

# OD ZNAKU TOWAROWEGO DO SUKCESU

Silna, rozpoznawalna marka to wartość sama w sobie, dlatego coraz więcej polskich przedsiębiorców rejestruje oznaczenia i marki swoich produktów jako znaki towarowe. Świadome działanie kończy się jednak często wraz z uzyskaniem świadectwa rejestracji, które trafia na półkę z innymi trofeami firmy, zamiast stać się skutecznym narzędziem marketingowym i orężem w walce z nie zawsze uczciwą konkurencją.



**W**arto zatem przypomnieć, co daje rejestracja znaku towarowego i jak z niej owocnie korzystać.

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od takich samych lub podobnych towarów innego przedsiębiorstwa. W szczególności znakami towarowym mogą być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w Polsce nabywa się pra-

wo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany. Prawo do uzyskania znaku towarowego w Polsce można uzyskać w szczególności poprzez rejestrację znaku w polskim Urzędzie Patentowym, jak również poprzez rejestrację Wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat, licząc od daty zgłoszenia. Prawo to może zostać na wniosek uprawnionego przedłużone na kolejne okresy dziesięcioletnie. Poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg: ® uprawniony może wskazywać, że jego znak został zarejestrowany.

## Używanie znaku towarowego

Sama rejestracja nie wystarczy jednak, aby w pełni korzystać z ochrony znaku. Znak musi być bowiem używany w sposób rzeczywisty w obrocie handlowym w takiej postaci w jakiej został zarejestrowany i w stosunku do takich towarów i usług, dla których został zarejestrowany. W przeciwnym razie znak towarowy może zostać wygaszony z powodu nieużywania. Używanie znaku towarowego polega w szczególności na: umieszczeniu znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;

umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; posługiwaniu się nim w celu reklamy. Przez używanie znaku rozumie się również używanie znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego, np. przez licencjodawcę.

## Umowy licencyjne

Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może z niego sam korzystać ale może też udzielić licencji na korzystanie ze swojego prawa osobom trzecim. Umowa licencyjna powinna zostać zawarta na piśmie, w przeciwnym razie będzie nieważna. W przypadku znaków towarowych zarejestrowanych wystarczy wskazać numer prawa, którego umowa dotyczy, aby określić przedmiot umowy licencyjnej, pozostałe warunki licencji strony kształtują według własnych potrzeb. Przykładowo, licencja może być pełna, wówczas licencjodawca ma takie same prawa jak uprawniony, albo ograniczona, gdzie zakres uprawnień licencjodawcy ogranicza się do pewnej sfery uprawnień. Właściciel znaku towarowego może zatem podzielić zakres uprawnień pomiędzy licencjodawców, ograniczając licencję jednego wyłącznie do produkcji towarów ze znakiem, innego zaś do wprowadzenia gotowych produktów na rynek, za to bez prawa ich wytwarzania i nakładania znaku na towar. Używanie cudzego znaku bez zgody właściciela znaku towarowego lub poza zakresem udzielonej licencji może natomiast stanowić naruszenie praw wynikających z rejestracji znaku i skończyć się dotkliwymi karami, z finansowymi włącznie. Zawieranie umów licencyjnych pozwala na zwiększenie wydajności i rozłożenie kosztów produkcji na kilka podmiotów, przy jednoczesnym pobieraniu przez uprawnionego profitów w postaci opłat licencyjnych płaconych przez licencjodawców za korzystanie z prawa ochronnego na znak towarowy.

## Prawo zakazowe

Najistotniejszą dla uprawnionego konsekwencją rejestracji znaku jest prawo zakazywania podmiotom nieuprawnionym bezprawnego używania zarejestrowanego znaku towarowego, jeśli dojdzie do jego naruszenia. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym: 1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów; 2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obej-

muje w szczególności ryzyko skojarzenia między znakami; 3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Naruszenie znaku towarowego warunkowane jest zatem identycznością lub co najmniej podobieństwem oznaczeń oraz towarów i usług. Jedynie w przypadku znaków cieszących się renomą ochrona rozciąga się poza granice towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany.

**Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat, licząc od daty zgłoszenia. Prawo to może zostać na wniosek uprawnionego przedłużone na kolejne okresy dziesięcioletnie. Poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg: ® uprawniony może wskazywać, że jego znak został zarejestrowany.**

W przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy uprawniony może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Odszkodowanie może przybrać postać zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Można również żądać wycofania z obrotu lub zniszczenia bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych towarów oraz środków i materiałów służących do ich wytworzenia i oznaczenia.

Aby ochrona nie była iluzoryczna, każde naruszenie praw do znaku towarowego, każde niekorzystne zjawisko rynkowe godzące w uzyskaną wyłączność, winno spotkać się z szybką i zdecydowaną reakcją uprawnionego. Brak reakcji może bowiem skutkować nie tylko utratą możliwości dochodzenia roszczeń z powo-

du ich przedawnienia, ale i utratą samego prawa. Używanie znaku towarowego do wskazywania na rodzaj towaru, tolerowanie upodobniania przez konkurentów swoich oznaczeń do znaków chronionych, może bowiem spowodować, że znak towarowy utraci swą zdolność odróżniającą i będzie postrzegany jako oznaczenie ogólnoinformacyjne. Popularność znaku towarowego powinna zatem cieszyć w sytuacji, kiedy chodzi o towary oznaczane przez uprawnionego, ale już używanie znaku w mowie potocznej, np. „towar typu x”, gdzie x jest chronionym znakiem towarowym, powinno wzbudzić zainteresowanie i czujność uprawnionego.

## Ochrona celna

Niezwykle skutecznym środkiem w walce z importem towarów oznaczonych podobnymi znakami towarowymi jest z kolei ochrona celna ustanowiona na granicach UE. Na podstawie posiadanego prawa ochronnego, zarówno krajowego, jak i wspólnotowego, właściciel znaku towarowego może uzyskać decyzję o ochronie celnej, na mocy której organy celne z urzędu zobowiązane będą zatrzymywać podejrzane towary i powiadamiać uprawnionego, aby umożliwić mu pobranie próbek i podjęcie odpowiednich kroków prawnych wobec naruszcyciela. Tam, gdzie zagrożenie napływem nielegalnie importowanych towarów jest wysoce prawdopodobne, ochrona celna jest nie do przecenienia.

## Podsumowanie

Do wszelkich działań prawnych, również tych służących obronie swojego prawa, należy przygotować się zawniczasu, zbierając odpowiednią dokumentację, potwierdzającą m.in. czas i zakres używania znaku, jego renomę, wartość, rozpoznawalność wśród klientów, nakłady na reklamę i promocję. Na drugim biegunie są dowody na bezprawne używanie zarejestrowanego oznaczenia przez podmioty nieuprawnione, jak oferty handlowe, w tym dostępne w Internecie, katalogi, dowody na sprzedaż i oferowanie produktów opatrzonego znakiem, wystawienie produktów na targach branżowych. Dobrze przygotowanie materiału dowodowego pozwala bowiem na szybką reakcję i zwiększa szansę na sprawne zakończenie każdego sporu. Aby jednak takie działania przyniosły oczekiwany skutek, muszą być podejmowane świadomie i konsekwentnie realizowane.

Małgorzata Zielińska-Lazarowicz, rzecznik patentowy  
Kancelaria Rzeczników Patentowych J.Markieta,  
M. Zielińska-Lazarowicz Sp. partnerska