

Prawna Ochrona Marki

Transkrypt podcastu #014

3 sposoby na legalne korzystanie z cudzego znaku towarowego

11 kwiecień 2018 r.

Opis odcinka: <https://znakitowarowe-blog.pl/014>

Witam Cię bardzo serdecznie.

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

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. Witam Cię w moim kolejnym odcinku. Po publikacji poprzedniego o sposobach ochrony pomysłu na biznes otrzymałem od was wiele wiadomości. Cieszę się, że tamtym materiałem udało mi się wszystko poukładać w logiczną całość. Pomysł na biznes można chronić na kilka sposobów i pokazałem jakie narzędzia prawne macie tutaj do dyspozycji.

Czy jest sposób na legalne korzystanie z cudzego znaku?

Dzisiaj poruszę temat, który od lat na moim blogu cieszy się niestąbną popularnością. Chodzi o odpowiedź czy są sposoby na legalne korzystanie z cudzego znaku towarowego? A jeżeli tak, to jak to zrobić, [aby nie naruszyć przy tym prawa](#).

Pomyślałem, że przybliżając to zagadnienie podzielę je na następujące części:

- W pierwszej opowiem **na czym w ogóle polega używanie znaku towarowego**. Nie każde posłużenie się cudzym logo lub nazwą firmy będzie w świetle prawa użyciem znaku towarowego. A to ma później decydujące znaczenie przy ocenie czy doszło do naruszenia prawa czy też nie.
- W drugiej części opowiem o tzw. **wyczerpaniu prawa do znaku towarowego**. Chodzi o przypadek, kiedy po spełnieniu określonych warunków, będziesz miał prawo na legalne korzystanie z cudzego znaku.
- W trzeciej części opowiem co zrobić, jeżeli działasz sobie spokojnie na rynku od jakiegoś czasu i nagle ktoś rejestruje Twój znak towarowy na siebie. W takiej sytuacji ratunkiem dla lokalnej działalności może być powołanie się na **prawa „używacza uprzedniego”**.

Te wszystkie 3 sytuacje, 3 zagadnienia łączy to, że po spełnieniu określonych warunków będziesz miał sposobność na legalne korzystanie z cudzego znaku.

I właśnie na tym tle pokutuje bowiem wiele mitów. Najczęściej osoba, która [zarejestrowała znak towarowy](#) jest święcie przekonana że **uzyskała monopol absolutny na samo słowo**.

Prawda jest jednak taka, że ten monopol prawny ograniczony jest tylko do wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług. Oznacza to, że można zabronić posługiwania się identyczną lub podobną nazwą jedynie swojej konkurencji.

Przy tej okazji wiele osób zapomina jednak całkowicie o tym, że znaki towarowe służą do **komercyjnego oznaczania towarów lub usług**. Znaków nie rejestruje się po to, aby chronić samą nazwę. Ta nazwa bezwzględnie musi być powiązana z towarem lub usługą. I tak przykładowo znak towarowy SNICKERS odnosi się do batoników, APPLE do elektroniki a BIEDRONKA do usług sprzedaży.

Na czym polega używanie znaku towarowego?

Aby więc zacząć rozważania na temat tego, czy ktoś naruszył prawa do znaku towarowego, należy zacząć od odpowiedzi na pytanie czy taki rzekomy naruszciciel **użył go w sposób komercyjny**.

Pierwszą wskazówką może być to, czy taka osoba prowadzi firmę. W Polsce nie można legalnie prowadzić biznesu, jeżeli nie ma się założonej działalności gospodarczej lub spółki. Oczywiście są jeszcze takie twory jak Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ale zasada ich działania opiera się na tym, że AIP daje osobowość prawną początkującym przedsiębiorcom.

Funkcje znaku towarowego.

O komercyjnym użyciu jakiegoś oznaczenia możemy mówić jedynie wtedy, kiedy użyjemy go w [funkcji znaku towarowego](#). A podstawową funkcją znaku jest wskazanie konsumentom **pochodzenia danego towaru bądź usługi**. W ramach podcastu już kilka razy to tłumaczyłem.

