

**Część V**  
**Artykuły dyskusyjne**



**Nowoczesne Systemy Zarządzania**  
Zeszyt 12 (2017), nr 4 (październik-grudzień)  
ISSN 1896-9380, s. 195-209



Instytut Organizacji i Zarządzania  
Wydział Cybernetyki  
Wojskowa Akademia Techniczna  
w Warszawie

**Modern Management Systems**  
Volume 12 (2017), No. 4 (October-December)  
ISSN 1896-9380, pp. 195-209

Institute of Organization and Management  
Faculty of Cybernetics  
Military University of Technology

## Znaki towarowe i prawa ochronne na znaki towarowe

### Trademarks and protection law on trademarks

**Janusz Rybiński**

Wojskowa Akademia Techniczna

**Abstrakt.** W artykule została przedstawiona problematyka dotycząca znaku towarowego, który odróżnia towary i usługi tego samego rodzaju pochodzące od różnych przedsiębiorców. Współcześnie prawa do posiadania znaków towarowych odgrywają ogromną rolę, stając się podstawą do budowania wizerunku i reputacji firmy. Faktycznie jest to bardzo cenny składnik majątku przedsiębiorstwa. Jednocześnie jego rejestracja to istotny element promocji przedsiębiorstwa, niektórych towarów tego przedsiębiorstwa lub świadczonych usług. Po stosunkowo długim okresie stabilizacji prawa regulującego problematykę ochrony znaków towarowych w ostatnim okresie zostały dokonane zmiany, które mają ułatwić przedsiębiorcom sposób uzyskania praw wyłącznych, tym samym dostosowano przepisy do wymogów Unii Europejskiej.

**Słowa kluczowe:** znak towarowy, prawo ochronne na znak towarowy.

**Abstract:** The article presents the issue of a trademark that distinguishes goods and services of the same type that come from different entrepreneurs. Nowadays, the rights to possess trademarks play a great role, becoming the basis for building the company's image and reputation. In fact, it is a very valuable asset of the company's property. At the same time, its registration is an important element of the company promotion, considering some of the company's goods or services provided. After a relatively long period of stabilization concerning the law regulating the issue of trademark protection, recently changes have been made to make easier for entrepreneurs to obtain exclusive rights, thereby adapting the regulation to the requirements of the European Union.

**Keywords:** trademark, protection law on trademark.

## Wstęp

Współcześnie ogromną karierę robią takie pojęcia jak innowacyjność, gospodarka oparta na wiedzy, kapitał intelektualny, własność intelektualna czy też dobra niematerialne. Z tego względu nowe wyzwania stają także przed zarządzaniem, gdzie od kilku lat mówi się już o zarządzaniu 2.0 (Gonciarski 2015, s. 33). Te pojęcia są nierozzerwalnie związane ze współczesną gospodarką – gospodarką XXI wieku. Charakteryzuje się ona dużą dynamiką rozwoju i korzysta z szeroko rozumianego rezultatu pracy intelektualnej człowieka, czyli dóbr intelektualnych lub inaczej dóbr niematerialnych. W tym zakresie wykorzystuje się wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenie geograficzne i sporadycznie topografie układów scalonych. Przedsiębiorstwa wykorzystują także utwory – te tradycyjne, rozumiane jako tekst, oraz te współczesne, jak utwory audiowizualne, a także programy komputerowe i bazy danych.

Dla współczesnego przedsiębiorstwa to właśnie znaki towarowe mają ogromne znaczenie i z tego względu wymagają ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem poprzez czerpanie korzyści z niechronionych znaków. W działalności gospodarczej wiele sfer jest chronionych prawnie. Do tego obszaru niewątpliwie można zaliczyć również znaki towarowe, które ustawowo zostały jasno zdefiniowane, posiadają proste zasady ochrony i rządzą się czytelnymi, przejrzystymi i stosunkowo stabilnymi przepisami prawnymi. W rzeczywistości umożliwiają odróżnianie znajdujących się w handlu towarów oraz usług oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę do budowania wizerunku i reputacji marki.

Przez długi czas przepisy były stabilne, niewiele nowelizacji dotyczyło kwestii zasadniczych, jednak w ubiegłym roku dokonano istotnych zmian w procedurze przyznawania praw wyłącznych. Dotychczasowy system badawczy zastąpiono systemem **sprzeciwowym**, który w opinii ekspertów ma ułatwić proces ubiegania się o ochronę. Na gruncie polskiego prawa ta procedura została wprowadzona po raz pierwszy i z tego względu wymaga ona przybliżenia w celu jej efektywnego wykorzystania w praktyce. Obecny stan prawny także wskazuje na to, że te zmiany nie kończą problematyki ochrony znaków towarowych, ale rozpoczynają stosunkowo długi i żmudny proces tworzenia nowoczesnego prawa, które ma szansę pojawić się za kilka lat, zmieniając przy tym całą filozofię związaną z ochroną znaków towarowych.

