

Poradnik Nawigator Prawny

WIĘCEJ PORAD NA  KANCELARIE.RP.PL

ZNAKI TOWAROWE

Pułapki przy rejestracji znaków towarowych

Rejestracja znaku towarowego wydaje się prostym procesem, jednak w praktyce przedsiębiorcy często popełniają błędy, które mogą kosztować ich czas i pieniądze.



MAREK RUMAK

Radca prawny, Aplikant
rzecznikowski, AOMB Polska

Wiele osób uważa, że zgłoszenie znaku towarowego to prosta i bezproblemowa czynność. Tymczasem prawidłowe przeprowadzenie całego procesu wymaga podjęcia kilku nieoczywistych kroków na długo przed samym zgłoszeniem.

Często zdarza się, że dział marketingu w firmie tworzy nową nazwę produktu, opracowuje logo, planuje działania promocyjne związane z nową marką. Dopiero po zleceniu produkcji opakowań z nową nazwą lub – co gorsza – już po wprowadzeniu produktu na rynek, przedsiębiorca "dla bezpieczeństwa" decyduje się zgłosić znak do rejestracji.

Taki sposób postępowania jest dość powszechny wśród przedsiębiorców i stanowi jeden z najczęstszych błędów przy zastrzeganiu nowej nazwy w Urzędzie Patentowym. Może się bowiem okazać, że po zgłoszeniu znaku zostanie złożony sprzeciw przez podmiot posiadający wcześniej zarejestrowany znak podobny. Dopiero na tym etapie przedsiębiorca dowiaduje się o istnieniu innego, podobnego znaku. Jeśli towary są już na rynku, może zaistnieć konieczność nie tylko wstrzymania ich produkcji z nową nazwą, ale także wycofania z rynku produktów już sprzedawanych, nie wspominając o potencjalnych roszczeniach

odszkodowawczych ze strony właściciela wcześniejszego znaku.

Aby uniknąć takich sytuacji, należy podjąć kilka kroków na długo przed zgłoszeniem znaku. Najważniejszym z nich jest przeprowadzenie badania "czystości" znaku, polegającego na sprawdzeniu, czy w rejestrach urzędów (nie tylko polskiego Urzędu Patentowego, ale także np. EUIPO, gdzie rejestruje się znaki UE) nie zostały zarejestrowane identyczne lub podobne znaki dla tych samych lub podobnych towarów czy usług.

Wyzwania

Warto zaznaczyć, że w praktyce coraz trudniej znaleźć znak na tyle oryginalny, aby nie naruszać praw do wcześniej zarejestrowanych znaków. Na przykład zgłaszając znak towarowy UE, należy pamiętać, że w rejestrach krajów UE, w samym rejestrze EUIPO oraz w rejestracjach międzynarodowych obejmujących UE (lub jej część) zarejestrowano ponad 8 milionów znaków, a kolejne 350 tysięcy to zgłoszenia, które również trzeba uwzględnić. Oczywiście rejestracje te obejmują różne towary lub usługi z 45 klas towarowych tzw. klasyfikacji nicejskiej, więc tylko niewielka część z nich będzie stanowiła potencjalną przeszkodę dla naszego zgłoszenia. Niemniej jednak tak duża liczba rejestracji, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla naszej nowej nazwy, robi wrażenie i powinna być wzięta pod uwagę przy zgłoszeniu znaku.

Ocena zagrożenia

Kompleksowe badanie „czystości” znaku powinno uwzględnić nie tylko wcze-

śniejsze rejestracje, ale także to, czy stanowią one realne zagrożenie dla naszego zgłoszenia. Należy zwrócić uwagę, kiedy zarejestrowano wcześniejsze znaki oraz czy są one rzeczywiście używane w obrocie i dla jakich towarów lub usług. Jeśli wcześniejsze znaki zostały zarejestrowane ponad 5 lat przed naszym zgłoszeniem i dodatkowo nie są rzeczywiście używane dla interesujących nas towarów, niekoniecznie będą stanowić zagrożenie.

