

ALERT PRAWNY

Zmiany w prawie własności przemysłowej część 1 - znaki towarowe



15 MARCA 2019 OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU USTAW RP USTAWĘ Z 20 LUTEGO 2019 R. (DZ.U.2019.501) ZMIENIAJĄCĄ USTAWĘ - PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (DZ.U.2017.776). NOWELIZACJA WESZŁA W ŻYCIĘ 16 MARCA 2019 R. KRAJOWY SYSTEM OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZOSTANIE DOSTOSOWANY DO OCHRONY ZAPEWNIONEJ NA POZIOMIE UE DLA ZNAKÓW UNIJNYCH.

Andrzej Przytuła
Natalia Basała

Poniżej opisujemy szereg najważniejszych zmian, które obejmą zarówno definicję znaku towarowego, jak i aspekty proceduralne związane m.in. z uzyskaniem oraz utrzymaniem ochrony znaku towarowego. Omawiamy nowe przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego, aspekty związane

z przenoszeniem i podziałem prawa ochronnego na znak towarowy, przedłużaniem ochrony znaków towarowych, nowymi formami naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, odpowiedzialnością pośrednika za podrobione towary oraz związane z nowymi uprawnieniami licencjobiorcy.

PRZEPISY INTEMPORALNE

Do postępowań o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli ustawy, stosowane będą nowe przepisy. Do postępowań o unieważnienie albo stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy nowe przepisy będą stosowane tylko w sprawach wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.



NOWA DEFINICJA ZNAKU TOWAROWEGO

Po wejściu w życie nowelizacji znakiem towarowym w Polsce będzie „każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony”.



Katalog rodzajów znaków pozostaje otwarty i może nim w szczególności:

- wyraz, włącznie z nazwiskiem
- rysunek
- litera
- cyfra
- kolor
- forma przestrzenna, kształt towaru lub opakowania
- dźwięk

W związku z podobną nowelą przepisów od 1 października 2017 r. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej możliwa jest rejestracja szeregu bardziej niekonwencjonalnych niż dotychczas unijnych znaków towarowych. Do tej pory możliwe było zgłoszenie do ochrony następujących oznaczeń:

- znak słowny

- znak graficzny



- znak słowny zawierający elementy graficzne



- znak przestrzenny



- znak trójwymiarowy zawierający elementy słowne



- znak pojedynczy kolor



- znak kombinacja kolorów



- znak typu wzór, np. opakowania, tkaniny



- znak dźwiękowy



- znak pozycyjny

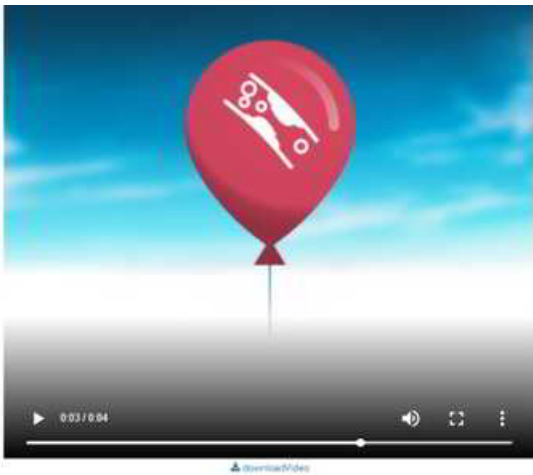


NOWE RODZAJE ZNAKÓW TOWAROWYCH

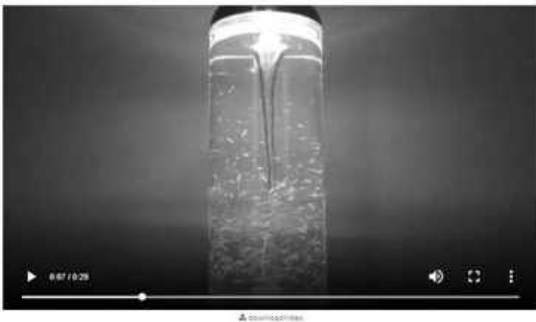
Po zmianach na poziomie unijnym możliwe jest uzyskanie prawa ochronnego na wskazane poniżej trudne (lub wręcz niemożliwe) do przedstawienia graficznie rodzaje znaków.