Znaki towarowe posiadają dla gospodarki ogromne znaczenie – dają przedsiębiorstwu kolejne narzędzie pozwalające wykorzystać inne możliwości budowania jego renomy. Bardzo często od zrozumienia mechanizmów rządzących zasadami ochrony zależy, czy możliwości te zostaną wykorzystane w sposób właściwy i z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Problematyka ta została przedstawiona w artykule, który ma przybliżyć podstawową wiedzę z zakresu znaków towarowych, a także aktualne zasady postępowania sprzeciwowego, które obowiązują po zmianie przepisów prawnych z pierwszej połowy ubiegłego roku.

## 1. Rodzaje znaków towarowych podlegających ochronie

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli będzie nadawało się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Jako znak towarowy może być zgłoszony do ochrony rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym przykładowo forma towaru lub jego opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy (Rybiński, 2007, s. 36).

Z punktu widzenia praktycznego znak towarowy ma identyfikować produkty lub usługi konkretnego przedsiębiorcy. Faktycznie umożliwia on odróżnianie znajdujących się w handlu towarów lub usług oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę do budowania **wizerunku i reputacji marki**. Samo pojęcie znaku towarowego i towarów ma szersze znaczenie i odnosi się między innymi do wyrobów przemysłowych, rzemieślniczych produktów rolnych, produktów naturalnych, jak woda, minerały, a także usługi (Ustawa z 2003 r. art. 120, ust. 3).

Powszechnie stosuje się zamiennie pojęcie marka i znak towarowy, chociaż te określenia nie są tożsame. Marka jest pojęciem o wiele szerszym. Głównie jest to wizerunek i wartość, jaka jest wywoływana u klientów, ponieważ klient jako najważniejsza wartość dla przedsiębiorstwa preferuje konkretne towary (Krzepicka, 2014, s. 182). To samo oczywiście dotyczy usług. Z punktu widzenia organizacji marka przekłada się na jej wartość i wzrost efektów działalności, co w perspektywie czasowej skutkuje umacnianiem się organizacji i jej działalnością w przyszłości. Promocja marki i jej upowszechnianie dokonuje się poprzez identyfikatory tworzone w procesie wizualizacji marki. Właśnie jednym z takich identyfikatorów jest znak towarowy (Kotarba, 2005, s. 45).

Występujące w obrocie znaki towarowe można podzielić na kilka rodzajów: słowne, graficzne i słowno-graficzne:

- Znaki słowne to wyraz, zdanie, slogan. Najbardziej popularne z nich to: McDonalds, Apple, Nike, iPhone, Sony, LG, Cherry i Coca-Cola.
- Graficzne to rysunek lub ornament, przykładowo znak jabłuszka firmy Apple, „muszelka” firmy Schell lub znak luksusowego samochodu marki Lexus.
- Znaki słowno-graficzne to kombinacje elementów słownych i graficznych, co nie wyklucza możliwości zgłaszania innych form znaków towarowych, np. przestrzennych, w tym kształtu towaru lub opakowania, a także dźwiękowych, np. melodia lub inny sygnał dźwiękowy, czy też ich kombinacji, np. znak towarowy zawierający zarówno słowo, grafikę, jak i określoną przestrzeń. Kryteria te spełnia butelka Coca-Coli i flakon perfum Pierre Cardin Centaure. Do tej kategorii można zaliczyć też trójramienną gwiazdę Mercedesa, wszystkim znany „celownik”, jak również figurkę Michelin, czy

też baton Toblerone z trójkątnymi kawałkami czekolady przypominającymi szczyt góry Matterhorn<sup>1</sup>.

Z definicji znaku towarowego wynika, że katalog ten nie został zamknięty, pozostawiając zgłaszającym granice swobody. Ustawodawca określił jednak, że najważniejsze przy kwalifikowaniu, czy oznaczenie spełnia ustawowe przesłanki, jest tylko to, że powinno posiadać charakter **odróżniający** oraz możliwość jego przedstawienia w **formie graficznej**. W tym miejscu trzeba dodać, że w praktyce znak towarowy jest łączony z towarem, ale w taki sposób, że pozwala odróżnić towary tego samego rodzaju pochodzące od różnych przedsiębiorców (E. Nowińska, U. Prośnińska, M. du Vall, 2003, s. 183 i nast.). Warunek ten jest konieczny do przyznania prawa ochronnego na znak towarowy. Z interpretacji ww. przepisu wynika między innymi, że znak towarowy widzimy i słyszymy. Widzimy znaki słowne utworzone z liter, liczb, sloganów, **słów, które wpisują się w naszą dotychczasową wiedzę, jak również** takie, które mogą stanowić całkowitą abstrakcję **i też będą spełniały te kryteria**. Są one spełniane również przez znaki dźwiękowe, ponieważ można je przedstawić w postaci nut, jak również znaki zapachowe przedstawione graficznie w postaci symbolu – struktury związku chemicznego (Kotarba, 2000, s. 45).