Jeżeli chcę kupić butelkę wody mineralnej i mam wyrobione zdanie o jakiejś marce, to widniejąca na butelce etykieta informuje mnie kto jest producentem. Brak etykiety z nazwą np. NAŁĘCZOWIANKA pozbawiłby mnie możliwości świadomego wyboru.

I to samo dotyczy usług. Znaki towarowe pełnią również **funkcję jakościową**. Są więc nośnikiem informacji, że produkty opatrzone daną marką poniżej pewnego poziomu nie schodzą.

Przykładem mogą być telewizory. Co byś wybrał telewizor SONY za 3 tys. zł czy tańszy model, ale producenta, o którym nigdy nie słyszałeś?

Kolejną funkcją znaku towarowego jest **funkcja reklamowa**. Niektóre znaki towarowe kojarzą się ze statusem, renomą czy określonym stylem życia. Dobrym przykładem są torebki Louis Vitton. Osobom, które je kupują nie zależy jedynie na dobrej jakościowo torebce, ale przede wszystkim na pokazaniu swojego statusu materialnego

I teraz właściciel znaku towarowego może zakazać posługiwania się nim, jeżeli używane przez konkurenta oznaczenie negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek ze wskazanych przeze mnie funkcji.

Przykładowo, jeżeli stworzę własnego batonika i nazwę go SNICKERS to naruszę funkcję oznaczenia pochodzenia tego towaru, bo będę wprowadzał klientów w błąd. Jeżeli swoje batoniki będę reklamował w otoczeniu toreb [Louis Vitton](#) to najpewniej naruszę funkcję reklamową. Właściciel tej marki może mi zarzucić, że grzeję się w ciepłe jego [renomowanego znaku towarowego](#).

Jeżeli jednak ktoś użyje danego znaku towarowego w niekomercyjnym charakterze np. w swoim wierszu czy komentarzu na portalu społecznościowym, to w ogóle nie może być mowy o użyciu znaku towarowego.

Abyś dobrze to zrozumiał podam Ci kilka ciekawych historii z ubiegłych lat.

SOLIDARNOŚĆ

Na jednej z demonstracji KODu w 2016 r., ktoś przyniósł flagi z charakterystycznym logo Solidarności. Media relacjonując to wydarzenie rozpowszechniły zdjęcia i nagrania z pojawiającymi się gdzieś flagami. To wzbudziło gniew przewodniczącego Solidarności, który publicznie zaczął się odgrażać, że logo Solidarności to zarejestrowany znak towarowy, a więc jego użycie bez ich zgody narusza prawo.

Tylko jak już powiedziałem nikt pod tym znakiem na demonstracji nie działał komercyjnie. Demonstranci przyszli, pomachali flagami i sobie poszli. Żadnego biznesu z tego nie było. A skoro od strony prawnej znak towarowy nie został użyty to nie można mówić o jego naruszeniu.

GADU GADU

Inna ciekawa historia, [którą opisałem na blogu](#) dotyczy komunikatora internetowego GADU GADU. Pewien użytkownik portalu Wykop.pl wybrał sobie nick o nazwie „gadu gadu”. W awatarze dodał charakterystyczne słoneczko. Po kilku miesiącach, a może latach, bo nie pamiętam, dostał oficjalne [pismo od prawników](#). Jak to prawnicy, w piśmie ostro grozili mu konsekwencjami prawnymi za naruszenie znaku towarowego. Ten człowiek w akcie desperacji zaczął się na Wykopie pytać co ma robić? Zrobiła się z tego niemała afera. Finalnie dla świętego spokoju usunął konto.

I w tej sprawie można się zastanawiać czy nie doszło do [naruszenia praw autorskich](#) do grafiki charakterystycznego słoneczka, ale nie ma mowy o naruszeniu znaku towarowego. Ten człowiek nic na swoim koncie nie sprzedawał, a nazwę wybrał, bo wydawała mu się zabawna.

CINKCIARZ VS EKANTOR.PL

Trzecia historia miała już dużo poważniejsze reperkusje, bo zaprowadziła zwaśnionych przedsiębiorców przed sąd. Chodziło o spór dwóch kantorów internetowych. Cinkciarz pozwał Ekantor.pl. Sprawa jest mi bardzo dobrze znana, ponieważ pomagałem Ekantor.pl w przygotowaniu odpowiedzi na pozew w zakresie zarzutu naruszenia znaku towarowego. Mój Klient zgodził się oczywiście na ujawnienie szczegółów tej sprawy.

