

Prawna Ochrona Marki

Transkrypt podcastu #011

Najczęstsze błędy przy wyborze nazwy firmy.

09 październik 2017 r.

Opis odcinka: <https://znakitowarowe-blog.pl/010>

Witam Cię bardzo serdecznie.

Ja nazywam się Mikołaj Lech, a to jest mój podcast pod tytułem Prawna ochrona marki. Odcinek jedenasty.

Jako rzecznik patentowy opowiem Ci jak możesz zapewnić swojej marce silną ochronę prawną oraz dlaczego jest to takie ważne. Dowiesz się również jakich błędów jako przedsiębiorca powinieneś unikać. Ten podcast jest także uzupełnieniem wiedzy, którą dzielę się na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl.

Cześć. Postanowiłem w tym odcinku opowiedzieć Ci o takich najczęstszych błędach jakie ludzie popełniają wybierając nazwy dla swoich firm. Przy czym, nie będę tutaj mówił o sytuacjach, kiedy przedsiębiorca wybiera nazwę podobną do już zarejestrowanego znaku towarowego.

Tę sytuację szczegółowo omawiałem w [trzecim odcinku](#) mojego podcastu. W skrócie jedynie powiem, że wiele osób robi wyłącznie proste poszukiwanie w wyszukiwarce Google czy taka nazwa nie jest przez kogoś używana oraz czy domena internetowa jest wolna.

Nie widząc kolizji wchodzi w taką nazwę i później po kilku miesiącach lub nawet latach zderzają się z brutalną rzeczywistością kiedy odzywa się do nich kancelaria prawna konkurenta, która [żąda zmiany nazwy](#) oraz najczęściej odszkodowania. Po więcej informacji na ten temat odsyłam Cię do odcinka numer trzy.

Dziś w głównej mierze będę mówił o [nazwach opisowych](#), których w ogóle nie da się w Urzędzie Patentowym zarejestrować. Być może od strony marketingowej są atrakcyjne, ale co z tego, jeżeli od strony prawnej nie możesz ich [zmonopolizować](#). Zmonopolizować, czyli uzyskać na nie [świadczenie rejestracji](#). Takie świadectwo jest wydawane po zastrzeżeniu znaku towarowego w odpowiednim urzędzie patentowym. Takie świadectwo jest fantastycznym dowodem w sądzie, ponieważ świadczy o tym, że to Tobie przysługują prawa do znaku towarowego, a formalnie, że nikt z Twoich konkurentów nie może oferować towarów lub usług pod identyczną lub podobną nazwą. Nie ma tutaj kwestii udowadniania, czy masz te prawa czy nie, wystarczy, że przedstawiś świadectwo rejestracji i to tak naprawdę konkurent ma problem.

Przy okazji rozgryzania tematu znaków opisowych wskażę Ci pewien wyjątek, a właściwie nawet dwa, kiedy takie oznaczenie ma jednak szansę na uzyskanie ochrony. Z tym, że już zaznaczam, że nie jest to zadanie proste i wiele firm może o jednej z tych metod jedynie pomarzyć. Pomyślałem, że przy tej okazji zmierzę się również z mitem, że wystarczy znak zarejestrować, aby cieszyć się silną ochroną prawną. Tylko, że siła ochrony znaków towarowych się różni. Ja podzieliłem znaki na te zawierające [słabą, średnią i wysoką ochronę](#) prawną. Wszystko zależy od zawartych w nim słów.

I o tych wszystkich rzeczach powinieneś pamiętać już na etapie wymyślania nazwy dla firmy. Oczywiście po kilku latach można ją zmienić lub zmodyfikować, ale każdy marketingowiec Ci powie, że to dość karkołomne zadanie. Jeżeli ten [rebranding](#) będzie dość brutalny, czyli dość istotny, to może się okazać, że znikniesz z pola widzenia wielu swoich klientów, którzy mieli o Tobie bardzo dobre zdanie, ponieważ korzystali z Twoich towarów lub usług. Tak więc po kilku latach taka zmiana może się wiązać z uszczerbkiem, chociażby finansowym dla Ciebie. Wybierając dobrą nazwę firmy oszczędzisz sobie dużo problemów w przyszłości.