Znaki towarowe można podzielić także według podmiotu, który ich używa. Można wyróżnić:

- znaki fabryczne – używane przez producentów. W tej kategorii znajdują się wszystkie produkty AGD, wyroby komputerowe, elektronika itp.;
- znaki usługowe – używane przez podmioty, które tylko **świadczą usługi**;
- znaki handlowe – używane przez sprzedawców, jak Ikea.

Z tego podziału należy wyróżnić znaki towarowe, które zawierają nazwę podmiotu gospodarczego lub jego znaczną część, ponieważ te określa się nazwą **znaku firmowego** (Kotarba, 2000, s. 43).

Do podstawowych pojęć z zakresu znaków towarowych należą ich funkcje, które każdy znak towarowy spełnia. W literaturze przedmiotu najczęściej wyróżnia się trzy funkcje, z których tylko pierwsza wynika wprost z ustawy, natomiast dwie pozostałe traktowane są jako funkcje pochodne i tak każdy znak towarowy spełnia następujące funkcje:

- Funkcja oznaczenia pochodzenia – odróżnia towary lub usługi jednego przedsiębiorcy od tego samego rodzaju towarów i usług innego przedsiębiorcy. Funkcja ta wynika wprost z ustawy i wskazuje pochodzenie towarów, informując kupującego, że wszystko, co kupił, opatrzone tym znakiem pochodzi od tego samego producenta lub usługodawcy. Tym samym pozwala te towary bądź usługi odróżnić od innych, podobnych.

<sup>1</sup> Tak szerokie określenie tej kategorii znaków spowodowało, że często wymienia się podział znaków towarowych na znaki towarowe słowne i słowno-graficzne, a także graficzne, przestrzenne, słowno-graficzno-przestrzenne, hologramy, dźwiękowe znaki towarowe, pozycyjne znaki towarowe, zapachowe oraz melodie lub inne sygnały dźwiękowe.

- Funkcja gwarancyjna, ilościowa – jest to funkcja wtórna, która dopiero po pewnym czasie pokazuje, że nabywca może oczekiwać podobnej, często wysokiej jakości od towarów opatrzonych konkretnym znakiem. Nabywca często oczekuje takiej gwarancji jakości.
- Funkcja reklamowa – jest kolejną funkcją wtórną niewynikającą wprost z ustawy, ale bardzo często zachęca ona nabywcę do kupowania produktów oznaczonych określonym znakiem, bardzo często wpływa na ich decyzję o kolejnym zakupie (A. Adamczak, M. du Vall, 2010, s. 151). Funkcja reklamowa między innymi sprawia, że sprzedawany jest stary samochód, a właściciel przesiada się do nowego, najczęściej tej samej marki.

## 2. Możliwości zgłoszenia znaku towarowego do ochrony

Zgłoszony do ochrony znak towarowy po spełnieniu wszystkich kryteriów formalnych jest chroniony prawnie. W rezultacie zgłaszający uzyskuje monopol na swoją korzyść. W praktyce gospodarczej interesy przedsiębiorcy chronione są prawem w wielu obszarach, jednak ochrona znaków towarowych jest stosunkowo prosta, ponieważ rządzą nią czytelne, przejrzyste i stosunkowo stabilne zasady<sup>2</sup>. Biorąc je pod uwagę, zawsze warto dbać o swoje interesy, ponieważ niezarejestrowany znak może być przejęty przez konkurencję i to niezależnie od inwestycji np. w reklamę, jaką poczynił już przyszły uprawniony.

Prawo o rejestracji znaku towarowego – prawo ochronne przysługuje uprawnionemu, np. osobie fizycznej lub przedsiębiorcy, jednak dopuszcza się jego rejestrację przez grupę uprawnionych i przez organizację zrzeszającą inne podmioty lub innych przedsiębiorców. W zależności od rodzaju znaku i charakteru podmiotów, które ubiegają się o prawo ochronne, można wyróżnić:

- Indywidualny znak towarowy, który jest udzielany wyłącznie na rzecz jednego podmiotu uprawnionego.
- Wspólne prawo ochronne, które używane jest przez kilka osób, jak również kilku przedsiębiorców, którzy wspólnie go zgłosili, pod warunkiem, że używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów (Ustawa z 2003 r. art. 122, ust. 1).

<sup>2</sup> Na gruncie prawa krajowego podstawowym aktem prawnym regulującym ochronę znaków towarowych jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. *Prawo własności przemysłowej* (DzU z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Swoje źródła ma ona jednak w międzynarodowym systemie ochrony prawnej, jego trzech podstawowych filarach, do których zalicza się: konwencję paryską, porozumienie madryckie i protokół do tego porozumienia oraz porozumienie TRIPS.