Spór wynikał z tego, że Cinkciarz był przez jakiś czas sponsorem klubu żużlowego Falubaz Zielona Góra. Z tej okazji eksponował swoje logo:



Po jakimś czasie sponsorem tytularnym klubu zaczął być Ekantor.pl, który wkomponował swoje logo w logo klubu.



Taka praktyka logo sponsora z logo klubu nie jest niczym niezwykłym. W zamian za to, że sponsor tytularny wspiera klub, ten zobowiązuje się promować jego markę. I takie praktyki na rynku są powszechne. Przykładem może być TAURON basket liga czy ORLEN liga. Kiedy sponsorem Ekstraklasy był T-Mobile lub Lotto oba znaki towarowe tworzyło logo Ekstraklasy.

Pomimo tego Cinkciarz uznał, że nowe logo Falubaz jest na tyle podobne do ich znaku, że potencjalni odbiorcy mogą być wprowadzeni w błąd. I oczywiście możemy dyskutować na ile oba oznaczenia są do siebie podobne, ale trzeba wyjść od odpowiedzi na pytanie czy ten sporny znak towarowy był w ogóle używany w funkcji znaku towarowego?

Logo Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra nigdy nie było używane komercyjnie do oznaczania usług wymiany walut. Chodziło po prostu o eksponowanie marki sponsora. I sąd się z tym zgodził oddalając pozew.

TATUAŻ W POSTACI WILKA

Czwartą historię usłyszałem od mojej asystentki, kiedy przygotowywałem się do tego nagrania.

Wyobraźcie sobie, że pewna kobieta napisała na Facebookowej grupie, że firma w której pracuje posługuje się logo ze świetną podobizną głowy wilka. Ten znak tak jej się spodobał, że zdecydowała się zrobić sobie taki właśnie tatuaż. Po wszystkim naszły ją jednak obawy, że robiąc tatuaż bez zgody pracodawcy narusza znak towarowy. Na portalu pytała co powinna teraz zrobić.

Odpowiedziało jej kilkadziesiąt osób, które oczywiście totalnie na temacie się nie znało. To taka nasza polska przypadłość. Tymczasem zamiast zastanawiać się nad tym na ile tatuaż jest podobny do logo pracodawcy należałoby zacząć od tego, że nie używa go w sposób komercyjny. I to powinno zamknąć dalszą dyskusję. Co jednak ciekawe na pewno komuś przysługują prawa autorskie do logo. Bardzo prawdopodobne więc, że robiąc tatuaż **naruszyła te prawa**.

No dobrze, ale podsumowując tą część chciałbym Ci przypomnieć, że nie każde posłużenie się cudzym znakiem towarowym automatycznie będzie oznaczać naruszenie prawa. Zanim przejdziemy do porównania samych oznaczeń należy sprawdzić czy znaki służą do oznaczania tych samych towarów lub usług. A wcześniej należy w ogóle sprawdzić czy znak jest używany w sposób komercyjny. Jeżeli nie, to nie ma mowy o naruszeniu znaku towarowego.

Przejdźmy może teraz do drugiej części.

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego.

Są sytuacje, kiedy możesz używać cudzego oznaczenia w funkcji znaku towarowego bez zgody właściciela praw. Chodzi o przypadki tzw. **wyczerpania prawa do znaku towarowego**.

I podam Ci prosty przykład. Jeżeli kupiłeś samochód i chcesz go po kilku latach sprzedać, to wolno Ci w ofercie posługiwać się znakiem towarowym producenta.

Zwróć uwagę, że w takim przypadku umieszczając ofertę na OTOMOTO posługujesz się znakiem towarowym np. TOYOTA YARIS:

- w celu oznaczenia towaru jakim jest samochód
- co więcej robisz to w celach komercyjnych, aby na samochodzie zarobić.

Wypisz wymaluj **klasyczne naruszenie prawa**. W końcu jedynie właściciel praw do znaku towarowego może posługiwać się nim w celach zarobkowych i zawodowych.