No to zaczynamy :)

Potocznie ludzie mówią, że w Urzędzie Patentowym zastrzega się nazwę firmy. Formalnie powinno się powiedzieć, że rejestruje się tam znaki towarowe. Każda firma działająca na rynku zarabia na oferowaniu jakiś [towarów lub usług](#). Zgłaszając do ochrony znak towarowy musisz więc wskazać do oznaczania czego będzie służył. Nie zastrzega się samej abstrakcyjnej nazwy. Jeżeli na rynku pojawi się firma o identycznej nazwie jak Twoja, to jeszcze nie oznacza [naruszenia prawa](#). Pytanie czy jest to Twoja bezpośrednia konkurencja. Jeżeli prowadzisz restaurację, to nie zabierze Ci klientów firma transportowa o podobnej nazwie. Osoba chcąc zjeść w Twojej restauracji przez pomyłkę nie zrobi zamówienia na przewiezienie 10 ton cegieł do Hiszpanii :D Mam nadzieję, że ten obrazowy przykład bardzo dobrze Ci wszystko wytłumaczył.

Znaki towarowe są więc nierozzerwalnie związane z towarami i usługami. Rejestrując je sprawiasz, że Twoja konkurencja nie może posługiwać się określeniami ani identycznymi ani podobnymi. To znaczy, mówiąc precyzyjniej konkurencja nie powinna w takie nazwy wchodzić, bo złamie prawo. Tylko, że przy zakładaniu działalności gospodarczej czy spółki żaden urzędnik tego nie kontroluje. Stąd pojawiają się czasami różnego rodzaju kolizje.

Tylko pamiętaj, że podstawową [funkcją znaku towarowego](#) jest możliwość odróżniania towarów i usług na rynku. Chodzi o to, aby konsumenci widząc przykładowo 5 rodzajów wód mineralnych mogli z nich wybrać Twoją markę. Jeżeli na etykiecie znajdzie się jedynie napis *woda mineralna* to nie jest to znak towarowy. A nie jest dlatego, ponieważ nie spełnia funkcji znaku towarowego. Czyli nie pozwala odróżnić się tej wodzie z grona wód mineralnych konkurencji. Konsekwencją tego jest to, że nie zarejestrujesz znaku towarowego „woda mineralna” do oznaczania wody mineralnej. Myślę, że to jest dość oczywiste. Gdyby urzędy chętnie takie znaki rejestrowały to oczami wyobraźni widzę całą masę cwaniaczków, którzy rejestrują słowa codziennego użytku jak masło, chleb czy mleko i żądają opłat za ich komercyjne wykorzystywanie. Taka sytuacja byłaby szkodliwa dla obrotu gospodarczego i właściwie by go paraliżowała.

Nie oznacza to jednak, że takie próby rejestrowania znaków opisowych się nie zdarzają. Znalazłem przykłady, gdzie np. Poczta Polska złożyła wniosek o zastrzeżenie słownego znaku towarowego KARTKA POCZTOWA do oznaczania kartek pocztowych, a Minister Edukacji Narodowej ubiegał się o ochronę znaku ELEMENTARZ do oznaczania podręczników edukacyjnych. W obu przypadkach Urząd Patentowy odmówił rejestracji tych znaków towarowych.

Oczywiście można powiedzieć, że są to wręcz łopatologiczne przykłady znaków opisowych. Tylko, że kiedy zgłaszają się do mnie przedsiębiorcy z prośbą, abym zajął się dla nich formalnościami przy rejestracji ich znaków to widzę, że dość chętnie wchodzi w określenia opisowe. Może nie takie jednoznaczne, ale nadal w całości opisowe. Z oczywistych powodów nie będę tutaj podawał nazw moich Klientów, ale podam przykłady w podobnym stylu.

Jak myślisz co jest oferowane pod nazwą [kosmetyki24.pl](#)? Myślę, że łatwo rozszyfrować, że będzie to polski internetowy sklep z kosmetykami, który działa 24 godziny na dobę. I właśnie z podobną nazwą zgłosił się do mnie jeden z przedsiębiorców. Powiedział, że swój sklep prowadzi już od 15 lat i nagle pojawiła się konkurencja z identyczną nazwą, ale inna końcówką w domenie. Musiałem mu powiedzieć, że niestety wybrał nazwę, której w wersji słownej nie jest w stanie zmonopolizować.