Wejście w życie opisanych w Alercie przepisów realizujących prawo UE powinno ułatwić przedsiębiorcom zgłaszanie znaków nietypowych w Polsce, które dotychczas nie sposób było chronić ze względu na problemy techniczne związane z przedstawieniem znaku w formie graficznej.

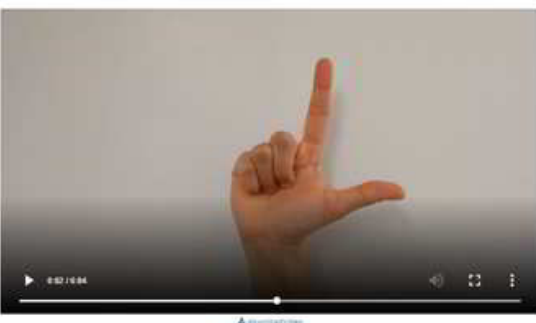
- **znak ruchomy**, np. charakterystyczny unoszący się w górę czerwony balon [EUTM 017938047]



- sposób wirowania wody w zbiorniku [EUTM 017835679]

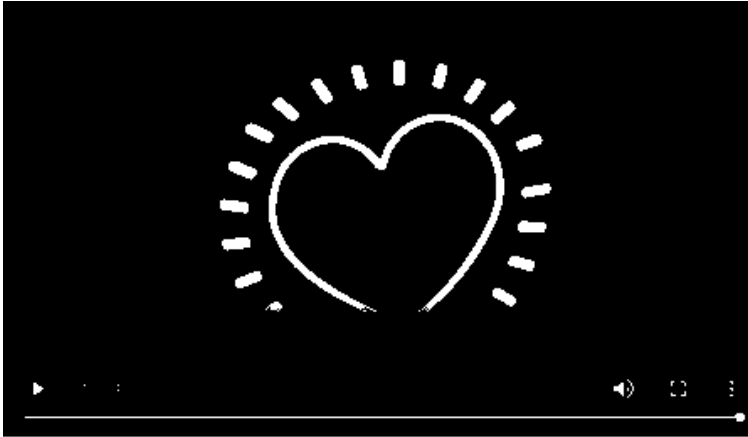


- gest dłonią [EUTM 017902876]

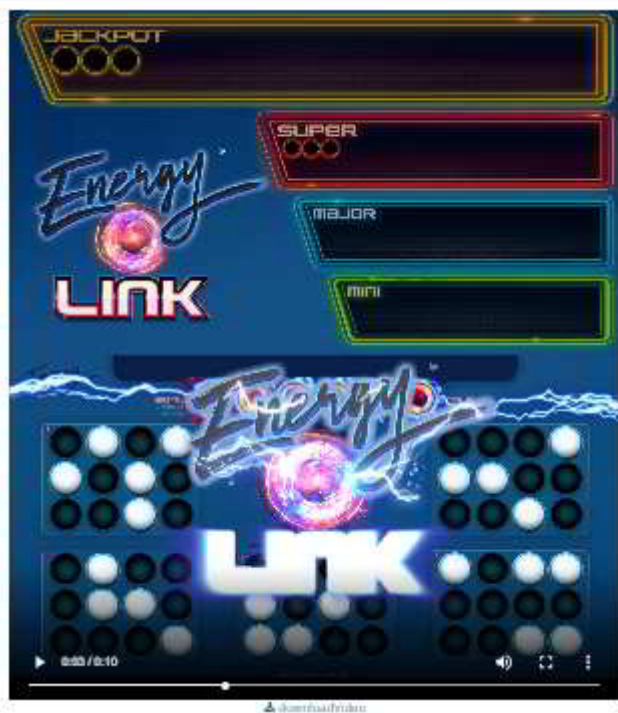


NOWE RODZAJE ZNAKÓW TOWAROWYCH

- **znak multimedialny**, np. grafika z dźwiękiem „bijącego serca” [EUTM 017868267]



- fragment gry zręcznościowej tzw. energy link [EUTM 018027008]

