



Prawna Ochrona Marki

Transkrypt podcastu #016

Jak zastrzec znak towarowy w Polsce?

2 lipiec 2018 r.

Opis odcinka: <http://znakitowarowe-blog.pl/016>

Witam Cię bardzo serdecznie.

Ja nazywam się **Mikołaj Lech**, a to jest mój podcast pt. Prawna ochrona marki, odcinek szesnasty.

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 również uzupełnieniem wiedzy, którą dzielę się na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl.

Pomyślałem, że skoro opowiadam tyle o tych znakach towarowych, to dobrze byłoby oddać w końcu głos przedstawicielowi polskiego Urzędu Patentowego. I tym sposobem udało mi się umówić na rozmowę panią **Edytą Demby-Siwiek**. Jest ona dyrektorem Departamentu Znaków Towarowych. Możesz ją spotkać na wielu konferencjach, gdzie aktywnie krzewi wiedzę o znakach towarowych.

Z kolei w ramach zajęć na aplikacji przygotowuje przyszłych rzeczników patentowych do wykonywania zawodu. Prywatnie pani Edyta jest przesympatyczną i zawsze uśmiechniętą osobą. Znaki towarowe zdecydowanie ją pasjonują. Odnoszę wrażenie, że lepszej rozmówczynie znaleźć nie mogłem. Co ważne, pani Edyta jest praktykiem, choć obecnie nie jako aktywny rzecznik patentowy, ale ekspert ze strony Urzędu Patentowego. Ma bezpośrednią styczność z problemami, z którymi spotykają się przedsiębiorcy przy rejestracji tych znaków.

Z naszej rozmowy dowiesz się:

- jak wygląda procedura rejestrowania znaków towarowych w Polsce;
- jakich oznaczeń zastrzec się nie da;
- co zrobić, kiedy ktoś zgłosi do ochrony Twoją nazwę firmy oraz ogólnie
- o sensowności rejestrowania tych znaków.

W trakcie rozmowy starałem się mocno wypytywać o bieżącą praktykę urzędu w zakresie spraw, które w mojej ocenie są trochę ocenne.

Przykładowo, co do zasady **nie rejestruje się znaków zawierających flagę** Rzeczypospolitej Polskiej, ale w rejestrze znalazłem szereg znaków z flagami, które taką ochronę uzyskały, podobnie jeśli chodzi o znaki opisowe. Zanim zaczęliśmy nagrywać, pokazałem pani Edycie kilka dość zaskakujących wg mnie znaków, które Urząd jednak zarejestrował.

Nie przedłużając, zachęcam Cię do posłuchania naszej rozmowy.

Bardzo cieszę się, że znalazła Pani czas dla mnie i dla naszych słuchaczy, że zgodziła się Pani odpowiedzieć na kilka pytań związanych z prawną ochroną marki. Na początek, proszę powiedzieć, czym zajmuje się pani w Urzędzie Patentowym i jak do niego trafiła?

Dzień dobry państwu. To mi jest miło, że pan Mikołaj poprosił mnie o podzielenie się informacjami na temat **ochrony znaków towarowych**. Moja droga tutaj wiodła najpierw przez studia prawnicze, które skończyłam na Uniwersytecie Warszawskim, następnie pracowałam w Urzędzie Ochrony Konkurencji Konsumentów. Zajmowałam się też ochroną oznaczeń, ale z punktu widzenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. To był czas jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, w związku z tym całe to dostosowanie prawa polskiego w zakresie ochrony konsumentów i konkurencji do przepisów Unii Europejskiej. I pierwszego maja, jak tylko Polska weszła do UE, przyszedłam do Urzędu Patentowego, rozpoczęłam aplikację ekspercką i od czterech lat jestem dyrektorem Departamentu Znaków Towarowych.

Czym się Pani dokładnie zajmuje? Czy rozpatruje Pani również konkretne sprawy zgłoszonych znaków towarowych, czy raczej nadzoruje Pani ekspertów pod sobą?

Zakończyłam sprawy, które miałam, jeszcze zanim zostałam dyrektorem, od czasu do czasu rozpatruję sprawy, tak aby nie wypaść z kursu, że tak się wyrażę. Ale jednak moim głównym zadaniem jest nadzorowanie oraz współpraca międzynarodowa w zakresie znaków towarowych i **wzorów przemysłowych**.

Wszyscy mówią, że chcą chronić markę, że można zastrzec nazwę firmy, natomiast pytając konkretnie: czym jest znak towarowy, jak można byłoby to wytłumaczyć przeciętnemu przedsiębiorcy, który nie jest prawnikiem?

Znakiem towarowym jest to, co nas odróżnia od innych, mówiąc najprościej, czyli to, co odróżnia nasze towary czy usługi, które świadczymy, od innych podobnych towarów i usług, jakie są na rynku. Znak towarowy to **synonim marki, logo**. Firmy nie do końca, ponieważ firma jest dużo szerszym pojęciem, gdyż w ramach prowadzonej przez siebie firmy możemy posługiwać się wieloma znakami towarowymi. A marka, brand, logo to tak naprawdę trochę synonimy znaków towarowych.

Ja właśnie zauważyłem, że wiele osób utożsamia nazwę firmy bezpośrednio ze znakiem towarowym. Chce zastrzec nazwę firmy. Natomiast tak naprawdę przedsiębiorca, który działa pod swoim imieniem i nazwiskiem, może mieć kilka sklepów internetowych i nazwę czy logo każdego z nich zarejestrować w Urzędzie Patentowym. Stąd moje drugie pytanie: jakie znaki twarowe przedsiębiorcy częściej zgłaszają: nazwę, czy logo?

Jedno i drugie. Oczywiście podstawową jest zawsze nazwa firmy. Ale kiedy statystycznie patrzyłam na to, to jednak zrównuje się poziom **znaków słownych** i słowno-graficznych. Kiedyś znaków słownych było dużo więcej. Aczkolwiek przy znakach słowno-graficznych **bogatość grafiki** jest bardzo różna. Bo znakiem słowno-graficznym potraktujemy też znak, który będzie napisany tylko czerwoną czcionką albo każda litera będzie innego koloru, wówczas zostanie to zakwalifikowane jako znak słowno-graficzny. To są **dwie najbardziej rozpowszechnione kategorie**.