W razie sporu z właścicielem zarejestrowanego, ale nieużywanego znaku, można skutecznie dokończyć proces rejestracji naszego znaku, np. poprzez wygaszenie znaku wcześniejszego czy też podniesienie zarzutu nieużywania znaku stanowiącego potencjalną przeszkodę.

Podsumowując ten najczęstszy błąd przy zgłaszaniu znaków, prawidłowy proces rejestracji powinien zaczynać się od zbadania czystości danej nazwy. Następnie można zgłosić znak do rejestracji, a dopiero później (najlepiej po upływie okresu na złożenie sprzeciwu, który w Polsce i UE wynosi 3 miesiące) podjąć działania związane z promocją znaku i wprowadzeniem towarów z nową nazwą na rynek.

Kolejnym często występującym błędem jest zgłaszanie znaków nieposiadających zdolności odróżniającej dla zgłaszanych towarów lub usług, najczęściej tzw. znaków opisowych. Dotyczy to szczególnie zgłoszeń znaków słownych, czyli w formie słowa bez elementów graficznych. Należy pamiętać, że znak powinien mieć charakter fantazyjny dla zgłaszanych towarów czy usług. Oznacza to, że nie może składać się wyłącznie z elementów służących w obrocie do wskazania m.in. rodzaju towaru,

jego pochodzenia, jakości, ilości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Ostatecznie ocena opisowości znaku należy do eksperta rozpatrującego zgłoszenie, więc może być różna, niemniej jednak należy unikać zgłaszania znaków, które w oczywisty sposób wykazują bezpośredni i konkretny związek między nazwą a towarami lub usługami wskazanymi w zgłoszeniu.

Do innych, rzadziej występujących błędów można zaliczyć:

- Zgłoszenie znaku dla niewłaściwych towarów lub usług: Niewłaściwe pojmowanie pojęć związanych z usługami może prowadzić do błędów w zgłoszeniu. Na przykład producent słodczy może błędnie zgłosić swoje znaki dla usług marketingu czy reklamy, bo używa ich w komunikacji marketingowej, podczas gdy powinien ograniczyć się do rejestracji dla samych słodczy.

- Niedopełnienie formalności zgłoszeniowych: Często występuje przy zgłaszaniu znaków w polskim Urzędzie Patentowym i jest związane z dwuetapowym procesem zgłaszania. Podmioty działające bez pełnomocnika zapominają np. o wniesieniu opłaty za 10-letni okres ochrony po otrzymaniu decyzji warunkowej, a ochrona jest uzależniona właśnie od wniesienia drugiej części opłaty w odpowiednim terminie.

- Zgłoszenie znaku w złej wierze: Występuje, gdy zgłaszający nie dostrzega w swoim działaniu negatywnych intencji lub jest błędnie przekonany o słuszności swoich działań. Może to dotyczyć sytuacji, gdy znak był używany przez dwa

podmioty, a jeden z nich zgłasza go na siebie bez wiedzy drugiego.

- Zgłoszenie znaku sprzecznego z dobrymi obyczajami: Rzadkie, ale "medialne" przypadki, gdzie znak jest spreczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Zakazane oznaczenia

Na koniec warto wspomnieć o przypadkach znaków towarowych sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Z polskich przykładów szerokim echem odbiła się odmowa rejestracji znaku "Pożar w burdelu" jako nazwy znanego kabaretu, potwierdzona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z tego samego powodu niedawno, 13 listopada 2024 r., Sąd UE uznał za słuszną decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z 1 grudnia 2023 r. o odmowie rejestracji znaku towarowego UE "RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF" pisanego w wersji ukraińsko-angielskiej – hasła rozślawionego dzięki bohaterskiej postawie ukraińskich żołnierzy. Jak widać, zarówno polski Urząd Patentowy i sądy, jak i instytucje europejskie zajmujące się rejestracją znaków towarowych, traktują tę przesłankę bardzo poważnie. / @

Marek Rumak – radca prawny, aplikant III roku aplikacji rzecznikowskiej, Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Reprezentuje klientów w sprawach związanych z własnością intelektualną, w tym w szczególności z zakresem znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz nieuczciwej konkurencji; Doradcam oraz prowadząc sprawą sporne z zakresem własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej są narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej.