

Znak towarowy, czyli dlaczego warto mieć ®-kę...

dr Aleksandra Nowak-Gruca

Znaki towarowe są niezwykle ważnym aktywem każdego przedsiębiorstwa. Nie jest tajemnicą, że dobrze wypromowana marka istotnie wpływa na decyzje zakupowe podejmowane przez klientów.

Dlatego ochrona nazwy, logotypu czy innego odróżniającego oznaczenia powinna być pierwszoplanowym elementem strategii biznesowej zarówno projektantów, jak i producentów. Zapewnienie znakom towarowym odpowiedniej ochrony prawnej pozwala bowiem nie tylko zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich, ale co istotne, a o czym nie wszyscy pamiętają, umożliwia czerpanie korzyści materialnych z wykorzystania tych znaków.

Znakiem towarowym jest oznaczenie dające się przedstawić graficznie, które ma odróżniać towary jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Zatem podstawowa funkcja znaku to wskazywanie pochodzenia towarów.

W ustawie prawo własności przemysłowej znak towarowy zdefiniowany jest następująco:

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Katalog form przedstawieniowych znaku towarowego jest niezwykle bogaty. I tak możemy wyróżnić:

- znaki słowne składające się z oznaczeń słownych (wyraz, zdania, slogany);
- znaki słowno-graficzne, w których występują zarówno elementy słowne, jak i graficzne;
- znaki graficzne, zbudowane jedynie z elementów graficznych (rysunki, ornamenty);
- znaki towarowe przestrzenne (w tym formy towaru lub opakowania),
- dźwiękowe (melodie, inne sygnały dźwiękowe),
- przestrzenno-słowno-graficzne,
- przestrzenno-graficzne
- kompozycje kolorystyczne.

Projektując znak towarowy czy przedstawiając dane oznaczenie do ochrony należy pamiętać, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia:

- niemogące być znakiem towarowym w rozumieniu ustawy;
- niemające dostatecznych znamion odróżniających (np. takie, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności lub weszły do języka potocznego albo są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych);
- których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
- które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
- które ze swojej istoty mogą wprowadzić odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru i właściwości;
- zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony;
- zawierające nazwy, skróty nazw bądź symbole, na używanie których w obrocie zgłaszający nie ma zezwolenia właściwego organu Państwa albo organizacji;
- zawierające elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub

- kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;
- stanowiące formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znaczenie wartości towaru;
- identyczne lub podobne do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby, dla towarów identycznych lub podobnych.

Powołane przepisy zakazują, między innymi, udzielania praw ochronnych na oznaczenia rodzajowe lub znaki opisowe. Przykładowo, jeżeli zgłaszający zamierza uzyskać prawo ochronne na znak towarowy słowny "MASŁO" dla oznaczania maseł i innych wyrobów podobnych, to na taki znak nie zostanie udzielone prawo ochronne. Podobnie jest w przypadku znaków opisowych. Są to znaki składające się wyłącznie z oznaczeń, które służą do przekazywania informacji o cechach towarów. Przykładowo oznaczenie słowne dotyczące jakości, takie jak "NAJLEPSZY", "SŁODKI", nie będzie mogło uzyskać rejestracji, chyba że będzie połączone z innymi elementami, które będą posiadały zdolność odróżniającą.

Znak towarowy identyfikuje produkt i wskazuje na pochodzenie towarów, a ochrona znaku towarowego rozciąga się na towary objęte zgłoszeniem.

Znaki towarowe zgłasza się zawsze dla określonych towarów lub usług, które są odpowiednio sklasyfikowane. Do sporządzania wykazu towarów i/lub usług wykorzystuje się Międzynarodową klasyfikację towarów i usług (Klasyfikację Nicejską). Na całość Klasyfikacji składają się 34 klasy towarowe i 11 klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym.