Nasza ustawa Prawo własności przemysłowej bardzo się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat. Ostatnio w zakresie tych przepisów unijnych zrezygnowano z wymogów graficznej przedstawialności znaku towarowego. I chciałem zapytać się o to, co to w Polsce zmieni, bo podobno niedługo nasza ustawa ma się dostosować do tych wymogów. Czy to oznacza, że nagle będziemy mogli bez problemu rejestrować zapachy, smaki?

Mam taką nadzieję, aczkolwiek pomijając słowo „bezproblemowo”, oczywiście nasze przepisy muszą być dostosowane do dyrektywy. Musi to nastąpić do dnia 14 stycznia 2019 r. Czas upływa, ale projekt jest już przygotowany i mam nadzieję, że zostanie przedstawiony przez Parlament jeszcze w tym roku. Patrząc na doświadczenia EUIPO, można już rejestrować tzw. **znaki niekonwencjonalne**. Mówiąc kolokwialnie, **nie ma bumu na ich rejestrację**. Wiem, że w USA są takie kategorie znaków rejestrowane, aczkolwiek ustawodawca unijny, znosząc warunek graficznej przedstawialności, przewidział obowiązek taki, iż znaki te muszą być w taki sposób przedstawione w rejestrze, aby były **powszechnie dostępne**. Więc mam wrażenie, że to jest trochę zastąpienie pojęcia „graficznej przedstawialności” innym pojęciem, które dokładnie to samo znaczy. Ponieważ w motywach dyrektywy jednocześnie wskazano wszystkie warunki z wyroku z Sieckmanna, czyli jasność, łatwodostępność itd. Więc ja nie oczekuję, że będzie jakaś olbrzymia rewolucja w tym zakresie.

Też mam takie wrażenie, bo jak przepisy unijne się zmieniły, to w mediach internetowych pojawiła się masa artykułów o tym, że teraz już jest wolna amerykanka. A ja mówię, że to nie za wiele zmieni.

Ja też mam takie wrażenie. Wymóg graficznej przedstawialności zastąpiono innym wymogiem, który niełatwo będzie spełnić.

Mamy perfumy Chanel No. 5 i firma Chanel chciałaby zastrzec ten zapach jako znak towarowy do oznaczenia perfum. Czy to nie będzie nazwa rodzajowa? Albo jak to nazwać? Bo wszyscy kojarzą ten konkretny zapach z konkretnym towarem, więc to będziemy dopiero tworzyć.

Będziemy tworzyć. Tak naprawdę największym problemem z punktu widzenia działalności urzędu będzie to, w jaki sposób zgłaszający nas przekonają, że ten zapach jest utrwalony w taki sposób, że będziemy mogli udostępnić go w rejestrze, tak aby każdy konsument czy przeciętny odbiorca rozumiał, co kryje się pod symbolem H₂O. Sama próbka to jest jakiś pomysł, ale ona jest bardzo nietrwała. My musimy zapewnić to, że gdy ktoś przychodzi i zgłasza zapach perfum, to ten zapach za 10, za 20 czy za 30 lat musi być taki sam i równie intensywny.

Widzę jeszcze inne problemy, bardzo ciekawe dla orzecznictwa, ponieważ zakładamy, że jest jakaś technologia, gdzie komputer psika tym perfumem na zawołanie, to jak ocenić, czy ten zapach jest podobny do drugiego?

Tego aspektu najmniej się obawiam, ponieważ [ocena podobieństwa](#) ma zawsze w sobie jakiś element subiektywności. Jakbyśmy nie opierali się na orzecznictwie, to zawsze ten element subiektywności jest. Przy zapachach będzie podobnie.

Ja już wiem, co oni by wykazywali, oczywiście [renomę](#).

Oczywiście, że tak. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Jeszcze bardziej oczekujemy na znaki smakowe, będzie przyjemnie. Więc oczekuję na zgłaszanie słodyczy.

Myślę, że te kwestie znaków niekonwencjonalnych to dla przeciętnego przedsiębiorcy ciekawostka. Natomiast gdyby mogła Pani powiedzieć, po co rejestrować znaki towarowe, skoro są w przepisach polskich podstawy prawne, na których można opierać się, chcąc chronić swoją markę?

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje ochronę znaków, oznaczeń, które pierwsze znalazły się na rynku. Tylko tu jest ten warunek, **trzeba wykazać, że było się pierwszym na rynku**, a przy rejestracji znaku towarowego proces dowodowy jest o wiele krótszy, bo po prostu idziemy do sądu i mówimy, że to jest nasz znak, pokazując [świadcstwo z rejestracji](#). I sprawę dochodzenia roszczeń możemy załatwić na jednej rozprawie. W przypadku ochrony [znaków niezarejestrowanych](#), których ochrona jest oparta na pierwszym użyciu, sprawa dowodowa nie jest taka prosta.

Zajmowałam się jednym i drugim. Pracując w UOKiK-u bazowałam na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i z doświadczenia mówię, że to jest o wiele trudniejsze.

Moje doświadczenie wskazuje to samo. Wykazując prawa do znaków niezarejestrowanych, trzeba wykazać terytorium, jakie towary oznaczaliśmy znakiem, a na końcu sędzia i tam może uznać, że nie.

Że w zasadzie ktoś wykazał, że to było 50 sztuk, a 50 sztuk to o jakim wprowadzeniu do obrotu tu mówimy. To jest **kwestia bardzo subiektywna**. A tu tak naprawdę możemy powoływać się i bronić znaku, który nie jest jeszcze de facto używany na rynku, bo mamy te pięć lat na podjęcie używania znaku. Więc możemy już wygrać proces, nawet nie używając jeszcze tego znaku.

