jednolity z 2017 roku, Dz. U. pozycja 776).

Zgodnie z nią znak towarowy to:

1. **każde oznaczenie** umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz
2. możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Ustawodawca określił też przykładowe składniki oznaczenia i mogą nimi być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Również zestawienie wyżej wymienionych elementów może pełnić funkcję znaku towarowego.

W Unii Europejskiej definicja unijnego znaku towarowego znajduje się w art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U. L 154 z 16 czerwca 2017 roku, numer CELEX: 32017R1001). Zgodnie z tą definicją unijny znak towarowy:

1. może składać się z **jakichkolwiek oznaczeń**, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że
2. oznaczenia takie umożliwiają:
 - a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz
 - b) przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

Podkreślić należy, iż unijny znak towarowy ma charakter jednolity, tzn. wywołuje ten sam skutek w całej Unii. Znak może być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela znaku lub unieważnienia znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. Ponadto uważa się używanie takiego znaku na terytorium całej Unii nawet jeżeli następuje ono wyłącznie w jednym lub kilku wybranych krajach Unii.

Definicja znaku towarowego w prawie polskim została zmodyfikowana i ujednoczona względem definicji obowiązującej w Unii Europejskiej.

W obu definicjach prawnych ustawodawca wskazuje na główną funkcję (istotę), znaku towarowego. Jest nią **odróżnianie na danym rynku towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa/przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy**. Istota znaku ma podstawowe znaczenie przy tworzeniu znaku oraz jego używaniu w obrocie gospodarczym.

Najczęstszym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest:

1. tworzenie znaków opisujących dany towar i/lub usługę (np. złomex – dla skupu złomu),

2. tworzenie znaków na wzór już istniejących, poprzez dokonanie niewielkich zmian w wyglądzie znaku (np. dla obuwia: oryginalny znak NIKE a znak naśladujący NAKE),
3. tworzenie znaków zawierających informację o produkcji i/lub usłudze (np. Best Motor Sport).

W procesie tworzenia znaku towarowego należy uwzględnić wiele czynników, jednak podstawowym jest to, aby odbiorca końcowy (konsument, kontrahent) postrzegając dany znak, mógł odróżnić pochodzenie towaru i/lub usługi nim opatrzonych i dokonać prawidłowego wyboru – czyli wybrać tego dostawcę, którego chce (np. kupić oryginalne buty NIKE a nie niewiadomego pochodzenia a oznaczone jako NAKE). Jednak podstawowym czynnikiem jest cecha odróżniania (wyróżniania) się znaku w warstwie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Znak ma wytworzyć w świadomości odbiorcy powiązanie (utrwalone skojarzenie) przedsiębiorcy z towarami i/lub usługami oraz znakiem towarowym.

2. Procedura zgłaszania znaku towarowego.

Procedurę zgłoszenia znaku towarowego można podzielić na dwa etapy: pierwszy – stworzenie znaku, wykazu towarów i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia do danego Urzędu oraz drugi – formalne zgłoszenie znaku towarowego do danego Urzędu i dalsze czynności po dokonaniu zgłoszenia.

Wszystkie niżej opisane czynności można powierzyć zawodowemu pełnomocnikowi, odpowiednio w RP: rzecznikowi patentowemu, radcy prawnemu lub adwokatowi, a w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej) zawodowemu pełnomocnikowi. Ich wykonanie przez przygotowanego pełnomocnika znacznie przyspieszy proces zgłoszenia i rejestracji znaku towarowego jak też pozwoli uniknąć potencjalnych błędów.

A. Zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Znak towarowy można stworzyć samodzielnie lub zlecić podmiotowi zewnętrznemu (np. agencji reklamowej, malarzowi, fotografowi, grafikowi itd.). W przypadku zlecenia podmiotowi zewnętrznemu należy uregulować kwestię praw autorskich, szczególnie majątkowych. Prawa autorskie majątkowe na dzień dokonania