Wyjątek od zasady

Tylko od tej zasady jest wyjątek. Sprowadza się on do tego, że jeżeli producent lub inny podmiot za jego zgodą, wprowadził na rynek dany towar to **traci nad nim władzę**. Nabywca takiego towaru może bez przeszkód dalej go odsprzedawać posługując się do tego znakiem towarowym producenta.

I to jest zdecydowanie dobre rozwiązanie dla swobody handlu. Wyobraź sobie co by się działo, gdyby sklepy musiały za każdym razem pytać o zgodę na użycie znaku towarowego producenta elektroniki. Albo Ty musiałbyś uzyskać zgodę na mówienie jakiej marki samochód sprzedajesz. Właściciele znaków towarowych nie zajmowali by się niczym innym jak tylko rozpatrywaniem takich próśb.

Tak więc instytucja **wyczerpania prawa do znaku towarowego** jest korzystna dla rynku oraz w pewnym stopniu dla właścicieli znaków towarowych. Zresztą nie tracą oni nad swoimi znakami towarowymi całkowicie kontroli. W ściśle określonych sytuacjach pomimo wyczerpania prawa do znaku mogą sprzeciwić się jego używaniu. Za chwilę nieco więcej Ci o tym powiem.

Wyczerpanie prawa do znaku – warunki do spełnienia.

Aby móc legalnie posługiwać się cudzym znakiem towarowym powołując się na wyczerpanie prawa musi być łącznie spełnionych kilka warunków.

Warunek pierwszy

Po pierwsze towar opatrzony takim znakiem towarowym musi być **wprowadzony na rynek bezwzględnie w pierwszej kolejności przez producenta**. Ewentualnie za jego wyraźną zgodą może to zrobić partner biznesowy np. licencjobiorca.

Przez wprowadzenie na rynek należy rozumieć sprzedaż połączoną z wydaniem egzemplarza produktu.

Oznacza to, że za wprowadzenie do obrotu **nie będzie uznany sam tranzyt towarów przez dany kraj**.

Naturalnie wprowadzeniem do obrotu nie będzie również sytuacja kradzieży towaru. Co prawda będzie on oryginalny, trafi na rynek, ale nastąpi to bez zgody producenta.

I tutaj wiele osób zaskoczę, ale generalnie **nielegalna jest sprzedaż testerów perfum**. Jeżeli przypatrzysz się ich opakowaniom to zauważysz, że producent wyraźnie pisze tam, że nie są one przeznaczone do sprzedaży. Docelowo mają służyć sklepom stacjonarny do pokazywania próbek zapachowych klientom.

Warunek drugi

Po drugie, aby powoływać się na wyczerpanie prawa do znaku towarowego, towar musi być **wprowadzony na terytorium EOG**, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do EOG należą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein.

Innymi słowy, jeżeli towar opatrzony znakiem towarowym zostanie wprowadzony w jakimkolwiek kraju EOG, choćby odległej Portugalii, to wyczerpanie prawa następuje we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W tym naturalnie w Polsce.

I to jest dla Ciebie bardzo ważna informacja. Jeżeli bowiem oprzesz swój sklep internetowy na sprzedaży towarów zakupionych spoza EOG to choć będą oryginalne – naruszysz prawo do znaku towarowego. I znam historię przedsiębiorcy, który sprzedawał kosmetyki zakupione w Stanach Zjednoczonych. Biznes rozwijał mu się świetnie, bo nie miał konkurencji. Te towary nie występowały w Unii. Wszystko się skończyło kiedy producent go pozwał.

Warunek trzeci

Po trzecie musisz pamiętać, że wyczerpanie prawa do znaku towarowego dotyczy **konkretnego egzemplarza produktu**. Jeżeli zostaniesz złapany za rękę musisz udowodnić zakup towaru z legalnego źródła. Czyli albo od producenta albo od jego dystrybutora. Nie możesz kupić legalnie jednej partii towaru a niejako pod stołem sprzedawać całego tira produktów np. z Ukrainy.

I kilka lat temu miałem okazję udzielać porady prawnej klientce, która w ramach prezentu wysłała mi dużą paczkę wafelków Kit Kat o smaku zielonej herbaty. Szkopuł w tym, że wszystkie napisy na opakowaniu były w języku japońskim. A to niezbitnie wskazywało na to, że towar nie był przeznaczony na nasz rynek i klientka nie mogła go sprzedawać w swoim sklepie.