To jest właśnie ta sytuacja, że prawo do znaku niezarejestrowanego jest następstwem używania komercyjnego danego oznaczenia. Dostaję często takie pytania od osób, które wymyśliły świetną nazwę firmy, ale jak zaczną szukać patentów biznesowych, mówić o tym, to za chwilę ktoś inny zacznie działać pod tą marką jako pierwszy albo w ogóle, co jest częstsze, zarejestruje ten znak towarowy na siebie i zacznie robić duże problemy.

Dlatego lepiej pierwsze kroki postawić do Urzędu Patentowego i dopiero później rozmawiać z partnerami.

Znak towarowy ma też określoną wartość, więc przedsiębiorcy chętniej zapłacą jakąś kwotę za markę, która jest utrwalona na rynku i rozpoznawalna, niż będą kreować swoją markę od zera. Więc dowiadujemy się o tym, że komornik zajmuje to prawo i na licytacji próbuje sprzedać, de facto pomniejszając dług tego wierzyciela.

Oczywiście, to jest składnik majątkowy przedsiębiorstwa i często bardzo cenny. Wystarczy spojrzeć na Coca-Colę, trzy czwarte majątku tej firmy to jest znak towarowy.

W 2016 r. zmieniła się procedura, jeżeli chodzi o rejestrowanie znaków towarowych. Ile ta procedura obecnie średnio trwa?

Średnio procedura trwa ok. sześciu miesięcy. Od momentu zgłoszenia do decyzji warunkowej o udzieleniu prawa ochronnego, pod warunkiem, iż po drodze **nie wpłynął sprzeciw** albo nie były wyjaśnione kwestie natury formalnej, czyli wykaz towarów, albo w kwestii pełnomocnictw niewłaściwie wskazano osobę uprawnioną do reprezentacji firmy.

Słyszałem, że w latach '90 mogło to trwać i pięć lat. Z czego to wynikało?

Gdy rozpoczynałam pracę w Urzędzie Patentowym, to faktycznie czekało się bardzo długo na rejestrację znaku towarowego. Przede wszystkim z ilości kadr, jakie Urząd wówczas posiadał. W zasadzie nie było wtedy korpusu eksperckiego, w latach '90 wykonywali tę pracę pracownicy służby cywilnej. I po drugie, tych zgłoszeń było dużo więcej, ponieważ nie mieliśmy konkurencji w postaci

EUIPO. Poza tym mamy bazę elektroniczną i proces badania, przeszukiwania znaków jest o wiele szybszy i o wiele prostszy. Wcześniej znaki były katalogowane i badało się je ręcznie.

Nie wyobrażam sobie tego.

Ja też nie, ale na szczęście mnie to nie dotknęło. Naprawdę z podziwem zawsze słuchałam naszych koleżanek, które o tym opowiadały.

Odnoszę się do doświadczeń mojego taty, który mówi, że kupował bilet na pociąg, przyjeżdżał do Urzędu Patentowego i robił ręczne badanie znaku. Z dzisiejszej perspektywy to marnowanie czasu.

To jest dla mnie nie do pomyślenia, ale myślę, że przy 240 tys. znaków będących w mocy plus te tysiące, które są w EUIPO, nie wyobrażam sobie, jak by takie badanie miało wyglądać.

Odniosłem takie wrażenie, że w czasach PRL-u ta własność przemysłowa nie była chyba aż tak bardzo szanowana. Później nastąpił rozkwit przedsiębiorczości. Każda osoba, z którą rozmawiam, a która działała aktywnie w latach '90, mówi, że to były cudowne lata i wszystko się sprzedawało, wszystko żarło, kolokwialnie mówiąc. Więc Urząd nie był przygotowany, ponieważ wcześniej takiej potrzeby nie było i ta kadra organizowała się i ogarniała te znaki towarowe. A jak ta masa przedsiębiorców zaczynała działać i ludzie zaczynali w pierwszej kolejności rejestrować te znaki, to Urząd się momentalnie zatkał.

To prawda. Poza tym nasi polscy przedsiębiorcy nie byli jeszcze świadomi własności przemysłowej i znaku towarowego, natomiast wszyscy przedsiębiorcy zagraniczni, którzy wchodzili na polski rynek, mieli doskonałą tego świadomość i pierwsze swoje kroki kierowali do Urzędu Patentowego, by zastrzec znaki towarowe. Bo wiedzieli, że to będzie skuteczny oręż w walce z konkurencją.

To się zgadza, bo gdy sobie szukałem najstarszych znaków towarowych na świecie, to znalazłem tę polską ultramarynę, natomiast zwróciłem uwagę na to, że w pierwszych wiadomościach Urzędu Patentowego, które były publikowane w 1924 r. sporo było takich marek znaków jak np. Coca-Cola czy Gillette. Widać było, że gdy rynek się otworzył, to momentalnie koncerny międzynarodowe zaczęły chronić swoje marki.

Zdecydowanie. Teraz zgłaszającymi głównie są podmioty polskie. Jeszcze 15, 20 lat temu te proporcje były zupełnie inne. I wraz z upływem czasu, gdy w Polsce ta gospodarka wolnorynkowa rozwijała się, świadomość polskich przedsiębiorców była dużo większa i zgłaszali te znaki towarowe do Urzędu Patentowego, natomiast z kolei zagraniczni przedsiębiorcy, mając już narzędzie w postaci rejestracji wspólnotowego czy teraz unijnego znaku towarowego, których działalność jest globalna, po prostu dokonują tych zgłoszeń do EUIPO.

Mam takie wrażenie, że część osób odzywa się do nas, kiedy **dostaje pismo ostrzegawcze**. Ciekawe, że takie osoby często mówią wtedy, że nie wiedziały, że naruszają prawo, więc oni tę nazwę zmieniają i chcieliby od razu ją zarejestrować, skoro tak to działa. Bardzo często spotykam się z tym, że ktoś mówi, że tego typu problemy prawne ma jego kolega prowadzący biznes, więc niestety człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach. Tak to jest, że przedsiębiorcy raczej myślą o tym, jak robić biznes, jak sprawić, by był bardziej rentowny, jak zrobić reorganizację firmy, żeby to sprawnie działało, niż o rejestracji znaku. Kiedyś spotkałem się z jednym przedsiębiorcą, który powiedział, że on jest już tak duży, że nie ma sensu rejestrować znaku towarowego.