Mam wrażenie, że największy problem ze znakami opisowymi mają firmy, które swój model biznesowy mają oparty na internecie. Czyli właśnie sklepy czy firmy związane z branżą finansową. Domyślam się, że naciskają na to osoby, które widzą korzyści z marketingowego punktu widzenia. Chodzi o to, żeby potencjalny klient widząc daną nazwę od razu skojarzył ją z określonym towarem bądź usługą. Zobacz podany przeze mnie przykład kosmetyki24.pl. Nazwa jest prosta, łatwa do zapamiętania, zawiera w sobie informację jak trafić do sklepu, że działa całą dobę. Poza tym, co wiele osób przekonuje, posiada w sobie nazwę „kosmetyki”, która jest chętnie wpisywana przez internautów. A to oznacza, że sklep łatwiej będzie wypozycjonować, wyżej wyskoczy w wyszukiwarkach i sklep finalnie zarobi na tym więcej. Można powiedzieć nazwa idealna dla marketingowca. Dla mnie jako rzecznika patentowego już nie.

Co z tego, że za grube pieniądze kupisz atrakcyjną domenę, skoro po osiągnięciu sukcesu konkurencja będzie mogła działać pod podobną nazwą. W sumie w tym przypadku wystarczy, że słowo „kosmetyki” i „24” rozdzieli myślnikiem. Ewentualnie kupi domenę z końcówką „.com.pl” lub inną. Pewnie, że możesz się zabezpieczyć wykupując wszystkie możliwe wersje domen, ale tak na oko musiałbyś kupić około 30, a i tak wystarczy lekka inwencja, aby to obejść.

W tym wszystkim kluczowe jest zrozumienie, kiedy znak towarowy należy do kategorii oznaczeń opisowych. I tak przyjmuje się, że są to oznaczenia, które mają wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z towarami lub usługami, które mają oznaczać. Innymi słowy dany krąg odbiorców postrzega takie oznaczenie natychmiast i bez głębszego zastanowienia jako opis kategorii towarów lub usług. Alternatywnie jedną z ich cech.

Czyli za opisowy zostanie uznany nie tylko znak "chleb" do oznaczania pieczywa, ale również "pachnący chleb" czy "świeży chleb".

Oczywiście to czy znak jest opisowy czy nie bywa kwestią dyskusyjną. Toczyły się w tym zakresie również liczne spory. Myślę jednak, że na takim podstawowym poziomie możesz zrobić prosty test.

Wyobraź sobie, że 10-ciu swoim potencjalnym klientom zadajesz pytanie jakie towary bądź usługi kryją się pod Twoją nazwą. Jeżeli bez głębszego zastanowienia większość odpowie prawidłowo, Twój znak jest raczej opisowy. Jeżeli po dłuższej chwili udzielą prawidłowej odpowiedzi, Twój znak może być aluzyjny lub sugerujący. I o tych dwóch kategoriach znaków za chwilę nieco więcej Ci powiem. Jeżeli z kolei takie osoby w ogóle nie będą wstanie rozszyfrować co za taką nazwą się kryje Twój znak jest całkowicie fantazyjny. I w sumie od strony prawnej do tego powinieneś dążyć.

I teraz odnieśmy ten test do przykładu z nazwą kosmetyki24.pl Jaka jest szansa, że np. 30 letnia kobieta rozszyfruje co się za nią kryje? Tutaj byłbym tego raczej pewny. Jeżeli jednak taki sklep funkcjonowałby pod nazwa FENIKS to nikt się tego nie domyśli. I od strony prawnej to bardzo dobra sytuacja. Oznacza bowiem, że znak towarowy ma bardzo silną zdolność odróżniającą. Bardzo łatwo może wyróżnić się na rynku.

Urzędy Patentowe odmawiają rejestracji znakom opisowym w myśl zasady, że pewne oznaczenia powinny być wolne dla wszystkich. Chodzi więc o ochronę interesu publicznego.