Klasyfikacja nicejska służy wyłącznie celom administracyjnym. Ułatwia rejestrację znaków dla wybranych towarów/usług, przedstawiając wartość głównie praktyczną. Ponadto ustanawiając jednolity system klasyfikacji, pomaga właściwym organom oraz podmiotom gospodarczym w poszukiwaniu wcześniejszych znaków, które ewentualnie mogłyby stać na przeszkodzie rejestracji nowego znaku towarowego. Należy przy tym pamiętać, że struktura niektórych klas jest bardziej spójna i jednolita, podczas gdy inne klasy są bardzo rozbudowane. Przykładowo klasa 15 obejmuje wyłącznie instrumenty muzyczne i akcesoria z nimi związane, zaś klasa 09 obejmuje towary o różnym przeznaczeniu, funkcjach, sposobie użycia, takie jak urządzenia fotograficzne, oprogramowanie komputerowe czy urządzenia do przewodzenia prądu, urządzenia do gaszenia ognia. Właściwe zakwalifikowanie poszczególnych towarów/usług wymaga trochę wprawy ze strony zgłaszającego.

Na znak towarowy udzielane jest prawo ochronne, popularnie kojarzone z tzw. ® - ką.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub innego kraju, w którym uzyskaliśmy ochronę.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone, dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie, przy czym wniosek powinien być złożony przed końcem upływającego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Wraz z wnioskiem należy wnieść należną opłatę za ochronę. Wniosek może zostać złożony, za dodatkową opłatą, również w ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony. Termin ten nie podlega przywróceniu. Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochronny i stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy.

Ochrona prawna znaku towarowego rozpoczyna się od dnia wydania przez Urząd Patentowy prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. 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.

Dla uzyskania ochrony na znak towarowy konieczne jest dokonanie zgłoszenia we właściwym urzędzie. Postępowanie o uzyskanie ochrony znaku towarowego można prowadzić w różnych systemach, w zależności od tego, w jakich krajach chcemy ubiegać się o ochronę.

Rejestracji znaku towarowego możemy dokonać :

- W systemie krajowym za pośrednictwem **Urzędu Patentowego RP**.
- W systemie regionalnym (ochrona na terytorium UE) za pośrednictwem Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznej **OHIM** (OAMI) z siedzibą w Alicante.

- W systemie międzynarodowym przy pomocy **WIPO** z siedzibą w Genewie

Jeżeli produkty opatrzone naszym znakiem towarowym chcemy sprzedawać jedynie **na terytorium Polski** wówczas zgłoszenia możemy dokonać w Urzędzie Patentowym RP. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM/OAMI) w Alicante udziela ochrony znakom towarowym, która jest skuteczna **na całym terytorium Unii Europejskiej**. Możemy skorzystać także z systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych administrowanego przez WIPO, kiedy potrzebujemy dokonać zgłoszenia **w różnych częściach świata**.

Wybór strategii ochrony zależy od celów naszej rynkowej ekspansji, czyli od tego, gdzie sprzedajemy nasze towary lub gdzie świadczymy usługi.

Zgłoszenie znaku w polskim Urzędzie Patentowym to koszt rzędu 1040 zł, przy czym przy zgłoszeniu uiszczamy opłatę 550 zł, a następnie - już po udzieleniu prawa - opłatę w wysokości 400 zł za każdą klasę do 3 klas towarowych oraz 90 zł za publikację. Przy zgłoszeniu unijnym w OHIM (OAMI) w Alicante wraz ze zgłoszeniem uiszczamy opłatę w wysokości 900 euro i po uzyskaniu prawa mamy ochronę na terytorium całej Unii Europejskiej.

Poszukując odpowiedzi na pytanie, czy w dzisiejszych czasach warto mieć R-kę? należy pamiętać, że w prawie własności intelektualnej, a szczególnie wyraźnie w prawie znaków towarowych obowiązuje zasada: **kto pierwszy, ten lepszy**. Dokonując rejestracji znaku towarowego zabezpieczamy swoje interesy, nie dając ubiec się konkurencji. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że rejestrując znak towarowy, poprzez uzyskanie prawa ochronnego zdobywamy monopol na zawodową i zarobkową eksploatację znaku. Nie można też zapominać, że prawa własności intelektualnej, w tym znaki towarowe, mogą być przedmiotem licencji, umów takich jak: sprzedaż, zamiana czy darowizna. Dodatkowo mogą stanowić zabezpieczenie kredytu, przedmiot zastawu, przedmiot aportu do spółki. Zatem w tym przypadku korzyści wynikające z ochrony są znacznie wyższe niż koszty.

dr Aleksandra Nowak-Gruca

Doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy, adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej oraz zarządzania wiedzą. Prowadzi wykłady dla aplikantów, prelekcje oraz szkolenia dla instytucji i biznesu. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnych w dziedzinie ochrony własności intelektualnej.