

Znaki towarowe i formy ochrony wzorów przemysłowych

dr Aleksandra Nowak-Gruca

Na pytanie, która ochrona jest „lepszą” - prawo autorskie czy prawo własności przemysłowej - nie ma jednej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jak nasz projekt będzie wykorzystywany w praktyce.

Która ochrona jest "lepszą": prawo autorskie czy prawo własności przemysłowej?

Większość projektów będzie chroniona jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego, zatem będzie korzystać z ochrony, która powstaje z mocy prawa. Z kolei jeżeli uprawniony (projektant, nabywca projektu, pracodawca czy przedsiębiorca) dokona zgłoszenia we właściwym urzędzie, to projekt może korzystać z ochrony jako wzór przemysłowy.

Na pytanie, która ochrona jest "lepszą" - jak to często w prawie - nie ma jednej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jak nasz projekt będzie wykorzystywany w praktyce. Na pewno kiedy mamy świadectwo rejestracji wzoru przemysłowego łatwiej możemy dochodzić ochrony swoich praw, bo przed sądem nie będziemy musieli udowadniać autorstwa a także tego, że nasz projekt jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Zatem możemy powiedzieć, że **rejestracja wzoru przemysłowego wzmacnia naszą pozycję**, bo oprócz prawa autorskiego przysługuje nam dodatkowa ochrona.

Uprozczone porównanie dwóch reżimów ochrony: prawnoautorskiej i z zakresu prawa własności przemysłowej przedstawia poniższa tabela.

Na czym polega badanie "czystości" wzoru przemysłowego?

Badanie tzw. czystości wzoru przemysłowego ma na celu sprawdzenie, czy nasz projekt nie koliduje z innym wzorem, który jest chroniony prawnie.

Pamiętajmy, że uprawniony ze wzoru przemysłowego może skutecznie prawnie zakazać nam wykorzystywania identycznego czy nawet podobnego w podstawowych funkcjach wzoru w obrocie.

Trzeba mieć na uwadze, że projekty mogą być chronione jako:

- utwory w rozumieniu prawa autorskiego
- zarejestrowane wzory przemysłowe
- niezarejestrowane wzory przemysłowe

Przed dokonaniem zgłoszenia wzoru przemysłowego, a najlepiej i najbezpieczniej jeszcze w fazie kreowania projektu dobrze jest przeprowadzić poszukiwania w dostępnych rejestrach wzorów przemysłowych celem upewnienia się, czy rozwiązanie, które projektujemy nie jest już chronione na rzecz innego podmiotu.

Poszukiwania te można przeprowadzić samodzielnie lub zlecić ich dokonanie rzecznikowi patentowemu lub innej wyspecjalizowanej jednostce. Urząd Patentowy RP udostępnia na swoich stronach internetowych bezpłatnie bazę wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Polsce. Bezpłatny jest również dostęp do bazy internetowej OHIM czy WIPO. Dokonując poszukiwań w bazach danych, należy pamiętać, że nie mogą być one traktowane jako narzędzie do przeprowadzania wyczerpujących i kompletnych poszukiwań, bo zawsze istnieje ryzyko, że w bazach mogą ewentualnie wystąpić pewne nieścisłości. Ponadto zawsze warto przeprowadzić poszukiwania rynkowe czy inny podmiot nie korzysta z takich samych lub podobnych wzorów.

Co to jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Rodzaje znaków towarowych:

- słowne
- słowno-graficzne
- graficzne
- przestrzenne
- hologramy
- dźwiękowe

Przykłady znaków słownych

- Orlen
- ORLEN DOSKONAŁA KOMPOZYCJA
- MAMA,TATA,ORLEN i JA

Przykłady znaków graficznych i słowno-graficznych

Hologramy i znaki dźwiękowe

Czy każde oznaczenie może być znakiem towarowym ?

Nie każde oznaczenie może zostać zarejestrowane w Urzędzie Patentowym czy w innym właściwym organie ochrony. Projekt, żeby mógł być znakiem towarowym musi posiadać **zdolność odróżniającą**.

Mówimy, że znak towarowy ma zdolność odróżniającą jeżeli wykazuje dostateczne cechy, które mogą utkwąć w świadomości i pamięci kupującego.

Nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które:

- nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone;
- 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;
- weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Projekt może być chroniony jako znak towarowy jeżeli nadaje się do odróżniania jednorodnych towarów w obrocie (podstawowa funkcja znaku towarowego). Projekt będzie ją realizował, jeżeli będzie:

- zmysłowo postrzegalny
- jednolity (da się percepcyjnie objąć za pomocą jednego aktu poznawczego)
- samodzielny względem towaru
- graficznie przedstawialny

Nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które:

- nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone;
- 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;

- weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Kiedy projekt nie będzie znakiem towarowym?

Dopuszczalne są przeróżne formy przedstawieniowe znaku towarowego (wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), ale jak już wspomniano, nie każdy projekt może być znakiem towarowym. Istnieją bowiem ustalone przez prawo **przeszkody rejestracji**.

Czasem warto je znać, w szczególności kiedy projektujemy znak towarowy.

Dlaczego? Bo jeśli projektując użyjemy niedozwolonych symboli albo opisowych określeń, a potem my, czy nasz klient (nabywca) zgłosi takie oznaczenie do ochrony, może okazać się, że urząd jej nie przyzna, właśnie z uwagi na wspomniane powyżej tzw. przeszkody rejestracji.

Wśród przeszkód rejestracji warto zwrócić uwagę na takie jak:

- opisowość (kiedy znak wskazuje bezpośrednio na cechy towarów)
- potoczność znaku (chodzi tu o oznaczenia, które weszły do języka potocznego lub są powszechnie używane w obrocie czy w praktykach handlowych),
- naruszanie praw innych osób,
- sprzeczność z porządkiem publicznym,
- wprowadzanie w błąd (mylące pochodzenie znaku)
- zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze,
- używanie w formie przedstawieniowej znaku towarowego niedozwolonych symboli, jak np. (godło, barwy lub hymn, herby, flagi, znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji)
- forma towaru lub opakowania
- mylące pochodzenie
- identyczność lub podobieństwo do wcześniej zgłoszonych oznaczeń

fot. Sebastiaan der Burg, licencjaCC BY 2.0