Jeżeli słuchałeś poprzednich odcinków podcastu to na pewno pamiętasz, że często podawałem przykład nieudanej rejestracji w polskim Urzędzie Patentowym słownego znaku [PolskiBus](#). Urząd uznał, że jest to prosta informacja o usługach przewozu polskimi autobusami.

Nie udało się również rejestracja znaku SPIRYTUS REKTYFIKOWANY. Zgłaszający walczył o ten znak w wielu instancjach. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że *"Ani pojęcie "spirytus", ani pojęcie "rektyfikowany" nie są określeniami fantazyjnymi, zawierają natomiast informację o rodzaju towaru i technologicznym procesie jego uzyskania, a zatem są to oznaczenia opisowe, znajdujące się w domenie publicznej, których mogą używać w obrocie inni przedsiębiorcy."*

Takich przykładów jest jednak więcej, ponieważ Urząd Patentowy odmówił również rejestracji znaku MOCNE na papierosy. Ekspert uzasadniał to tym, że znak sugeruje właściwości towaru. Uzyskanie monopolu prawnego na określenie MOCNE uniemożliwiłoby przekazanie takiej informacji przez innych producentów papierosów. Podobnie skończyła się próba rejestracji znaku DZISIEJSZE do oznaczania mleka. a także znaków:

- Lody prawdziwie domowe do oznaczania lodów
- Kiełbaski do piwa do oznaczania wyrobów mięsnych
- Majtki-shop do oznaczania majtek
- FITO APTEKA do oznaczania herbat leczniczych.

Wspominałem o tym, że czasami określenie czy dany znak jest opisowy stanowi problem również dla samego Urzędu Patentowego. Przykładowo po wielu latach bojów przedsiębiorstwu Wedel udało się w końcu zarejestrować słowny znak towarowy [PTASIE MLECZKO](#). Znak ten wzbudza wiele kontrowersji, bo w branży cukierniczej tak nazywa się rodzaj ciastka z pianką. Mimo wszystko przed Urzędem Patentowym udało się wykazać, że ten znak kojarzy się bezpośrednio z Wedlem, a więc przekazuje informację o pochodzeniu towaru.

Innym ciekawym znakiem, który w wersji słownej uzyskał ochronę jest [PACZKOMAT](#). Służy do oznaczania urządzeń do wydawania paczek. Pojawia się pytanie czy obecnie określenie paczkomat jest fantazyjne czy raczej kojarzy się z rodzajem maszyny do wydawania paczek. Ja się skłaniam do tej drugiej opcji.

No, ale idąc dalej. Już wiele lat temu udało się zarejestrować słowny znak towarowy POCZTA KWIATOWA do oznaczania usług dostarczania kwiatów. Znak ten obronił się przed próbami unieważnienia zarówno ze strony Poczty Polskiej, jak i bezpośredniej konkurencji. Zresztą obecnie trwają próby unieważnienia każdego z wspomnianych znaków towarowych. Jak więc widzisz w sytuacjach granicznych, nawet jeżeli swój znak rejestrujesz konkurencja może próbować obalić Ci ochronę.

Na koniec tej części chciałem Ci jeszcze podać przykłady ciekawych znaków, które otrzymały ochronę.

Chodzi o znaki:

- FISZKI do oznaczania materiałów do nauczania;
- MYDŁO NATURALNE do oznaczania mydła;
- DOBRA WODA do oznaczania napojów bezalkoholowych oraz
- MANUFAKTURA CUKIERKÓW do oznaczania cukierków.

W kontekście tego co powiedziałem, zadajesz sobie pewnie pytanie jakim cudem te znaki udało się zarejestrować? Otóż wyobraź sobie, że zgłoszono je do ochrony w [wersji słowno-graficznej](#). Czyli jako logo. Ekspert rozpatrujący dana sprawę oczywiście miał świadomość, że na płaszczyźnie fonetycznej te znaki są opisowe. Uznał jednak, że to co pozwala im odróżniać się na rynku to charakterystyczna szata graficzna.

I to jest właśnie jeden ze sposobów jak można zarejestrować znak opisowy. Musisz ubrać go w charakterystyczny garniturek, czyli grafikę. Przy czym ta grafika powinna być [fantazyjna](#). Zwykły czarny napis na białym tle to średnia fantazja.