Czyli może dojść do takiej sytuacji, że będziesz posiadać dwa identyczne produkty. Oba oryginalne. Z tym, że tylko jeden będziesz mógł sprzedać, bo kupiony został na terenie EOG.

Warunek czwarty

Po czwarte **zmiana lub pogorszenie towaru**, który chcesz dalej odsprzedawać wyłącza wyczerpanie prawa. Chodzi o sytuację, kiedy dokonasz ingerencji w towar, który doprowadzi do pogorszenia jego stanu technicznego. Zresztą nawet zmiana, która doprowadzi do ulepszenia towaru w sytuacji, kiedy nie uzyskałeś na to zgody właściciela znaku towarowego może stanowić naruszenie prawa.

Z drugiej strony nie każda zmiana czy pogorszenie towaru skutkuje wyłączeniem wyczerpania prawa. Zmiana musi dotyczyć istotnych cech towaru. Za to pogorszenie towaru może wynikać ze zwykłego zużywania się go. Tak będzie w przypadku starego psującego się samochodu.

Warunek piąty

No i na koniec punkt piąty. Aby móc powoływać się na wyczerpanie prawa, takim znakiem towarowym musisz się **posługiwać zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i usługach**.

Generalnie chodzi o to, że możesz takiego znaku używać w celach informacyjnych, aby pokazać konsumentom jakie towary oferujesz. Przekroczeniem dozwolonego użytku będzie sytuacja, kiedy będziesz nadmiernie eksponował taki znak towarowy.

Przedstawię Ci to na ciekawym przykładzie sporu o znak towarowy BMW. Pozwana prowadziła salon samochodowy, który w swojej nazwie używał określenia "Salon BMW" choć de facto od kilku lat pozwana nie była już autoryzowanym dealerem.

W tamtym czasie sprzedawała używane samochody tej marki. Dodatkowo zarówno na swojej stronie internetowej jak i na zewnątrz salonu bardzo mocno eksponowała logo BMW. M.in. na tablicy informacyjnej i flagach.

Sąd uznał, że takie działania **naruszają prawa do znaków towarowych BMW**.

Chodziło o to, że potencjalni klienci mogli odnieść wrażenie, że mają do czynienia z autoryzowanym salonem BMW przejeżdżając w jego okolicy. Sąd zakazał pozwanej posługiwania się logo BMW oraz używania znaku słownego w sposób niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu.

Cudzy znak towarowy – jak go używać?

Przykład tego sporu powinien Ci uzmysłwić, że złamiesz prawo jeżeli będziesz tak intensywnie używać cudzego znaku, że potencjalny klient odniesie wrażenie, że pomiędzy Tobą a właścicielem takiej marki są jakieś **powiązania gospodarcze**. Np. że jesteś jego oficjalnym dystrybutorem.

Być może w tym momencie pomyślisz, że jest bardzo mało prawdopodobne, że duża marka zainteresuje się tym jak oznaczasz swoje produkty w sklepie. I pewnie masz rację. Tylko pamiętaj o tym, że duże marki działają w danych krajach **przez swoich oficjalnych przedstawicieli**.

Jeżeli przykładowo kupujesz proszki znanej marki za dużo niższą kwotę w Niemczech i sprzedajesz później w Polsce to psujesz tym rynek oficjalnemu dystrybutorowi. Dystrybutor, co oczywiste nie może Ci zakazać sprzedaży. Może jednak uczeplić się tego **w jaki sposób oferujesz swoje towary na rynku**. Ich prawnicy dokładnie prześwietlą wszystkie Twoje oferty w celu zebrania dowodów na naruszenie przez Ciebie prawa.

I nie mówię tego, aby Cię straszyć. Po prostu często z tego typu problemami zwracają się do mnie właściciele sklepów internetowych. Niestety reagują dopiero jak dostaną już pismo ostrzegawcze od prawników.