- Wspólny znak towarowy jest przeznaczony do używania go przez organizację posiadającą osobowość prawną, pod warunkiem, że została ona powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców. Prawo ochronne zostaje przyznane tylko na rzecz organizacji. Natomiast zasady używania w obrocie wspólnego znaku towarowego przez organizację i zrzeszone w niej inne podmioty określa regulamin przyjęty przez tę organizację. W przypadku zgłoszenia takiego znaku do Urzędu Patentowego RP należy także załączyć regulamin wspólnego znaku towarowego (Ustawa z 2003 r. art. 136, ust. 2).
- Wspólny znak towarowy gwarancyjny jest przeznaczony do używania przez przedsiębiorców, którzy stosują się do regulaminu przyjętego przez organizację posiadającą osobowość prawną, na rzecz której znak ten został zarejestrowany. W tym przypadku organizacja, na rzecz której taki znak zarejestrowano, nie może go używać sama. Prawo to przysługuje jedynie przedsiębiorcom, którzy spełniają kryteria zawarte w regulaminie stosowania tego znaku. Ustawowym obowiązkiem takiej organizacji jest umożliwienie korzystania z tego znaku przedsiębiorcom, co w praktyce oznacza, że bez ważnych powodów nie można odmówić prawa do korzystania z tego znaku. W tym wypadku, podobnie jak w odniesieniu do wspólnego znaku towarowego, do zgłoszenia takiego znaku w Urzędzie Patentowym RP należy także załączyć regulamin wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego (Ustawa z 2003 r. art. 137, ust. 2).

Planując zgłoszenie znaku towarowego do ochrony, zawsze należy dokonać analizy działalności firmy pod kątem jej zasięgu działania i planów na przyszłość. Prawo ochronne, jakie uzyska zgłaszający, ma zakres terytorialny, co skutkuje tym, że towary oznaczone takim znakiem będą chronione jedynie na terenie tego terytorium. Według przepisów prawa zgłaszający ma do wyboru kilka możliwości, które w jakiejś części powinny być spójne ze strategią rozwoju firmy i tak:

- Procedura krajowa – dokonując zgłoszenia w polskim Urzędzie Patentowym, zgłaszający będzie miał ochronę tylko na terenie RP, czyli jednego państwa. Ta procedura powinna być wybierana przez tych, którzy chcą mieć ochronę tam, gdzie jest ona faktycznie potrzebna, czyli w kraju, oraz świadomie nie chcą ochrony poza granicami. W tym wypadku do zalet tej procedury należą stosunkowo niskie koszty zgłoszenia.
- Procedura regionalna – jest związana z ubieganiem się o ochronę we właściwym urzędzie regionalnym. Znak towarowy będzie wtedy chroniony we wszystkich krajach członkowskich tego terytorium. W stosunku do przedsiębiorców z Polski będzie to ochrona w Unii Europejskiej. W takim wypadku zgłoszenie znaku towarowego przesyłane jest do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Avenida de Europa 4, E-03008 Alicante, Hiszpania



Centrum informacyjne: +34 965 139 100). Przyznanie ochrony to zwiększenie terytorium ochrony o pozostałe kraje Unii Europejskiej<sup>3</sup>.

- Procedura międzynarodowa, inaczej zwana systemem madryckim, to procedura zgłoszenia znaku towarowego w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Intelktualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie. Zgłoszenia zawsze dokonuje się za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. Może to zrobić każda osoba fizyczna lub prawna, w tym również przykładowo przedsiębiorstwa mające siedzibę w Polsce. Warunkiem ubiegania się o ochronę międzynarodową jest uzyskanie jej w kraju pochodzenia.

### 3. Przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znaki towarowe

Definicja znaku towarowego wydaje się bardzo szeroka, jednak biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni znak towarowy, określono, że oznaczenie powinno posiadać dwa elementy: charakter **odróżniający** oraz możliwość przedstawienia go w **formie graficznej**. Już z tego stwierdzenia wynika, że znamion odróżniających nie będą posiadały konkretne pojedyncze kolory, cyfry, litery, nazwy własne oraz oznaczenia opisujące towar<sup>4</sup>. Praktyka stosowania przepisów jednak pokazuje, że pomimo stosunkowo precyzyjnych uregulowań w tym zakresie popełnia się wiele oczywistych błędów. Bardzo często zgłaszający posługuje się oznaczeniem rodzajowym lub opisowym, wskazując rodzaj towaru, jego pochodzenie, jakość, wartość, sposób wytwarzania, skład oraz funkcję i przydatność – dane te spełnia etykieta produktu. Ponadto używa się mylących oznaczeń, które wprowadzają kupujących w błąd. Częstym uchybieniem przepisom jest rejestracja symboli Rzeczypospolitej Polskiej, jak godło, barwy lub hymn, bez przedstawienia zgody właściwego organu państwa, a Urząd Patentowy RP odmówi rejestracji znaku towarowego, który na przykład zawiera heraldyczny wizerunek godła Polski (www.uprp, data dostępu 6.10.2017).

Ustawowo przesłanki odmowy rejestracji znaków towarowych zostały podzielone na bezwzględne i względne. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie (przesłanki **bezwzględne**), które:

- nie może być znakiem towarowym;

<sup>3</sup> Ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej dotyczy wszystkich państw członkowskich, państw stowarzyszonych z Unią we wspólnym obszarze gospodarczym i państw, które do Unii Europejskiej wstąpią.