W tym miejscu muszę Ci wyjaśnić co tak na prawdę będzie podlegać ochronie. Często dostaję pytania o to czy [zgłaszając do ochrony logo](#) chroni się również samą nazwę. Nie ma na to prostej odpowiedzi, bo wszystko zależy od konkretnego słowa. Jeżeli w logo znajduje się [określenie opisowe](#), np. DOBRA WODA, to właściciel takiego znaku nie może konkurencji zakazać mówienia, że ich woda mineralna jest dobra. Może za to zakazać posługiwania się identyczną lub podobną grafiką. Choć akurat w tym przypadku to jakiś cud, że ten znak dostał ochronę, bo przedstawia po prostu szklankę wody. No, ale zgłaszany był wiele lat temu, a wtedy w Urzędzie Patentowym panowała inna praktyka.

Wracając jednak do tematu, jeżeli w logo znajduje się określenie fantazyjne, to faktycznie ochrona prawna obejmuje również płaszczyznę fonetyczną. Dobrym przykładem może być tutaj znak towarowy ORLEN. Obejściem prawa nie będzie otworzenie stacji benzynowej ORLEN z odmienną szatą graficzną. ORLEN w swojej stylizacji nawiązuje do orła, a to totalnie nie kojarzy się paliwami. Tak więc już rejestracja znaku słowno-graficznego wystarczy do walki z nieuczciwą konkurencją. Jak się jednak pewnie domyślasz ORLEN chroniony jest również w najsilniejszej wersji, czyli w [wersji słownej](#).

W tym miejscu zróbmy może małe podsumowanie.

Choć oznaczenia opisowe mają swoje zalety od strony marketingowej, to jednak nie da się ich zmonopolizować. A to przynajmniej w moich oczach wyłącza je z grona nazw, w które powinni wchodzić przedsiębiorcy. Co prawda, jeżeli znak opisowy ubierzemy w fantazyjną szatę graficzną to ochronę uzyska, ale ten monopol prawny nie obejmie samej nazwy. Tak więc wchodząc w nazwę opisową musisz liczyć się z tym, że podobnie z czasem zrobi konkurencja. I nic na to nie poradzisz.

Jest jednak sposób, aby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Czyli zadowolić z jednej strony marketingowca, a z drugiej rzecznika patentowego. Są kategorie nazw, które częściowo komunikują do oznaczania czego służą, a jednocześnie są na tyle fantazyjne, że dadzą się zarejestrować w wersji słownej. Chodzi o znaki sugerujące i aluzyjne. Wspominałem o nich już dzisiaj.

Znaki sugerujące jak sama nazwa wskazuje, sugerują tylko określone cechy towarów i usług. Znaki aluzyjne stanowią tylko aluzję do tych cech. Obie te kategorie oznaczeń odnoszą się do tych cech jedynie pośrednio. Co najważniejsze, odbiorca musi poczynić pewien szczególny wysiłek intelektualny, aby się tego domyślić.

Czyli przy znaku opisowym te informacje wyłożone są jak kawa na łąkę. Przykładem niech będzie słowo piekarnia do oznaczania piekarni. Do grona znaków sugerujących będzie za to należał znak PIEKUŚ. Myślę, że po chwili zastanowienia większość osób skojarzyłoby, że jest to nazwa piekarni.

Do grona znaków sugerujących zaliczyłbym również znak KURCZAKOS do oznaczania potraw z drobiu, znak SMAKUŚ do oznaczania środków odżywczych dla dzieci, znak ASEKURACJA do oznaczania usług agencji ochrony czy znak UBIERAMY SAMOCHODY.PL do oznaczania usług rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych na samochodach.

Znaki sugerujące mają tę zaletę, że pośrednio komunikują do oznaczania czego służą. Zadowolają więc marketingowca. Łaskawym okiem patrzy na nie również rzecznik patentowy, ponieważ Urzędy patentowe rejestrują je w wersji słownej.