Wchodząc na rynek z tańszymi produktami musisz być bardzo ostrożny. Oficjalny dystrybutor będzie Ci patrzył na ręce. Z tego powodu dobrze, abyś swoją ofertę miał tak przygotowaną, aby **nie można jej było nic zarzucić**. Jestem w stanie dokładnie Cię poinstruować jak możesz to zrobić. Jeżeli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy to napisz do mnie na adres mikolaj@lech.bydgoszcz.pl. Ewentualnie zadzwoń na numer, który znajdziesz na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl

No dobrze to wszystko co chciałem powiedzieć w drugiej części tego podcastu. Przejdźmy do trzeciej.

Prawa używacza uprzedniego

Prawda jest taka, że wiele firm działa na rynku nie chroniąc swojej marki poprzez zarejestrowanie jej w Urzędzie Patentowym. Osobiście jestem w stanie to zrozumieć w przypadku mikro przedsiębiorców, którzy działają lokalnie. Np. zakład fryzjerski czy warzywniak. Przy firmach działających na większą skalę działanie bez takiej ochrony jest zwyczajnie niebezpieczne.

Chodzi o to, że w Urzędzie Patentowym panuje zasada kto pierwszy ten lepszy.

Czyli prawo ochronne otrzyma ten kto pierwszy o nie wystąpi. I często zdarza się, że jakiś przedsiębiorca działał na rynku kilka lat, kiedy nagle jego konkurent rejestruje na siebie jego znak towarowy. Nasz lokalny przedsiębiorca dowiaduje się o tym z listu od kancelarii prawnej.

Są to sytuacje, które nie należą wcale do rzadkości. Takim próbom kradzieży dobrze rozpoznawalnej poświęciłem [6 odcinek podcastu](#). Za to w 9 odcinku rozmawiałem z Jordanem Ogorzelskim, któremu były wspólnik próbował przejąć nazwę spółki.

Okazuje się jednak, że w sytuacji, kiedy ktoś zastrzeże Twój znak towarowy prawo daje Ci taką ostatnią deskę ratunku. Artykuł 160 ustawy prawo własności przemysłowej mówi, że:

Osoba, która prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie.

Z tym, że nie możesz interpretować tego przepisu tak, że zawsze osoba, która używała danej nazwy jako pierwsza będzie mogła to robić nadal. To zbyt duże uproszczenie, które podważało by wręcz sensowność rejestrowania znaków towarowych.

Kiedy można powołać się na prawa użytkownika uprzedniego?

Na prawa użytkownika uprzedniego możesz się powoływać, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

Warunek pierwszy

Po pierwsze musisz mieć **status przedsiębiorcy**. A wynika to z tego o czym mówiłem na początku. Znaki towarowe służą do komercyjnego oznaczania towarów i usług. Nie da się w Polsce legalnie prowadzić biznesu nie mając przynajmniej działalności gospodarczej.

Warunek drugi

Po drugie jako ten przedsiębiorca **musisz używać danego oznaczenia w sposób poważny** i co najważniejsze – **w funkcji znaku towarowego**. Czyli to jest to wszystko o czym mówiłem w pierwszej części tego podcastu. Jeżeli więc prowadzisz zakład fryzjerski pod nazwą „kosmyk” to dobrze, aby to określenie znalazło się na szyldzie, stronie reklamowej i było przez Ciebie używane w reklamie.

Warunek trzeci

Po trzecie bezwzględnie musisz **prowadzić działalność gospodarczą o charakterze lokalnym i w niewielkim rozmiarze**. Tutaj ustawodawca operuje dość nieprecyzyjnymi pojęciami, dlatego z pomocą przychodzi orzecznictwo sądowe.

I tak w jednym z wyroków Sąd Apelacyjny we Wrocławiu stwierdził, że:

“Wielkość tego obszaru nie może być znaczna, jednakże kwalifikacja tej przesłanki musi przebiegać każdorazowo z uwzględnieniem okoliczności sprawy.”

I co ciekawe w jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że

“świadczenie usług fryzjersko-kosmetycznych w trzech gabinetach w jednym mieście średniej wielkości, [...], odpowiada kryterium działalności lokalnej”.