To może się jeszcze zdziwić w przyszłości i to bardzo szybko, ponieważ znaków z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej. Znalezienie takiej niszy na atrakcyjny znak towarowy jest coraz trudniejsze, w związku z tym zalecałabym, i widzę tu orężę pomocy wśród rzeczników, żeby te pierwsze kroki kierować do KRS-u, by zarejestrować swoją firmę, ale kolejne kroki powinny być kierowane do Urzędu Patentowego, bo można mnóstwo pieniędzy zainwestować w fabryki, urządzenia i to wszystko będziemy musieli poświęcić, bo nagle dostaniemy list ostrzegawczy, gdyż okaże się, że jakiś holenderski czy duński przedsiębiorca ma dokładnie taki sam znak.

Bo to nie jest wale tak, że ludzie z premedytacją wchodzą w cudze znaki. 3/4 robi to nieświadomie.

Ja bym powiedziała, że nawet 99% jest nieświadomych.

Gdy rozmawiałem z pewnym rzecznikiem patentowym ze Stanów Zjednoczonych, to okazało się, że ich przepisy dotyczące rejestracji znaków zostały zmienione na tryb taki, gdzie tam najpierw trzeba wykazać używanie tego znaku w USA, ponieważ aktywnie działały **trolle od znaków towarowych**. Ja analizowałem to wszystko i mówię, że w Polsce jest fantastycznie, bo możemy zgłosić znak towarowy, który będziemy używać za cztery lata, nie mając jeszcze działalności gospodarczej, ale tak samo każda inna osoba może nasz znak zgłosić i Urząd nie będzie robić żadnych problemów.

To prawda. Kiedyś w polskim ustawodawstwie też tak było, że żeby zgłosić znak towarowy, trzeba było wykazać się prowadzeniem działalności gospodarczej. Później wyeliminowano ten przepis z tego powodu, żeby też ułatwić zgłaszanie tych znaków towarowych. Coraz częściej podnoszony jest problem tzw. **zaśmiecania rejestru znaków towarowych** i myślę, że te zmiany w Stanach Zjednoczonych poszły w tym kierunku, żeby w rejestrze nie było tych martwych znaków. Myślę, że u nas, a także w UE takim narzędziem jest właśnie **możliwość wygaszenia tych znaków** po pięciu latach. Osobiście uważam, że te rozwiązanie, które jest w Europie, jest dużo lepsze. Bo mamy ten czas, te pięć lat, na rozwinięcie naszej działalności gospodarczej, na podjęcie działań w tym kierunku, a tak to rejestrujemy znak, którego już używamy na rynku. Wydaje mi się, że nie tędy droga. Najpierw rejestrujemy i dopiero potem dopiero mamy **obowiązek jego używania**.

Mówi się, że pistolet sam nie zabija, tylko osoba, która pociąga za spust. Tak samo docelowo dobre przepisy mogą być wykorzystywane etycznie i nieetycznie. Gdy spotykam się z dużymi firmami, to czasami marka składająca się z kilku członów rejestruje każde słowo oddzielnie, wiedząc, że ono nie będzie używane niezależnie. I dzięki temu przez pięć lat może bardzo mocno blokować konkurencję, żeby do żadnego członu się nie przybliżała. I to jest taka sytuacja, że każdy wie o co chodzi. Nawet mówi się, że to są zgłoszenia blokujące. Więc przez pięć lat nie da się za bardzo nic zrobić, a wykazanie tu złej wiary już w ogóle będzie ciężkie.

Wszedł casus Tchibo, co było doskonałym przykładem zgłoszenia blokującego, wskazującego na to, że można unieważnić taki znak. Zdaję sobie z tego sprawę, ale patrząc jednak na statystyki, to na 15-16 tys. znaków towarowych, które zgłaszane są do polskiego Urzędu Patentowego, to te zgłoszenia blokujące, o których Pan teraz powiedział, są marginesem.

Ale gdybyśmy zobaczyli, jak wartościowe to są rzeczy?

To prawda, ale z drugiej strony nie chcę powiedzieć, że jesteśmy raczkującą gospodarką, bo tak nie jest, bo jednak przez te ponad 25 lat wiele się zmieniło, ale ciągle nie jesteśmy amerykańską gospodarką i myślę, że jak osiągniemy poziom rozwoju gospodarczego USA, to będzie można zastanawiać się nad takim rozwiązaniem. Wydaje mi się jednak, że z punktu widzenia tych małych, średnich przedsiębiorców, których w Polsce jest 99,9%, to takie rozwiązanie jest jednak dużo lepsze.

Jednym z takich mitów, z którymi często się spotykam, jest to, że rejestracja znaku towarowego jest bardzo droga i stać na to tylko największe firmy. Jak to jest w praktyce?

Zdecydowanie się z tym nie zgadzam. Powiedziałabym, że [rejestracja znaku jest bardzo tania](#).

Zgłoszenia elektronicznego znaku towarowego w jednej klasie dokonują zazwyczaj mali, średni przedsiębiorcy, którzy nie produkują tak jak Nestle całego asortymentu towarów, tylko np. świadczą usługi fryzjerskie czy produkują tylko blachę. I to jest zgłoszenie w jednej klasie, które kosztuje 400 zł, i za ochronę na kolejne 10 lat to jest 400 zł, czyli ktoś skutecznie chroni swój znak towarowy za **800 zł przez 10 lat**. Nie wydaje mi się to zbyt wygórowaną kwotą.

Na blogu policzyłem, że gdybyśmy tę kwotę przeliczyli na miesiące, to wyszłoby niecałe 5 zł za pewność prawną. Tylko zasada jest taka, że wcale nie trzeba tego robić, a ludzie budzą się dopiero wtedy, gdy ich coś boli i jest jakiś problem.