Przy tej okazji pamiętaj jednak, że znaki sugerujące korzystają z ochrony prawnej na średnim poziomie. Co to oznacza? Otóż konkurencja może do pewnego stopnia się do niech przybliżyć. Chodzi o skopiowanie fragmentu znaku, który jest sugerujący. Weźmy na przykład piekarnię PIEKUŚ. Raczej nie narazisz się na problemy wchodząc w nazwę PIEK-POL czy PIEK-MAR.

W kontekście tego co powiedziałem możesz się zastanawiać, gdzie kończy się znak opisowy a zaczyna znak sugerujący. Niestety ta granica jest trudna do określenia dla osoby, która z tymi znakami nie miała nigdy do czynienia. Aby z większą świadomością się tutaj wypowiadać, trzeba mieć nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie. W swojej pracy miałem okazję już z dobre kilkadziesiąt razy [pomagać klientom](#), którym Urząd Patentowy stawiał zarzut opisowości. Mam więc praktyczną wiedzę jakie znaki mają szanse na ochronę, a jakich nie da się uratować. Jeżeli chciałbyś się [ze mną skonsultować](#) w tym zakresie to napisz do mnie na adres mikolaj@lech.bydgoszcz.pl

Oczywiście dobrze o tych ewentualnych problemach z rejestracją pomyśleć jeszcze zanim wejdzie się z marką na rynek. W takiej sytuacji zawsze masz jakieś pole manewru. Znak całkowicie opisowy możesz zmodyfikować na znak sugerujący lub całkowicie fantazyjny. Kiedy jednak działasz na rynku pod nazwą opisową od kilkunastu lat, to rebranding właściwie nie wchodzi w grę. Staniesz wtedy przed widmem tego, że konkurencja posługuje się bardzo podobną nazwą a Ty nic nie możesz na to poradzić. Znam jednak przypadki nawet bardzo rozpoznawalnych marek, które zdecydowały się całkowitą zmianę nazwy pod która działały. Popularny serwis ogłoszeniowy OLX nazywał się jeszcze kilka lat temu TABLICA.PL. Nie wiem czy akurat to było powodem zmian, ale od strony prawnej decyzja była świetna. OLX należy do kategorii znaków z najsilniejszym poziomem ochrony. Jest bowiem całkowicie fantazyjny. TABLICA.PL to raczej znak słaby w kontekście usług ogłoszeniowych.

We wstępie do dzisiejszego odcinka obiecałem Ci powiedzieć o sposobie, aby jednak znak opisowy zarejestrować. I to nie chodzi o rejestrację poprzez dodanie szaty graficznej, ale o rejestrację w wersji słownej. Okazuje się, że oznaczenie, które początkowo nie nadawało się do oznaczania towarów ani usług, bo było np. opisowe, w następstwie ogromnej popularności może zacząć się kojarzyć konsumentom z konkretnym przedsiębiorcą. W takiej sytuacji znak towarowy nabywa tzw. [wtórną zdolność odróżniającą](#) i ma realną szansę na uzyskanie ochrony.

I przedstawię Ci to znów na konkretnym przykładzie. Często tłumaczę swoim Klientom czym jest znak opisowy na przykładzie PolskiegoBusa. Ostatnio złapałem się na tym, że kiedy w rozmowie pytam się, czy kojarzy Pan/ Pani PolskiBus słyszę odpowiedź: *Tak to ten przewoźnik autobusowy*. I faktycznie ostatnio uświadomiłem sobie ciekawą rzecz.

Kiedy ta marka wchodziła na rynek w 2010 r. to w sposób jednoznaczny była opisowa. Nie kojarzyła się z żadnym konkretnym przewoźnikiem. Tylko, że po prawie 10-ciu latach, wpompowaniu ogromnych pieniędzy w promocję i przewiezieniu kilkudziesięciu milionów Polaków ludzie zaczęli tę markę kojarzyć po samej nazwie. Dokładnie tak jak moi Rozmówcy. A to oznacza, że w następstwie popularności tej marki, najprawdopodobniej uzyskała ona wtórną zdolność odróżniającą. Gdyby więc, PolskiBus dzisiaj zgłosił w polskim Urzędzie Patentowym znak słowny to miałby zdecydowanie dużo większą szansę na rejestrację niż kiedy dopiero wchodził na rynek.