<sup>4</sup> W praktyce stosowania przepisów o ochronie znaków towarowych znane są bardzo ciekawe przypadki ochrony, chociażby rejestracje zapachu świeżej trawy dla piłeczek do tenisa, koloru pomarańczowego dla jednej z sieci telefonii komórkowej, a także „ryku lwa” dla wytwórni filmowej Metro-Goldwyn-Mayer i sygnału dźwiękowego firmy Nokia.

- nie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;
- składa 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;
- składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
- stanowi kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru;
- zostało zgłoszone w złej wierze;
- jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
- zawiera elementy będące symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;
- zawiera symbol RP (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, albo organizacji społecznej obejmującej cały kraj lub jego znaczną część;
- zawiera symbol (herb, flagę lub godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flaga, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych;
- zawiera urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znaki bezpieczeństwa, cechy legalizacji w zakresie, w jakim mogłoby to odbiorców wprowadzić w błąd co do jego charakteru;
- ze swej istoty może odbiorców wprowadzić w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;
- stanowi chronioną nazwę odmiany roślin i odnosi się do odmiany roślin tego samego lub pokrewnego gatunku;
- w odniesieniu do wyrobów alkoholowych taki znak zawiera element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu, gdy Urząd Patentowy uzna go za wprowadzający odbiorców w błąd;
- zawierają element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu, lub miejsca, **z którego towar pochodzi, a który mógłby wprowadzać odbiorców w błąd, że pochodzi on z innego słynącego z danych wyrobów terenu.** W przypadku harmonicznym oznaczeń geograficznych ochrona może być przyznana pod pewnymi warunkami;

- są identyczne lub podobne do zarejestrowanego oznaczenia pochodzenia, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, których ochrona jest przewidziana na podstawie przepisów prawa i w zakresie w nich przewidzianym (Ustawa z 2003 r., art. 129<sup>1</sup>).

Katalog **względnych** przeszkód udzielenia prawa ochronnego został również określony w przepisach. Podstawę sprzeciwu wobec zgłoszenia może stanowić znak:

- którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
- identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono praw ochronnych z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
- identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;
- identyczny lub podobny do znaku renomowanego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;
- identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był w Polsce powszechnie znany i używany do oznaczania towarów identycznych lub podobnych, w przypadku gdy zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (Ustawa z 2003 r., art. 132<sup>1</sup>).

#### 4. Zgłoszenie znaku towarowego w celu uzyskania ochrony

Aby uzyskać ochronę znaku towarowego, zgłaszający wypełnia stosowne dokumenty i przesyła je do Urzędu Patentowego RP (Rozporządzenie z 2002 r., § 4). Przepisy w tym zakresie regulują kilka kwestii formalnych, pozostawiając stosunkowo duży margines swobody zgłaszającym. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku, rozumianego jako jedno zestawienie kolorów. Ponadto takie zgłoszenie, oprócz określenia znaku, powinno wskazywać towary, dla których ten znak jest przeznaczony<sup>5</sup>. Przy zgłoszeniu wspólnego znaku towarowego, wspólnego

<sup>5</sup> Formalnie zgłoszenie znaku towarowego powinno zawierać podanie (formularz jest dostępny na stronach UPRP), fotografię lub odbitkę znaku towarowego, dwa egzemplarze informatycznych nośników danych przy zgłoszeniu znaku towarowego dźwiękowego, dowód uiszczenia opłaty, dowód pierwszeństwa lub oświadczenie zgłaszającego o podstawie korzystania z pierwszeństwa (jeżeli takie posiada), a także dokumenty stwierdzające uprawnienia do używania niektórych oznaczeń (ich wykaz został określony w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 9-11 ustawy).

znaku towarowego gwarancyjnego lub zgłoszenia znaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego należy dołączyć regulamin używania znaku (Ustawa z 2003 r. art. 138, ust. 1).

Sama procedura uzyskiwania ochrony przed Polskim Urzędem Patentowym została zmieniona 15 kwietnia ubiegłego roku. Powodem takiej decyzji było dostosowanie przepisów prawa krajowego do systemu rozwiązań przyjętych w większości państw Unii Europejskiej, a także tych stosowanych w ramach rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Nowelizacja kwietniowa wprowadziła całkowicie nowy model postępowania przy udzielaniu praw ochronnych i to nie tylko w zakresie dotyczącym procedury, lecz także w zakresie przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego ([www.uprp](http://www.uprp), data dostępu 5.10.2017 r.).