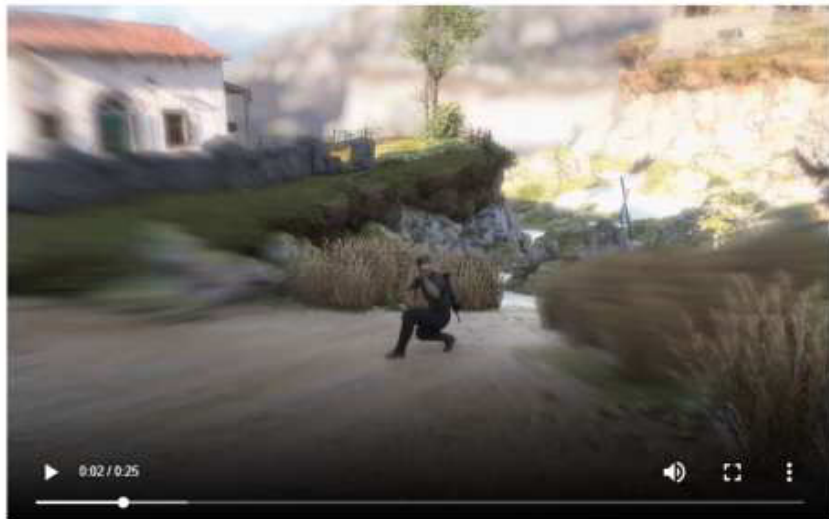


- **znak holograficzny (tzw. hologram)**, np. nietypowa wizualizacja garnka kuchennego [EUTM 017579491]

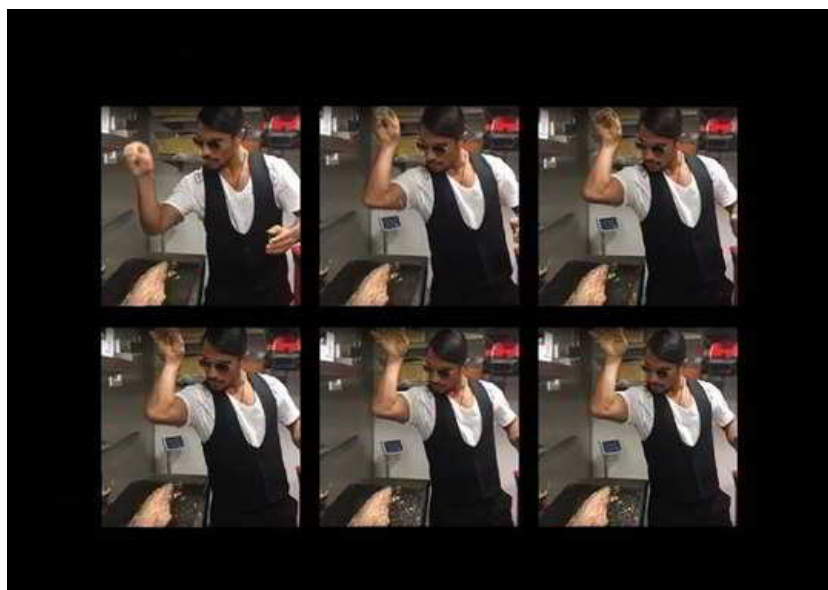


NOWE RODZAJE ZNAKÓW TOWAROWYCH

- **inne**, np. oryginalny fragment gry komputerowej przedstawiający szczegółowo tzw. headshot [EUTM 017282203]



- charakterystyczny gest solenia mięsa [EUTM 016433369]



- unikalny sposób umieszczenia źdźbła trawy w butelce [EUTM 15289549]



3 KATEGORIE ZNAKÓW TOWAROWYCH

Nowela pozostawia istniejące trzy kategorie znaków towarowych: opisany w ust. 1 Alertu znak towarowy indywidualny oraz wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny.

Znak towarowy indywidualny

Opis na poprzednich stronach Alertu.

Wspólny znak towarowy

Wspólny znak towarowy oznacza, że chronione nim towary lub usługi pochodzą od członków danej organizacji albo osób upoważnionych do jego używania w przypadku osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego. Może on być używany wyłącznie przez te osoby.

Znak towarowy gwarancyjny

Znak towarowy gwarancyjny będą mogli zgłosić zarówno indywidualni przedsiębiorcy jak i spółki czy inne podmioty, które przestrzegają regulaminu używania znaku. Znak towarowy gwarancyjny odróżni towary i usługi certyfikowane przez właściciela od towarów i usług niecertyfikowanych. Ma on na celu zagwarantowanie odbiorcom wskazanych towarów czy usług, że będą one charakteryzowały się pewnymi cechami np. wysoką jakością, składem, pochodzeniem z danego regionu, tradycyjnym sposobem wytwarzania. Znak będzie mógł składać się z elementów mogących służyć w obrocie handlowym do wskazania pochodzenia geograficznego towarów. Znak towarowy gwarancyjny zastąpi dotychczasowy wspólny znak towarowy gwarancyjny.