Czy może Pani określić, jak wygląda ta procedura [rejestrowania znaku towarowego](#)? Bo nie każdy znak towarowy i nie każde oznaczenie da się zarejestrować.

Nie każde. Każde, które jest wystarczająco odróżniające, najprościej mówiąc. Oczywiście nie rejestrujemy takich znaków, które [mają charakter opisowy](#), informujący, które weszły do języka potocznego, które ktoś [zgłosił w złej wierze](#), które zawiera symbole narodowe. Jest trochę takich

oznaczeń, których nie możemy zarejestrować jako znaki towarowe, aczkolwiek po zmianie systemu, patrząc, to jest to **ok. 10% znaków**, którym odmawiamy z powodu tzw. przeszkód bezwzględnych.

Może to dzięki nam, rzecznikom patentowym, bo my blokujemy trochę tych przedsiębiorców, którzy chcą wchodzić z bardzo opisowymi znakami. Ale tu jest podstawowy problem, przed którym stoimy: czy ten znak jest znakiem sugerującym bądź aluzyjnym – i takie znaki nawet w wersji słownej są rejestrowane – czy to już jest jednoznacznie znak opisowy? I tu od razu kolejne pytanie. EUIPO, który rejestruje unijne znaki towarowe, w ostatnich latach stał się bardzo restrykcyjny w zakresie odnajdowania opisowości w każdym szczególe tego znaku towarowego. I ta szata graficzna musi być **wyjątkowo fantazyjna**, aby udało się to zrobić.

Jak polski ekspert w obecnej praktyce ocenia, czy dane oznaczenie jest opisowe?

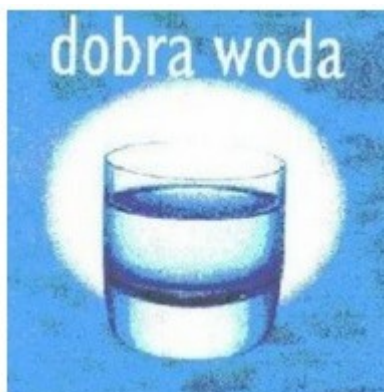
Tak naprawdę z EUIPO kierujemy się tymi samymi zasadami, które są wypracowane przez orzecznictwo zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i Sądu Unii Europejskiej. Mam tylko wrażenie, że troszeczkę **inne wnioski z tych zasad wyciągamy**. Nie przyjęliśmy takiego programu konwergencji, który dotyczy przeszkód bezwzględnych. Nie jesteśmy jedynym państwem, które nie przyjęło tego programu. Ciągłe Urząd stoi na takim stanowisku, żeby do opisowego słowa dodać jakąś fantazyjną grafikę, np. będziemy mieli napisane „Polskie mleko” i dodamy jakąś krowę, która będzie troszeczkę inna, z jakimś dzwonkiem, uśmiechnięta, będąca swego rodzaju personalizacją, a nie takie zwykłe zdjęcie krowy. Liczy się wielkość tej krowy, bo jeżeli tam nie dostrzeżemy jej w ogóle, to też jest inna sytuacja. Spotykam się często z takimi opiniami, że jesteśmy bardziej liberalni. Kiedyś były zarzuty w stosunku do nas, że jesteśmy zbyt restrykcyjni.

Myślę, że wiele osób zgodzi się z tym, że polski Urząd Patentowy jest bardziej przewidywalny w tym zakresie. Jeżeli mam zgłaszać znak na Polskę, to widzę, gdzie mogą być jakieś problemy, ale jestem w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa to przewidzieć. Natomiast doświadczenia sprzed EUIPO są takie, że niestety, to jest smutne, ale to zależy, do jakiego eksperta się trafi. Jeżeli ten ekspert lewą nogą wstanie, to będzie ciężko. I to jest to, co jest złe, ponieważ prawo nie może być nieprzewidywalne. Ono musi być jednoznaczne. Więc EUIPO powinno jednoznacznie powiedzieć, że wg nich nie ma już czegoś takiego jak znaki sugerujące czy aluzyjne. Są znaki albo fantazyjne, albo opisowe – dwie kategorie – i odmawiamy wszystkiemu, co jest opisowe, albo nie. Bo przechodzą naprawdę różne rzeczy.

Wracając do naszej praktyki Urzędu Patentowego. Wspomniała pani, że fantazyjna szata graficzna wystarczy, żeby znak przeszedł.

No raczej tak. Tak bym sugerowała, jeżeli mamy problem z rejestracją albo widzimy wprost, że słowo ma charakter aluzyjny.

Mam taki znak przed sobą: „Dobra woda” do oznaczania napojów bezalkoholowych. To są piękne lata '90, ale chyba dzisiaj by to nie przeszło. Szklanka wody z napisem „Dobra woda”?



R-132137

Myślę, że by było trudne, ale nie chciałabym się wypowiadać za wszystkich ekspertów. Ja osobiście nie zarejestrowałabym tego znaku, ale też lata '90 rządziły się swoimi prawami. Ja tylko chcę ostrzec przed taką oceną znaków, że skoro Urząd zarejestrował, to mi też zarejestruje. Bo proszę pamiętać, że państwo nie wiedzą, kiedy my rejestrujemy ze względu na [wtórną zdolność odróżniającą](#). W latach '90 o wtórnej zdolności odróżniającej nikt jeszcze nie mówił, ale w tej chwili jest troszeczkę rejestrowanych oznaczeń z tego właśnie powodu.

Jest też drugi znak, który może wykazał wtórną zdolność odróżniającą, jest tzw. „Trytytka” do oznaczania zacisków niemetalowych do kabli. I szukając informacji o trytytce, wiedziałem, że padło nawet takie pytanie w milionerach: „Z czego składa się trytytka?”. Ewidentnie kontekst jest tu rodzajowy, a jednak widzę, że w wersji słownej na towar przeszło.