Nieostre jest również pojęcie niewielkiego rozmiaru działalności gospodarczej użytkownika uprzedniego. Sądy nie wykluczają, że można to oceniać przez pryzmat **wielkości obrotów przedsiębiorstwa**. Wskazują jednak, że jednym z czynników takiej oceny może być rodzaj takiej działalności i stosunkowo ograniczona klientela.

I ja to interpretuję tak, że jeżeli ktoś prowadzi salon kosmetyczny, to jego klientami są osoby z danej dzielnicy. Ciężko jednak mówić o działalności lokalnej w niewielkim rozmiarze, jeżeli ktoś prowadzi firmę transportową i posiada flotę 10 tirów. Często międzynarodowy charakter tych usług de facto wyklucza takiego przedsiębiorcę z możliwości powoływania się na prawa użytkownika uprzedniego.

Warunek czwarty

Jako czwarty wymóg, który należy wskazać to konieczność **używania takiego oznaczenia w dobrej wierze**. Z pewnością dobrą wiarą będzie się charakteryzował przedsiębiorca, który w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej sprawdził czy wybrana przez niego nazwa nie narusza prawa.

Sądy wychodzą z założenia, że jako profesjonalny przedsiębiorca powinieneś posiadać większą wiedzę i umiejętności od zwykłego człowieka.

Warto byłoby więc poszukiwania nie ograniczać tylko do wpisania danej frazy w Google, ale przejrzeć również odpowiednie rejestry przedsiębiorców. Na pewno argumentem na naszą rzecz będzie sytuacja, kiedy w dacie rozpoczęcia przez nas działalności gospodarczej, firma konkurenta jeszcze nie istniała. Jeżeli jednak zwolniłeś się ze swojej dotychczasowej pracy i otworzyłeś firmę pod tą samą nazwą to świadczy raczej o [Twojej złej wierze](#).

Jak więc widzisz, jeżeli spełnisz te 4 wymogi możesz dalej używać nazwy, którą konkurent zastrzegł później jako znak towarowy. Korzystanie z prawa użytkownika uprzedniego ratuje Cię przed zniknięciem z rynku pod używaną dotychczas nazwą, ale też mocno Cię ogranicza.

Co może użytkownik uprzedni?

Podsumowując, jako użytkownik uprzedni:

- Możesz dalej za darmo używać swojego oznaczenia. Co jednak ważne, nie możesz przekraczać dotychczasowego zakresu używania.
- Możesz również wnioskować o wpisanie Twoich praw jako użytkownika uprzedniego do rejestru Urzędu Patentowego. W sytuacji kiedy uprawniony do znaku się na to nie godzi możesz złożyć do sądu powództwo o ustalenie prawa. W takim przypadku na drodze spornej sąd oceni czy spełniasz wszystkie ustawowe wymogi, aby z tego prawa korzystać. Może to być forma obrony, jeżeli konkurent grozi Ci pozwem za naruszenie prawa do znaku towarowego.
- Po trzecie możesz przenieść swoje prawo, ale jedynie **łącznie z przedsiębiorstwem**. Jeżeli zarejestrujesz znak towarowy to możesz swobodnie te prawo przenosić. Wystarczy przygotować umowę kupna sprzedaży. Tego samego nie możesz zrobić z prawem użytkownika uprzedniego. To nierozdzielnie jest związane z Twoim przedsiębiorstwem.

Czego nie może używacz uprzedni?

Jeżeli chodzi o ograniczenia, to jako używacz uprzedni nie możesz:

- Rozszerzać zakresu działalności pod daną marką. W momencie, kiedy konkurent zastrzegł Twoją nazwę firmy de facto **zablokował rozwój Twojego biznesu**. Od teraz nie wolno Ci otwierać nowych punktów nawet we własnym mieście, możesz zapomnieć o tworzeniu sieci franczyzowej, nie możesz wprowadzać nowych kategorii produktów lub usług. To wszystko sprawia, że konkurent ustawia Ci nawet nie tyle szklany sufit, co zamyka Twój biznes w słoiku. Nie masz możliwości rozwinięcia się ani w górę ani na boki.
- Po drugie jako używacz uprzedni nie możesz zakazać właścicielowi znaku towarowego używania go na Twoim terytorium. To raczej właściciel znaku towarowego, w drodze wyjątku musi tolerować używanie przez Ciebie danej nazwy.