zgłoszenia znaku do urzędu winny być przeniesione na zgłaszającego znak lub winien on mieć pisemną umowę regulującą zasady korzystania ze znaku towarowego. W przeciwnym przypadku może dojść do sytuacji, gdzie przedsiębiorca dokona zgłoszenia znaku towarowego, do którego używania nie ma prawa lub narusza prawa autorskie.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy opracowany znak towarowy, który potencjalnie ma zostać zarejestrowany nie jest podobny lub identyczny do wcześniej zgłoszonych znaków towarowych (dalej: znaki wcześniejsze). Sprawdzenia można dokonać poprzez przeszukanie dostępnych rejestrów znaków towarowych, prowadzonych przez UPRP (<https://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Wyszukiwanie%20proste.aspx>) lub przez EUIPO (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/search-availability>) lub WIPO (<https://www3.wipo.int/branddb/en/>), ponadto poprzez przeszukanie zasobów internetu jak również skorzystanie z baz komercyjnych. Należy pamiętać, że Polska jest członkiem EU, stąd przy sprawdzeniu znaków wcześniejszych należy również uwzględnić znaki zgłoszone do EUIPO.

W przypadku, gdy zgłaszany znak okaże się identyczny lub podobny do znaku wcześniejszego, należy opracować nowy znak lub dokonać zmian w już opracowanym znaku tak, aby różnił się dostatecznie od znaku wcześniejszego, aby po stronie odbiorcy nie zaistniało ryzyko pomyłki co do tożsamości przedsiębiorców, jak i na etapie zgłoszenia znaku aby uprawniony do znaku wcześniejszego nie zgłosił tzw. sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia znaku towarowego.

Drugą kwestią jest przygotowanie tzw. wykazu towarów i usług. Jest to zestawienie towarów i/lub usług, dla których planowane jest używanie w obrocie gospodarczym zgłaszanego znaku. Do przygotowania wykazu można posłużyć się narzędziami znajdującymi się na stronach urzędów: <http://euipo.europa.eu/ec2/>, <https://grab.uprp.pl/Klasyfikacje/Strony%20witryny/Klasyfikacja%20nicejska.aspx>. Klasyfikacja jest podzielona na 45 klas. W każdej z klas należy wybrać te pozycje, które planowane są dla zgłaszanego znaku. Ponieważ okres ochrony znaku trwa 10 lat od dnia dokonania zgłoszenia, to przy opracowywaniu wykazu zasadne jest uwzględnienie możliwości rozwoju przedsiębiorstwa i rozszerzenie asortymentu towarów i/lub usług.

Po przygotowaniu znaku oraz wykazu towarów i/lub usług można dokonać zgłoszenia znaku do UPRP. Zgłoszenia można dokonać w sposób tradycyjny poprzez wypełnienie wniosku z załącznikami (przedstawienie znaku i wykaz towarów i/lub usług, pełnomocnictwo i inne jeżeli są), wniesienie opłaty na konto UPRP i złożenie dokumentacji osobiście w Urzędzie lub wysłanie pocztą, jak też poprzez stronę internetową Urzędu Patentowego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Patentowego opartej na rządowej platformie informatycznej (ePUAP). W tym drugim przypadku należy spełniać wymogi rejestracji i weryfikacji określone przez ePUAP.

Przy dokonaniu zgłoszenia należy wnieść tzw. opłatę zgłoszeniową. Stawka opłaty zależna jest od ilości wybranych klas (z maksymalnie 45) i wynosi:

1. za pierwszą klasę 450,00 zł (zgłoszenie tradycyjne), 400,00 zł za zgłoszenie elektroniczne,
2. za każdą kolejną klasę 120,00 zł (w obu sposobach zgłaszania).

Dodatkowo przy zgłoszeniu mogą być wymagane dodatkowe opłaty, np. za oświadczenie o skorzystaniu z pierwszeństwa.

Po dokonaniu zgłoszenia znaku Urząd poinformuje o dacie przyjęcia zgłoszenia, nadanym numerze oraz ewentualnie wezwie do uzupełnienia braków lub wyjaśnień.

B. Zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Przygotowanie znaku oraz wykazu towarów odbywa się na zasadach jak przedstawiono wyżej.

Zgłoszenie znaku do EUIPO może zostać dokonane przez portal internetowy: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/apply-now>, w trybie przyspieszonym (tzw. Fast Track) oraz trybie zaawansowanym. Po dokonaniu zgłoszenia zostanie podana wysokość opłaty w EURO oraz podane dane rachunków bankowych do dokonania przelewu.