Trudno mi się odnieść do konkretnej sprawy. Trzeba byłoby zapytać eksperta. Ale tak jak powiedziałam, czasem zalecałabym ostrożność przy takiej jednoznacznej ocenie, bo może ktoś wykazał wtórną zdolność odróżniającą, bo jest jedynym producentem na rynku tych trytytek. Pojęcie to nie było mi znane, aczkolwiek eksperci przeprowadzając takie badanie, wpisują hasło w Google.

Jeżeli chodzi o takie specyficzne znaki towarowe, to jednym z częściej komentowanych rodzajów znaków, są czyste kolory.

[Czystego koloru co do zasady nie rejestrujemy](#). Były próby zgłaszania kolorów, część z nich była udana. Jest zarejestrowany lila na Milkę, na wyroby czekoladowe, jest zgłoszony i zarejestrowany kolor pomarańczowy na jedną z sieci komórkowych. Ale były też nieudane próby zarejestrowania koloru zielonego na rury czy czerwonego na narzędzia. To jest wszystko kwestia dowodów na wtórną zdolność odróżniającą.

Czym jest ta wtórną zdolność odróżniającą?

To jest nic innego jak wykazanie, iż dane oznaczenie, którego normalnie byśmy nie zarejestrowali, bo jest nieodróżniające, jednoznacznie **jest związane z danym przedsiębiorcą**. Weźmy ten kolor pomarańczowy. Pytając przeciętnego Kowalskiego na ulicy, z jaką siecią komórkową kojarzy mu się on, odpowiada, że z taką i taką. Jeżeli mamy dowody, iż znacznej części tych przeciętnych konsumentów ten znak jednoznacznie kojarzy się z jednym przedsiębiorcą, to wówczas rejestrujemy znak.

Jeżeli mamy do czynienia z towarem dla absolutnie niszowej grupy, np. osoby, które zbierają kapsle, założmy, że to jest 10 tys. osób w Polsce, to wykazując, że połowa ich kojarzy naszą firmę, to jest tylko 5 tys. osób w zakresie całej Polski...

To musi być przeciętny odbiorca.

Nabywca kapsli, czyli osoba, która płaci, więc to jest marka używana zdecydowanie w komercyjnym charakterze. I w tym momencie wystarczy zdefiniować, że odbiorcą jest ta grupa licząca 10 tys. osób. Więc jeżeli wykazemy w badaniach, że połowa osób kojarzy naszą markę, to wystarczy już do wykazania wtórnej zdolności odróżniającej.

Dokładnie w tym kierunku poszło orzecznictwo Trybunału. I mówi o przeciętnym odbiorcy, czyli odbiorcą w tym przypadku jest tylko 10 tys. nabywców tych kapsli. Więc poruszamy się w małej grupie, a to nie połowa Polaków.

W artykule o kolorach podawałem przykład, że Playowi nie udało się w 2010 r. zarejestrować swojego koloru, natomiast teraz jego nowe zgłoszenie jest na etapie sprzeciwowym, czyli przeszkodę bezwzględną w postaci niedystyngtywności musiał pokonać.

Tak, toczy się. Kwestia wtórnej zdolności odróżniającej to przede wszystkim intensywność używania znaków na rynku.

Ale to jest świetny przykład na to, że jak zgłaszali znak w 2010 r., to ta rozpoznawalność marki nie była aż taka, jaka powinna być.

Dokładnie, a mamy rok 2018 i z badań wynika, iż jest to jeden z najczęściej wybieranych operatorów.

Zastanawiają mnie też kwestie, wspomniała Pani o tym i też przepisy wyraźnie mówią, że symbole narodowe nie są rejestrowane, typu godło, flaga. Natomiast ja poszukałem sobie tych znaków i część z flagą dostała odmowę, a część zarejestrowano. Czy to polega na tym, że wszystko, co wygląda jak godło, dostanie odmowę, czy tylko takie znaki, które jednoznacznie kopiuje oficjalne symbole?

Te, które jednoznacznie kopiują w zakresie stylizacji. Jesteśmy dosyć liberalni, tak się przynajmniej wydaje. Bo jeżeli stylizowana flaga jest na towary zgłaszane, które uznajemy, że są niegodne, żeby je oznaczać stylizowaną flagą, to wtedy mamy inną podstawę do odmowy. Ale jeżeli mamy stylizowane godło czy flagę, to wtedy rejestrujemy taki znak.

Pokazuję znaki, które nie dostały ochrony i to się praktycznie zgadza, aczkolwiek przy tym jednym znaczku, moim zdaniem, to jest sam zarys orzełka:



Z-235527

Ale tu ma pan flagę. To jest dokładnie taka flaga jak z ustawy o ochronie...

Ale ona jest w formie prostokąta, a ta jest wycięta.

I właśnie w formie prostokąta, tu jest dokładnie prostokąt, w mojej ocenie.

Czego by nie mówić, to te godła cały czas jest stylizowane. Ono jest bardzo podobne, wiadomo, że nikt tego samemu nie rysował, tylko modyfikował symbol urzędowy. Chodzi mi oto, że będąc po drugiej stronie, jeżeli zgłaszam znak towarowy, to chciałbym być w stanie określić, co nie przejdzie i nie robić Wam kłopotów.

Jest bardzo znane godło „Teraz Polska”, które zostało zarejestrowane.

Uznaliśmy, iż ta flaga jest już stylizowana.

Są też ciekawostki, które jednak przeszły:



R-182105



Tu jest inna kwestia. Żeby zarejestrować godło, trzeba mieć zgodę organu do tego uprawnionego, np. jeżeli w ustawie jest przewidziane, że jest powołany Instytut Pamięi Narodowej, który posługuje się takim i takim symbolem. I w momencie, kiedy nie mogliśmy rejestrować, zarejestrowaliśmy sejm Rzeczypospolitej Polskiej, bo ustawa mówi o sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, więc trudno wyobrazić sobie inną zgodę niż zgoda wyrażona w ustawie.