Przykładowo zarejestrowane zostały następujące tego typu znaki w Polsce:

- słowno-graficzny „ŁĄCKA ŚLIWOWICA DAJE KRZEPĘ KRASI LICA” [R.244146] dla towarów typu napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa



- słowno-graficzny „Q JAKOŚĆ TRADYCJA Q Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego” [R.184480] dla towarów typu, np. produkty rolne



- słowno-graficzny „POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI EKO” [R.307714] dla towarów typu m.in. produkty farmaceutyczne czy kosmetyki



3 KATEGORIE ZNAKÓW TOWAROWYCH

Dla porównania na podstawie analogicznych unijnych przepisów zastrzeżono następujące znaki certyfikujące UE:

- słowno-graficzny „re panettone” [EUTM 017279721] dla towarów typu babki pandoro, babki Panettone, wyroby piekarnicze



- słowno-graficzny „SWC STRONG WIFI CERTIFICATE” [EUTM 017638529] dla usług typu zapewnianie użytkownikom bezprzewodowego dostępu do Internetu



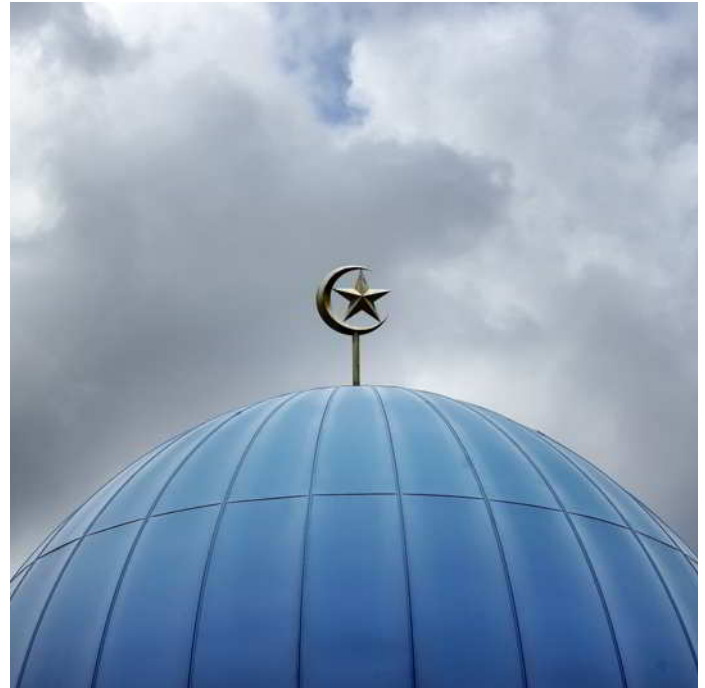
- słowno-graficzny „CP CERTIFIED PRODUCT CONTROLLED QUALITY AND TASTE” [EUTM 017457607] dla towarów typu soki czy owoce



NOWE PRZESŁANKI ODMOWY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO

Przepisy noweli poszerzają katalog przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy:

- nie będzie nim mogło być oznaczenie, które składa się wyłącznie, jak dotychczas z kształtu, ale także z „innej właściwości towaru”, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającego znacznie wartość towaru,
- wyłączone z możliwości rejestracji oznaczenia zawierające element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową,
- nie będzie nim mogło być również oznaczenie odnoszące się do nazwy odmian roślin, czy ochrony oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia i określenia tradycyjnego dla wina.



PRZENOSZENIE I PODZIAŁ PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY



Możliwe będzie przeniesienie prawa do znaku towarowego w stosunku do każdej pozycji z wykazu towarów lub usług na rzecz innego podmiotu czy osoby fizycznej.

W przypadku zbycia znaku dla części towarów czy usług konieczne będzie złożenie w Urzędzie Patentowym RP regulaminu używania tego znaku wspólnie z nabywcą.