Tylko, że o tej wtórnej zdolności odróżniającej łatwiej powiedzieć, niż ją wykazać. Po pierwsze taki znak musi nabrać charakteru odróżniającego jeszcze przed datą zgłoszenia. Oznacza to, że zanim postanowisz powalczyć o rejestrację swojego znaku opisowego, powinieneś maksymalnie go wypromować na rynku. Z drugiej jednak strony, sytuacja, kiedy z takiej nazwy korzysta wielu Twoich konkurentów jest dla Ciebie niekorzystna. Ciężko bowiem wykazywać, że dana marka kojarzy się z jedną firmą, kiedy posługuje się nią kilkanaście innych. I to właściwie obecnie dyskwalifikuje część określeń z możliwości rejestracji.

Osobiście mam wrażenie, że ORLEN trochę przepała swoją okazję na zastrzeżenie koloru czerwonego dla stacji benzynowych. Po kilku latach wszedł na rynek LUKOIL z podobną kolorystyką i szanse na taką ochronę wyraźnie spadły.

Problem z wykazaniem wtórnej zdolności odróżniającej jest właśnie dobrze widoczny w przypadku prób [rejestrowania czystych kolorów](#). Co do zasady przyjmuje się, że sam kolor nie nadaje się do odróżniania towarów lub usług. Spokojnie można powiedzieć, że ok 95% firm może jedynie pomarzyć o rejestracji koloru. Faktycznie znane są przypadki rejestracji czystych kolorów. Dotyczy to jednak marek, które na tyle te kolory wypromowały, że ludzie kojarzą je z określonym towarem lub usługą.

Ja swego czasu dość mocno rozgryzałem ten temat [w jednym z artykułów na blogu](#). Artykuł wiralowo rozlał się po internecie, bo zawierał przykłady aż kilkudziesięciu kolorów chronionych jako znaki towarowe.

Poza kolorem lila dla czekolad Milka, był tam kolor pomarańczowy dla Orange, niebieski dla kremów Nivea, magenta dla sieci telekomunikacyjnej T-Mobile, czy kolor buraczkowy dla karmy dla kotów Whiskas. Prawdziwym hitem była jednak rejestracja koloru czarnego dla papieru toaletowego :) Każda z tych marek, na etapie rejestracji musiała wykazać, że ich kolor jest na tyle popularny, że konsumenci kojarzą go z ich firmą. Wielu ta sztuka się nie udała.

Tak było z kolorem żółtym dla Kodak, czerwonym dla banku Santander czy różowym dla marki Vanish.

Aby wykazać, że dane oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą, musi ono być używane w funkcji znaku towarowego. I to najlepiej do oznaczania niewielkiego grona towarów lub usług. Monopolizacja oznaczeń opisowych nie może odbywać się ze szkodą dla konkurencji.

Pozostając przy przykładach z kolorami, to gdyby ich rejestrowanie było proste łatwe i przyjemne to z biegiem lat byłby problem z wypuszczeniem jakiegokolwiek ulotki reklamowej bez złamania prawa.

To czy znak towarowy uzyskał wtórną zdolność odróżniającą ocenia się w oparciu o szereg czynników. Po pierwsze jest to okres jego używania. Im znak jest obecny na rynku dłużej tym lepiej. W tym kontekście raczej będą marne szanse na rejestrację znaku opisowego, którego dopiero planujesz używać w przyszłości.

Drugim kryterium, który ocenia Urząd, to udział znaku towarowego w rynku. Ten udział procentowy różni się w zależności od branży, ale co do zasady korzystnie, aby był jak największy. Urząd bierze również pod uwagę sposób i intensywność używania znaku. Na pewno na Twoją rzecz będzie przemawiał argument wydawania milionów na reklamę.

Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak nie tylko popularność samego znaku, ale to, że dla znaczącej grupy odbiorców znak ten identyfikuje towar z konkretnym producentem.

To jak trudne jest wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej pokazują przykład nieudanej próby rejestracji koloru fioletowego dla sieci PLAY. W ciekawym sporze, który opisywałem na blogu, nie wykazał tego również Louis Vitton dla swojej charakterystycznej kratki.