O to chciałem zapytać, bo tu mamy znak towarowy zarejestrowany, gdzie jest to flaga, ale ona ma pewien stopień fantazji, natomiast nie ma wątpliwości, że jest to flaga.



R-257744

Tak, ale jest stylizowana flaga.

A tu już mamy flagi, które już bardziej uflagowione. Falujące flagi i one dostały odmowę.



Z-420391



Z-360454

Trzeba też wiedzieć, z jakiego powodu dostały odmowę. Chyba że pan jest pewien.

Nie. Rodacy bohaterom.

Można się zdziwić, jak często znaki, które zawierają stylizowane flagi, podlegają odmowie ze względu na podobieństwo do innych znaków towarowych. Żeby wypowiedzieć się na ten temat, trzeba dowiedzieć się, jaka była podstawa odmowy.

Proszę, kolejny znak. Czy te gwiazdki przypominają gwiazdki Unii Europejskiej?



R-277756

Nie, zdecydowanie nie. W tych unijnych jest zdecydowanie inna liczba.

No właśnie, bo tu jest ogólna zasada, jest praktyka.

Czym bardziej będzie stylizowana flaga czy godło, tym większa szansa na rejestrację. I wszystkich namawiałabym **do jak największej stylizacji**, a nie przekonywania później, że to nie jest prostokąt albo ten czerwony z białym w zasadzie nie mają tych samych proporcji i to wcale nie miało przypominać flagi itd. Więc tu bym zalecała ostrożność, aczkolwiek uważam, że jesteśmy dosyć liberalni w tym zakresie, bo myślę, że warto promować polskie produkty przez umieszczanie takich stylizowanych flag.

Czyli jeżeli flaga będzie stylizowana, to Urząd nie będzie robił problemów. Z mojego doświadczenia wynika, że problemy są, jeżeli w znaku znajdzie się czerwony krzyż, nawet jeżeli znajdzie się na nim miś.

Niestety. Kolejny przykład, znak Caritasu, który też nie uzyskał rejestracji z tego powodu, że zawiera symbol organizacji międzynarodowej.



Z-326128

To dotyczy też aptek i tej całej branży.

Tak, zdecydowanie.

Są apteki, które mają zielony albo pomarańczowy krzyż.

Może być zielony, czarny. Jeśli różowy, to zależy, jak PCK do tego podejdzie, ale co do zasady odmawiamy rejestracji czerwonego krzyża, nawet jeżeli jakiś inny element jest wpisany w ten krzyż, czy to miś, czy inne elementy słowne czy słowno-graficzne.

Jeżeli mówimy o tych bezwzględnych przeszkodach w rejestracji, to są kontrowersyjne znaki w postaci **znaków naruszających dobre obyczaje i porządek publiczny. Jak Urząd to interpretuje? Bo przed naszą rozmową zdążyłem pokazać znaki, które są zarejestrowane na zachodzie. Jak byłem na aplikacji i pokazywałem wykładowcy, to nie mógł uwierzyć. I w tym kontekście nasz polski Urząd Patentowy wydaje się tu być dość restrykcyjny. Jak Państwo oceniacie, czy znak narusza dobre obyczaje? To jak z żartami, niektóre osoby mogą sobie na więcej pozwolić?**

Patrząc na te przykłady, które Pan pokazał mi przed naszym spotkaniem, to zdecydowanie aż tacy liberalni nie jesteśmy. Staramy się to wyważyć. Z góry dziękuję wszystkim pełnomocnikom, ponieważ tak naprawdę takich zgłoszeń i znaków, które by narażały dobre obyczaje, jest bardzo niewiele. Sprawą, która trafiła do sądu i była dosyć głośna, to był „**Pożar w burdelu**”.

Odmówiliśmy rejestracji. I Urząd stał się przedmiotem żartów z tego tytułu. Można polemizować z tą decyzją, ale trzeba uznać, że jednak nasza decyzja została utrzymana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. To jest taka najgłośniejsza sprawa z ostatnich lat i jedna z nielicznych, ponieważ chyba sami zgłaszający nie widzą potrzeby zgłaszania kontrowersyjnych znaków. A skoro nie widzą takiej potrzeby, to znaczy, że rynek też nie oczekuje takich kontrowersyjnych znaków.

Ja mam wrażenie, że oni cierpią w ciszy. Godzą się z tym, bo co mogą zrobić. Mogą się oczywiście odwoływać, ale to nie są tak medialne sprawy, ale zdarzają się. To jest na tyle kontrowersyjny temat, że ja nie będę przytaczał przykładów tych znaków, bo one są wulgarne, ale czy słowo „Dupeczka” jest wulgaryzmem?



Z-216134

(Urząd Patentowy RP odmówił rejestracji tego znaku)

To wszystko zależy od tego, jaki mamy poziom wrażliwości. Jeżeli dany przedsiębiorca chce używać takiego znaku i uważa, że to jest dobre oznaczenie jego towaru czy usługi, proszę bardzo, ale niekoniecznie musi go rejestrować w Urzędzie Patentowym, ponieważ jesteśmy organem administracji państwowej i wydaje mi się, że wydawanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na taki znak z punktu widzenia przeciętnego konsumenta i jego moralności, tego, jaki jest nasz kraj, jaki jest nasz polski, przeciętny konsument, jest dobrą decyzją.

A „Piersi”?



R-266816

(Urząd Patentowy zarejestrował ten znak towarowy)

„Piersi” to inna kwestia. Oczywiście nazwa zespołu itd. Myślę, że tu inne kwestie wchodziły w grę.

A czy to oznacza, że rozpoznawalność znaku może wpłynąć na to, że on przestaje naruszać dobre obyczaje?

Nie. Myślę, że poziom znieczulenia akurat na ten znak tak osłabł, że nikt w tym kontekście nie pomyślał.

A gdyby mieli nazwę „Dupeczka”, a nie „Piersi”.

Tylko nie wiem, czy „Piersi” chcieliby nazywać się „Dupeczka”.

Możemy dywagować, ale to jest ciekawe, że w odniesieniu do konkretnej sprawy, można uogólniać.