PRZEDŁUŻANIE OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH

Urząd Patentowy RP będzie informował uprawnionego o zbliżającym się terminie do uiszczenia opłaty za kolejny 10-letni okres ochrony, co najmniej na miesiąc przed dniem upływu poprzedniego okresu ochrony.

Nie będzie konieczne składanie pisemnego wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego (od którego aktualnie pobierana jest opłata urzędowa od wniosku w wysokości 200 zł). Wystarczające będzie uiszczenie właściwej opłaty za kolejny okres ochrony znaku na konto Urzędu Patentowego.

Jednak nieotrzymanie przez uprawnionego takiej informacji o terminie przedłużenia ochrony pozostanie bez wpływu na ocenę zachowania przez uprawnionego terminu do uiszczenia opłaty.

W sytuacji, gdy w sprawie został ustanowiony pełnomocnik notyfikacja taka będzie doręczana bezpośrednio pełnomocnikowi.



NOWE FORMY NARUSZENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Doprecyzowano nowe formy naruszeń prawa do znaku towarowego i poszerzono katalog roszczeń jakie przysługują uprawnionemu:

- w przypadku ryzyka, że: opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub wszelkie inne środki, na których umieszczony jest znak towarowy, mogłyby stanowić naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, uprawniony może żądać zaniechania umieszczania na ww. środkach tego znaku, a także wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu, ich importu, eksportu lub składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu,
- w przypadku, gdy reprodukcja znaku towarowego zostanie umieszczona w słowniku, encyklopedii lub podobnym zbiorze informacji i sprawia wrażenie, że stanowi ona nazwę rodzajową towaru to wydawca, na żądanie uprawnionego, będzie musiał bezzwłocznie zapewnić, że zostanie wskazane, że jest to znak towarowy,
- naruszeniem będzie używanie znaku towarowego, jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa (albo części tych nazw), chyba że pozostanie to bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie,
- naruszeniem będzie używanie znaku towarowego w tzw. niedozwolonej reklamie porównawczej, której definicję zawiera art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TZW. POŚREDNIKA ZA PODROBIONE TOWARY

Z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy będzie można wystąpić bezpośrednio przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, które nie pochodzą od uprawnionego bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie tego znaku, a także przeciwko osobie, z usług, z której skorzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego.

Za „pośrednika” będą mogli być uznani dzierżawcy hal targowych poddzierżawiający usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, gdzie może istnieć zagrożenie wykorzystywania tych miejsc do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych.

Odstępstwa od powyższej zasady dotyczą pośredników na rynku elektronicznym online. W stosunku do nich obowiązywać będą przesłanki wyłączenia odpowiedzialności tego usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną, tj. z art. 12-15 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123).



STWIERDZENIE WYGAŚNIĘCIA I UNIEWAŻNIENIE ZNAKU TOWAROWEGO

Wprowadzono nową zasadę ustalania terminów dla stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego. Będzie to dzień złożenia wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia. Jedynie na wniosek strony Urząd Patentowy RP stwierdzi wygaśnięcie prawa z dniem, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. W toku postępowania o unieważnienie znaku towarowego zarzut obronny nieużywania znaku towarowego przez wnioskodawcę nie będzie musiał przybrać postaci odrębnego wniosku. Odpadnie także obowiązek dokonywania opłaty urzędowej od takiego wniosku, która obecnie wynosi 1 000 zł.

NOWE UPRAWNIENIA LICENCJOBIORCY

O ile umowa licencyjna nie będzie stanowić inaczej, licencjodawca będzie mógł wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa. Licencjodawca wyłączny będzie mógł również wystąpić z takim powództwem, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie tego prawa.

Ponadto licencjodawca w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę będzie mógł wstąpić do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wszczętej przez uprawnionego z tego prawa.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. NASI EKSPERCI CHĘTNIE ODPOWIEDZĄ NA TWOJE PYTANIA



Andrzej Przytuła
adwokat, szef działu Znaki Towarowe
E: andrzej.przytula@kondrat.pl



Natalia Basałaj
radca prawny
E: natalia.basalaj@kondrat.pl



KONDRAT i Partnerzy
Al. Niepodległości 223
02-087 Warszawa

T: +48 22 831 12 34
E: biuro@kondrat.pl
www.kondrat.pl