Żeby nie było jednak tak pesymistycznie to podam Ci przykłady znaków towarowych, którym ta sztuka się udała. Do grona szczęśliwców należy:

- AUDIOTEKA
- EBILET
- EOBUWIE
- EUROFIRANY,
- LOT
- POLSKIERADIO.PL
- PANORAMA FIRM a także
- charakterystyczne trzy paski ADIDAS.

W kontekście tego co powiedziałem powinieneś świadomie wchodzić w pewne nazwy. Jasne, możesz być optymistą i zakładać, że znak wypromujesz do takiego poziomu, że finalnie nabierze on charakteru odróżniającego i ochronę uzyska.

Tylko zauważ, że wiele z takich marek toczy spory o unieważnienie swoich znaków towarowych. Z drugiej strony, żeby swoje prawo ochronne utrzymać muszą prowadzić agresywną politykę ochrony własności przemysłowej. Przykładowo Poczta Kwiatowa momentalnie lokalizuje firmy, które taką samą lub podobną nazwą się posługują i wysyłają im [pisma ostrzegawcze](#). Muszą to robić, bo tak jak wskazałem, gdyby wiele firm mówiło na swoje sklepy poczta kwiatowa, to byłby to koronnym argumentem za unieważnieniem ich znaku.

Bardziej prawdopodobne jest jednak, że tak wysokiego poziomu rozpoznawalności swojego znaku nie osiągniesz i będziesz tkwił w takiej bezradności, patrząc jak konkurencja korzysta z Twojego dorobku wchodząc na rynek z podobną nazwą.

Jeżeli jesteś dopiero na początku swojej drogi to staraj się wybierać nazwy jak najbardziej fantazyjne. Nie musi to być od razu neologizm, czyli słowo, którego nie ma w słownikach. Fantazyjny znak to taki, który nie wskazuje do oznaczania czego służy. Chyba tę kwestię w którymś odcinku już tłumaczyłem. Zobacz, że [APPLE](#) nie sprzedaje jabłek ani Biedronka biedronek. Obie marki fantastycznie nadają się do odróżniania towarów lub usług i należą do kategorii znaków silnych. A jest to ważne dlatego, że liderów w branży konkurencja chętnie naśladowuje.

Poniekąd doświadczam tego na własnej skórze, bo [prowadzę najpopularniejszego bloga](#) o znakach towarowych w Polsce. Ostatnio przyjrzałem się ofertom mojej konkurencji i zauważyłem, że mocno inspirowali się moją twórczością. W swoich ofertach podają te same przykłady znaków co ja, kopiuje nawet niektóre ze zdjęć. U jednej firmy znalazłem wyliczenie, dlaczego warto chronić znak towarowy i argumenty te dziwnym trafem były uszeregowane dokładnie w tej samej kolejności jak w jednym z moich artykułów.

Oczywiście nikt nie może podszywać się pod moje nazwisko ani logo naszej kancelarii. To znaczy, znów mówię nie może, bo to oznaczałoby złamanie prawa. Mieliśmy autentycznie historię, gdzie pewna firma posługiwała się logo będącym plagiatem naszego firmowego orzełka. Oczywiście już dawno zarejestrowaliśmy go w urzędzie patentowym. Jeżeli jesteś ciekawy jak ta historia się skończyła to myślę, że w niedalekiej przyszłości opiszę tą sprawę na blogu :)

I to będzie już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że to wszystkie informacje będą dla Ciebie pomocne. Myślę, że wchodzenie w nazwy opisowe to, obok wybierania nazw już przez kogoś chronionych, największy problem polskich przedsiębiorców. Właśnie z tego powodu warto na którymś etapie powstawania marki skonsultować się z rzecznikiem patentowym. Może Ci to oszczędzić wielu kłopotów w przyszłości.

Przypominam Ci, że notatki do tego odcinka znajdziesz na moim blogu pod adresem znakitowarowe.blog/011. Umieszczę tam między innymi link do artykułu o kolorach. Przygotowywanie go to była dla mnie dobra zabawa.

Z drugiej strony w notatkach znajdziesz odesłania do artykułów, w których bardziej szczegółowo rozgryzam jedynie zasygnalizowane tutaj tematy.

Bardzo dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.



Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:

+48 575 999 710

mikolaj@lech.bydgoszcz.pl