Opłata wynosi:

1. za pierwszą klasę 850,00 EURO,
2. za drugą klasę 50,00 EURO,
3. za każdą kolejną 150,00 EURO.

Opłata obejmuje wszystkie kraje EU.

Dodatkowo przy zgłoszeniu mogą być wymagane dodatkowe opłaty, np. za oświadczenie o skorzystaniu z pierwszeństwa.

Po dokonaniu zgłoszenia znaku Urząd poinformuje o dacie przyjęcia zgłoszenia, nadanym numerze oraz ewentualnie wezwie do uzupełnienia braków lub wyjaśnień.

3. Dalsze czynności po zgłoszeniu znaku towarowego.

A. UPRP

Jeżeli zostaną spełnione wymogi ustawowe Urząd opublikuje w Biuletynie Urzędu Patentowego informację o zgłoszeniu znaku, aby uprawnieni do znaków wcześniejszych mogli wnieść sprzeciw, jeżeli uznają, że znak zgłoszony narusza ich prawo wyłączne. Jeżeli wpłynię sprzeciw, rozpoczyna się postępowanie sporne przed UPRP. Strony mogą dojść do porozumienia, a jeżeli nie dojdą to decyzję ostateczną odnośnie zgłoszenia podejmuje UPRP.

Jeżeli nie wpłynię sprzeciw, Urząd rozpatruje zgłoszenie i w toku rozpatrywania może kierować do Zgłaszającego korespondencję w sprawie zgłoszenia. Jeżeli nie będzie przeszkód do rejestracji znaku, Urząd sporządza i doręcza decyzję warunkową o rejestracji znaku, gdzie warunkiem jest uiszczenie w terminie opłaty za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony znaku towarowego (aktualnie 400,00 zł za każdą klasę), oraz opłatę za publikację informacji o rejestracji znaku (aktualnie 90,00 zł). Po wniesieniu przez uprawnionego opłat w należytej wysokości Urząd sporządza i doręcza świadectwo rejestracji – dokument urzędowy potwierdzający dane w nim zawarte dotyczące warunków ochrony znaku towarowego.

B. EUIPO

Postępowanie EUIPO po dokonaniu zgłoszenia znaku jest co do istoty podobne z postępowaniem przed UPRP. W przypadku sprzeciwów również następuje

postępowanie sporne, zakończone rozstrzygnięciem Urzędu – jeżeli strony się nie porozumieją. Urząd informuje na stronie internetowej o dokonanych zgłoszeniach i rejestracjach znaków towarowych. W toku rozpatrywania zgłoszenia Urząd również może kierować korespondencję do Zgłaszającego, w tym przez stronę internetową Urzędu, służącą do komunikacji z nim.

O fakcie rejestracji znaku EUIPO informuje stosownym pismem. Świadectwo rejestracji można pobrać ze strony internetowej EUIPO i jest to dokument urzędowy, którym można posługiwać się legalnie w obrocie prawnym.

Krótko przed upływem dziesięciu lat od dnia zgłoszenia znaku należy uiścić opłatę okresową za kolejny okres ochrony znaku towarowego (aktualnie 850,00 EURO za pierwszą klasę, 50,00 EURO za drugą i 150,00 EURO za każdą następną).

W przypadku obu urzędów należy pamiętać, aby w razie zmian danych kontaktowych i adresowych informować niezwłocznie urzędy o zmianie, aby nie ponieść negatywnych skutków doręczenia pod niewłaściwy adres i w konsekwencji przekroczenia terminów, z których części nie można przywrócić.

Po uzyskaniu rejestracji znaku należy pamiętać o konieczności poniesienia opłat okresowych za kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony znaku.

Należy również monitorować fakt naruszeń prawa wyłącznego do zarejestrowanego znaku towarowego, lub powierzyć wykonywanie tej czynności podmiotom zewnętrznym.

Ponieważ po dokonaniu zgłoszenia lub uzyskaniu rejestracji pojawiają się próby wyludzenia nienależnych opłat, należy zachować bardzo daleko idącą ostrożność i sprawdzać otrzymywaną dokumentację, gdyż przestępcy przygotowują dokumenty bardzo podobne do dokumentów urzędowych. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z osobami zawodowo występującymi przez Urzędami.