W literaturze przyjmuje się, że nie możesz licencjonować praw używacza uprzedniego.

Co warto zapamiętać.

Tak więc podsumowując informacje ze wszystkich trzech części pamiętaj, że od ogólnej zasady, że tylko właściciel praw do znaku towarowego ma monopol na jego używanie jest kilka wyjątków.

- Po pierwsze należy wyjść od tego, że nie każde posłużenie się cudzym oznaczeniem będzie oznaczało użycie znaku towarowego. Aby rozważyć czy doszło do naruszenia prawa takie oznaczenie musi zostać użyte komercyjnie do oznaczania towarów lub usług.
- Po drugie można posługiwać się cudzym znakiem towarowym, jeżeli doszło do tzw. wyczerpania prawa do znaku towarowego. Producent, który jako pierwszy wprowadził swój towar na terenie EOG traci nad nim władzę. Odsprzedając dalej ten towar możesz używać jego znaku, ale nie możesz przesadzać z jego eksponowaniem.
- Po trzecie, jeżeli działasz lokalnie w niewielkim wymiarze to jeżeli ktoś zarejestruje Twój znak towarowy, możesz ratować się powołując się na prawa używacza uprzedniego. Co prawda blokuje Ci to rozwój firmy, ale przynajmniej z dnia na dzień nie musisz zmieniać jej nazwy.

Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek odpowiedział na wiele Twoich pytań.

Przyznam się, że w komentarzach na moim blogu czy w rozmowach z klientami ten temat pojawia się dość często więc starałem się przedstawić nie tylko ten stan faktyczny i prawny, ale podawać również liczne przykłady, które będziesz w stanie odnieść do swojej sytuacji. I jak ze wszystkim, lepiej zapobiegać niż leczyć.

Naprawdę często spotykam się z sytuacją, kiedy oficjalni dystrybutorzy męczą swoją konkurencję. Dostałem nawet ostatnio takie zapytanie jaki jest sens podpisywania umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego, skoro konkurencja może się nim posługiwać. Natomiast uważam, że jak najbardziej jest taki sens.

Co prawda konkurencji nie można zabronić posługiwania się znakiem towarowym, natomiast my jako licencjobiorcy możemy bardzo mocno eksponować zarówno logo, mamy dostęp do oficjalnych zdjęć od producenta, opisów produktów. Tego nie ma konkurencja i może się zdarzyć tak, że my jako licencjobiorcy, czyli w tym przypadku stawiam się po stronie osób, które mają prawa do korzystania za znaku towarowego w znacznym wymiarze, możemy reagować na to co robi nasza mniejsza konkurencja, która kupuje towar taniej np. w Hiszpanii i tutaj sprzedaje go z dużo niższą marżą co nam po prostu psuje rynek.

Tak więc, jeżeli to Ty jesteś po tej drugiej stronie, Ty sprzedajesz te tańsze towary to naprawdę musisz tutaj uważać, bo te sytuacje się zdarzają i one w mojej pracy zawodowej powtarzają się notorycznie, że przedsiębiorcy dość bezrefleksyjnie uważają, że jeżeli kupili towar od producenta to właściwie w interesie producenta jest to, aby oni sprzedali go jak najwięcej. To nie do końca jest prawda, bo jest to właśnie przypadek, kiedy nie zawsze producenci cieszą się z tego wyczerpania prawa, ponieważ oni mają pewną politykę cenową. Zwróć uwagę, że w różnych krajach ceny właściwie tego samego towaru są inne w związku z czym tak naprawdę działamy przeciwko temu producentowi. On nie może nam zakazać działalności, ale może reagować na to jak te towary wprowadzamy na rynek, jak je oznaczamy.

Przypominam Ci, że notatki do tego odcinka znajdziesz na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl/014.

Ja już teraz zachęcam Cię do posłuchania mojego kolejnego odcinka, obserwowania mojego bloga, obserwowania również mojego kanału na YouTube, ponieważ nawet jeżeli nie pojawiają się nowe odcinki podcastu to na blogu zawsze coś się dzieje.

Z mojej strony to już wszystko.

Bardzo dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia.

Cześć.



Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:

+48 575 999 710

mikolaj@lech.bydgoszcz.pl