Przed wprowadzaniem zmian polski system uzyskiwania ochrony znaków towarowych opierał się na systemie **badawczym**. Oznaczało to, że każde zgłoszenie, które zostało przysłane do Urzędu Patentowego RP, kolejno podlegało badaniu formalnoprawnemu i merytorycznemu. Eksperci Urzędu badali w pierwszej kolejności prawidłowość zgłoszenia wniosku, a dalej bezwzględne i względne przesłanki udzielenia prawa ochronnego. Badano znamiona odróżniające zgłaszanych oznaczeń, możliwość naruszenia praw osób trzecich i wprowadzenia odbiorców w błąd oraz umieszczania na znakach towarowych niedozwolonych symboli i oznaczeń. Badaniu podlegało równocześnie podobieństwo zgłaszanego oznaczenia do tych, które już uzyskały takie prawa. Tak szczegółowe badania wykonywane dotąd urzędowo należało traktować jako przejaw dbałości o wszystkich, zarówno przyszłych konsumentów, jak i uprawnionych z wcześniejszym pierwszeństwem, ponieważ taki znak mógłby naruszać ich prawa na terytorium Polski (Kotarba, 2012, s. 84).

Nowe przepisy w tym zakresie zmieniły to, że nie będą podejmowane badania w zakresie występowania względnych przeszkód do rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. W praktyce może to oznaczać, że ochrona może zostać udzielona nawet na oznaczenie identyczne, ale wcześniej zgłoszone, lub na oznaczenie bardzo podobne. Badane będą tylko przesłanki bezwzględne, czyli te, które wynikają wprost z art. 129. Następnie zgłoszenie będzie publikowane po stwierdzeniu, że naruszeń w tym względzie nie stwierdzono. Publikacja ukaże się w „Biuletynie Urzędu Patentowego” i będzie zawierała informację o zgłoszeniu znaku towarowego do ochrony.

Dalsza procedura to wnoszenie sprzeciwów przez uprawnionych z wcześniejszym pierwszeństwem. Warunkiem wniesienia takiego sprzeciwu jest zdaniem wnoszącego sprzeciw występowanie jednej z przesłanek wymienionych w przyczynach stanowiących względne przeszkody do uzyskania rejestracji. Termin wnoszenia sprzeciwu został ustawowo określony na trzy miesiące od daty ogłoszenia. Składający sprzeciw powołuje się na wcześniejsze prawa, które mogą być naruszone przez rejestrację zgłoszonego znaku. W dalszym ciągu procedury przewidziano możliwość polubownego rozstrzygnięcia sprzeciwu w okresie dwóch miesięcy z możliwością wydłużenia tego terminu do pół roku, lecz za zgodą stron. W procedurze przewidziano okres ugodowy

i postępowanie sporne, którego zadaniem będzie rozwianie wszelkich wątpliwości przed ostatecznym podjęciem decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. W przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia, Urząd Patentowy RP wydaje decyzję, będąc związany podstawą prawną i faktyczną przedstawioną przez zainteresowane strony<sup>6</sup>.

Wdrażając nowy system udzielania ochrony na znaki towarowe, Urząd Patentowy RP w trosce o zgłaszających na swoich stronach internetowych umieścił wskazówki typu: zgłoszenie krok po kroku. Jednak najważniejsze będzie samodzielne monitorowanie wszystkich nowych zgłoszeń w celu wykrycia z wyprzedzeniem ewentualnych kolizji występujących w związku z wprowadzeniem nowych zasad uzyskiwania praw wyłącznych na znaki towarowe.

Zgłaszającym w związku z tym zaleca się:

- Sprawdzenie, czy istnieją identyczne lub podobne znaki towarowe do tego, który ma być przedmiotem zgłoszenia. Takiego sprawdzenia można dokonać samodzielnie w bazach Register Plus lub TMview. Zadanie to można także zlecić wyspecjalizowanej kancelarii rzeczników patentowych.
- Dokonać zgłoszenia znaku towarowego, wypełniając podanie, zgodnie z oznaczeniami w jego tekście oraz wykaz towarów lub usług, dla których znak ma być używany według klasyfikacji nicejskiej TMClass, a także wnieść opłatę.
- Zgłoszenie zostanie opublikowane w bazie Register Plus w terminie do dwóch miesięcy.
- W przypadku gdy nie zostaną stwierdzone przeszkody do rejestracji, zgłoszenie zostanie opublikowane w „Biuletynie Urzędu Patentowego”.
- Wnoszenie sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia<sup>7</sup>.
- Niezależnie od braku sprzeciwu lub w przypadku wydania ostatecznej decyzji w sprawie sprzeciwu Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.
- Uzyskanie prawa poprzez otrzymanie decyzji to obowiązek wniesienia przez zgłaszającego stosownej opłaty.
- Ostatnim etapem jest publikacja faktu udzielenia prawa w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.

<sup>6</sup> Procedura związana z postępowaniem sprzeciwionym jest nowością na gruncie polskiego prawa własności przemysłowej, w związku z tym praktyka jej stosowania pokaże, jak to funkcjonuje w rzeczywistości. Niemniej jednak, niezależnie od dotychczasowych przepisów, mówi się o możliwości opracowania zupełnie nowej ustawy poświęconej tylko znakom towarowym. Ustawa ta miałaby wejść w życie w 2019 lub 2020 r. i zawierać wszystkie regulacje, w tym również uwagi dotyczące aktualnego funkcjonowania przepisów w praktyce.

<sup>7</sup> Od 15 kwietnia ubiegłego roku wniosek o unieważnienie będzie mógł złożyć każdy w przypadku, gdy nie zostały spełnione warunki, określone jako przyczyny bezwzględne, natomiast tylko uprawniony z wcześniejszego prawa w przypadku, gdy podstawą wniosku będzie naruszenie tego prawa.

Po raz kolejny podkreśla się także stałe i profesjonalne monitorowanie wszystkich zgłoszeń znaków towarowych w procedurze krajowej, systemie wspólnotowym i systemie międzynarodowej rejestracji ([www.uprp](http://www.uprp), data dostępu 5.10.2017).

## 5. Prawo ochronne na znaki towarowe

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fakt ten podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych. Taki znak może być wyróżniany poprzez umieszczenie w jego sąsiedztwie litery R wpisanej w okrąg (\*). Prawo ochronne jest udzielane na okres dziesięciu lat z możliwością jego przedłużenia o kolejne okresy dziesięcioletnie. Ustawowo zostały określone zasady przedłużania ochrony, z takim wyliczeniem, że wniosek w sprawie przedłużenia powinien być złożony przed upływem terminu, jednak nie wcześniej niż jeden rok, a nie później niż sześć miesięcy po upływie terminu (w tym wypadku wraz z dodatkową opłatą zamieszczoną w tabeli opłat). Bardzo ważny w tych regulacjach jest fakt, że termin ten nie podlega przywróceniu (Ustawa z 2003 r. art. 153, ust. 1 i 2).

Uprawniony do znaku towarowego ma szereg uprawnień, do których można zaliczyć:

- Umieszczanie tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowanie i wprowadzanie tych towarów do obrotu, ich import lub eksport oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, jak również oferowanie lub świadczenie usług pod tym znakiem.
- Umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub ze świadczeniem usług.
- Posługiwanie się nim w celu reklamy (Ustawa z 2003 r., art. 154).

Istotnym uprawnieniem jest również prawo do udzielania innej osobie upoważnienia do używania znaku towarowego poprzez zawarcie umowy licencyjnej. Licencjodawca może udzielić sublicencji na używanie tego znaku, lecz tylko w zakresie, w jakim udzielono mu upoważnienia. Ponadto licencjodawca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego poprzez umieszczenie oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego<sup>8</sup>. Pozostałe przepisy dotyczące znaków towarowych bazują na identycznych zasadach, które regulują ochronę innych przedmiotów ochrony własności przemysłowej.

Unieważnienie znaku towarowego zawsze odbywa się na wniosek już nie „każdej osoby, która ma w tym interes prawny”, jak wynikało to z art. 164, lecz z dniem 15 kwietnia 2016 r. prawo to rozdzielono na podstawy wnioskowania. Każda osoba

<sup>8</sup> W przypadku zawierania umów licencyjnych na znaki towarowe będą miały zastosowanie ogólne przepisy cytowanej już ustawy prawo własności przemysłowej, art. 76 oraz art. 78 i art. 79.



może wnieść wnioski o unieważnienie w przypadku niespełniania przesłanek bezwzględnych, natomiast gdy naruszono przesłanki względne, z tego prawa może korzystać jedynie uprawniony z tego prawa (Ustawa z 2003 r., art. 164). Z takim wnioskiem może również wystąpić Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Urzędu Patentowego RP, jak również może przystąpić do toczącego się postępowania w sprawie.

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek:

- Upływu okresu, na który prawo zostało udzielone.
- Zrzeczenia się prawa przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym to prawo przysługuje. W tym wypadku istnieje możliwość zrzeczenia się tego prawa w stosunku do niektórych towarów, dla których prawo zostało udzielone (ograniczenie wykazu towarów) (Ustawa z 2003 r., art. 168, ust. 1, pkt 2).

Ustawodawca określił również, że prawo to wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego. Termin ten został określony na pięć lat po uzyskaniu decyzji o udzieleniu prawa, chyba że uprawniony wykaże ważne powody jego nieużywania. Jako kolejny powód wygaśnięcia prawa ochronnego wymieniono utratę znamion odróżniających, przez to, że na skutek działań lub zaniechań uprawnionego stały się w obrocie zwyczajowym określeniem – składającym się wyłącznie z elementów do oznaczania rodzaju towarów, jakości, ilości, ceny itp. Przyczyną wygaśnięcia prawa ochronnego może być działanie uprawnionego lub za jego zgodą, które może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru. Wreszcie ostatnią przesłanką jest zakończenie działalności gospodarczej podmiotu, któremu przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy<sup>9</sup> (Ustawa z 2003 r. art. 169, ust. 1).

## Podsumowanie

Spośród wszystkich dóbr niematerialnych we współczesnej gospodarce znaki towarowe zajmują szczególne miejsce. Spowodowane jest to między innymi tym, że przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać posiadanie znaku towarowego, zarejestrowanego na ich korzyść, jako bardzo cennego składnika majątku przedsiębiorstwa. Ponadto zarejestrowany znak staje się niejako automatycznie istotnym elementem promocji przedsiębiorstwa, niektórych towarów tego przedsiębiorstwa lub świadczonych usług. Z tego względu sama rejestracja oznaczenia i ochrona znaków towarowych zaczyna odgrywać ogromną rolę. Ma ona zapewnić ochronę przed

<sup>9</sup> W wypadku zakończenia działalności gospodarczej taką podstawą prawną będzie wykreślenie go z właściwego rejestru prowadzenia działalności gospodarczej.

naruszeniami ze strony osób trzecich, jak również uniemożliwić, aby osoby trzecie czerpały korzyści finansowe z ich wykorzystywania.

W praktyce gospodarczej interesy przedsiębiorcy chronione są prawem w wielu obszarach, jednak ochrona znaków towarowych staje się stosunkowo prosta z tego względu, że jest oparta o czytelne, przejrzyste i stosunkowo stabilne zasady. Biorąc pod uwagę fakt, że oznaczeniem, które może uzyskać ochronę, jest każde nadające się do odróżnienia towarów i usług jednego przedsiębiorcy od tego samego rodzaju towarów i usług innego przedsiębiorcy, możliwości zgłaszających są bardzo duże. Jedyne kryterium to odróżnianie i konieczność ich przedstawienia w formie graficznej. Już z zaprezentowanego podziału występujących w obrocie znaków towarowych wynika, że ten pozornie prosty podział w praktyce oznacza wiele różnych możliwości. W zasadzie nie ma wątpliwości co do odróżnienia znaków słownych i graficznych. Natomiast znaki słowno-graficzne to praktycznie wiele różnych możliwości ich przedstawienia. W tej kategorii występują więc znaki przestrzenne, hologramy, słowno-graficzno-przestrzenne, dźwiękowe znaki towarowe, pozycyjne znaki towarowe, zapachowe oraz melodie lub inne sygnały dźwiękowe.

Dla przedsiębiorcy wiedza z zakresu możliwości ochrony znaków towarowych staje się bardzo istotna. Obecnie występują procedury ochrony w trybie krajowym, które obejmują tylko obszar Polski, tryb międzynarodowy to obszar Unii Europejskiej, natomiast najszersze możliwości ochrony daje rejestracja międzynarodowa. Zmiany przepisów z ubiegłego roku wprowadziły ujednoczenie zasad ubiegania się o ochronę, tzn. problematykę w zakresie postępowania przed Urzędem Patentowym RP na etapie ubiegania się o prawo wyłączne. Obowiązujące obecnie przepisy wprowadziły tryb sprzeciwowy, który ma ułatwić proces ubiegania się o prawo wyłączne, a także skrócić czas oczekiwania na uzyskanie tego prawa.

Zmiany w tym zakresie wskazują, że jest to dopiero początek nowelizacji problematyki ochrony znaków towarowych i wydaje się, że na pełne wprowadzenie przepisów przedsiębiorcy będą musieli poczekać jeszcze kilka lat. W wielu środowiskach naukowych mówi się wprost o wprowadzeniu całkowicie nowych regulacji w postaci odrębnej ustawy, która w perspektywie 2-3 lat przejęłaby w całości udzielanie prawa do znaków towarowych, tym samym wyłączając tę problematykę z istniejącej ustawy o prawie własności przemysłowej.

#### LITERATURA

- [1] ADAMCZAK A., DU VALL M. (red.), *Ochrona własności intelektualnej*, Wyd. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
- [2] GONCIARSKI W., *L'entrepreneuriat innovant a l'ere de la technologie web 2.0*, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 10, 2015.
- [3] KOTARBA W., *Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu*, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz”, Warszawa 2000.



- 
- [4] KOTARBA W., *Ochrona wiedzy w Polsce*, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz”, Warszawa 2005.
- [5] KOTARBA W., *Ochrona własności intelektualnej*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
- [6] KRZEPICKA A., *Obsługa klienta podstawą rynkowego sukcesu firmy*, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 9, 2014.
- [7] NOWIŃSKA E., PROMIŃSKA U., DU VALL M., *Prawo własności przemysłowej*, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2003.
- [8] Rozporządzenie z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, DzU nr 115, poz. 998 z późn. zm.
- [9] RYBIŃSKI J., *System zarządzania innowacjami w resorcie obrony narodowej*, Wyd. WAT, Warszawa 2007.
- [10] Ustawa z dnia 30 czerwca 2003 r. *prawo własności przemysłowej* (DzU z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

## NETOGRAFIA

- [1] [http://www.uprp.pl/dokumentacja-zgloszeniowa/Lead05,171,1745,4,index,pl,text/\\_data](http://www.uprp.pl/dokumentacja-zgloszeniowa/Lead05,171,1745,4,index,pl,text/_data) dostępu (5.10.2017).
- [2] [http://www.uprp.pl/procedura-miedzynarodowa/Lead05,33,1794,4,index,pl,text/\\_data](http://www.uprp.pl/procedura-miedzynarodowa/Lead05,33,1794,4,index,pl,text/_data) dostępu (5.10.2017)