Dokładnie. Nie chcę powiedzieć, że polski konsument teraz jest pełnym konserwatystą, ale nie jesteśmy takim aż bardzo liberalnym krajem, np. Holandią, i ten przeciętny konsument jest zupełnie inny niż ten holenderski.

Wytłumaczę, o co chodzi z tą Holandią. Przed chwilą pokazałem znak towarowy przedstawiający dziecko ewidentnie trzymające w rękach liść marihuany i będące pod wpływem narkotyków. Ten znak został zarejestrowany w Holandii na odzież.



BX-0962406

Tak, ale w Holandii można legalnie nabyć narkotyki.

Ale czy niemowlaki mogą palić?

Nie, nie mogą, ale to też pokazuje poziom liberalizmu tego kraju i podejście do pewnych kwestii. U nas jednak ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholizmowi i wszystkie działania zmierzają ku temu, aby nie promować tego.

I gdyby Holendrzy zdecydowali się rozszerzyć ochronę w trybie międzynarodowym na Polskę, to spotkaliby się z odmową.

Zdecydowanie.

A mówiąc o trochę nietypowych znakach towarowych, to czy nazwisko może być znakiem towarowym? I od razu jest pytanie, czy ekspert z Urzędu Patentowego inaczej ocenia nazwisko typu Kowalski, które jest bardzo popularne, a inaczej takie, które jest naprawdę wyjątkowe?

Nazwisko jak najbardziej może być znakiem towarowym. I w zasadzie oceniamy je z punktu widzenia przesłanek bezwzględnych przed nowelizacją ustawy, która weszła w życie w 2016r. Były przepisy specyficzne dotyczące nazwisk, które zostały zniesione, więc w tej chwili nazwisko jest traktowane jak każdy inny znak towarowy. W związku z tym, kto pierwszy, ten lepszy. Tylko jak to będzie wyglądało przy zgłaszaniu sprzeciwu? Proszę też nie zapominać, to jest chyba art. 156 ustawy, który pozwala na to, że gdy nawet zarejestrujemy znak, np. moje nazwisko Demby-Siwiek, to jeżeli pan Mikołaj też by chciał i tak się nazywał, to mógłby używać tego znaku w obrocie, bo to jest po prostu jego nazwisko.

A czy mógłbym się powołać na naruszenie moich dóbr osobistych i wnieść sprzeciw do rejestracji tego znaku albo próbować go w jakikolwiek sposób unieważnić?

Myślę, żeby było trudno unieważnić. To, co musiałby Pan pokazać, to to, że używa go tylko na towary podobne itd. I że to stało się już Pana prawem majątkowym.

Mówiliśmy tu o największych przeszkodach w rejestracji, czyli tych przeszkodach bezwzględnych, zakładając, że znak towarowy zgłoszony do Urzędu Patentowego takich przeszkód nie ma lub ekspert ich nie zauważył. Co dalej dzieje się ze znakiem towarowym? Jak wygląda procedura?

Wygląda ona w ten sposób, że jeżeli ekspert uzna, że przesłanki bezwzględnie nie mają miejsca w danym znaku towarowym taki znak jest publikowany w **Biuletynie Urzędu Patentowego**. I od tego momentu, od tej daty **można wnieść sprzeciw** w ciągu trzech miesięcy. Jeżeli ten sprzeciw nie zostanie zniesiony, to urząd dokonuje rejestracji takiego znaku towarowego. I następnie jest wydawane **świadczenie ochronne**, taki znak publikowany jest w wiadomościach Urzędu Patentowego.

Czyli ta procedura, która obowiązuje od 2016 r., przerzuciła na przedsiębiorców obowiązek monitorowania tego, co jest zgłaszane do Urzędu Patentowego. Wcześniej tym strażnikiem znaków zarejestrowanych był ekspert, który odmawiał ochrony, jeśli widział znaki podobne. Teraz sytuacja wygląda tak, że nawet jeżeli widzicie ewidentną kolizję, to nie możecie odmówić ochrony, tylko czekacie aż ktoś się sprzeciwi.

Nie, nie możemy, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, że na przedsiębiorców ten obowiązek został nałożony w momencie zmiany systemu. Mieli go tak naprawdę od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Bo zawsze system sprzeciwowy istniał w UE. I tak naprawdę te wszystkie znaki, które były rejestrowane i które są rejestrowane w trybie unijnym, mają taką samą ochronę

jak znaki rejestrowane w trybie krajowym. Więc współistnienie tych dwóch systemów na jednym terytorium, tak zupełnie różnych, nie miało sensu, ponieważ my staliśmy na straży, żeby nie rejestrować znaków podobnych, powołując znaki unijne, które lawinowo były rejestrowane na różne podmioty, więc nie dało się utrzymać sensownie współistnienia tych dwóch systemów.

Na jakie podstawy można się powoływać, chcąc sprzeciwić się rejestracji takiego znaku?

Przede wszystkim na podobieństwo do znaku, który został zarejestrowany lub zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem. I na naruszenie swoich [praw majątkowych](#). Więc to są dwie takie podstawowe kwestie, ponieważ wszystkie przesłanki bezwzględne niestety nie mogą być podniesione w sprzeciwie, dopiero na późniejszym etapie.

Jeżeli dobrze pamiętam, to Urząd powinien również z urzędu sprawdzać, czy znak nie jest zgłoszony w złej wierze?

Tak, oczywiście sprawdza.

Wiadomo, że to jest trudne do wykazania. Czy nie można się powołać na przesłankę złej wiary?

Nie można.

Tego brakuje.

Tego brakuje, to prawda, ale z drugiej strony mają Państwo **możliwość zgłoszenia uwagi**. I tak naprawdę najczęściej dowiadujemy się o tym, że znak [został zgłoszony w złej wierze](#), właśnie z uwag osób trzecich. Znak jest ujawniany praktycznie w ciągu dwóch, trzech tygodni od zgłoszenia znaku towarowego. I ten moment do rejestracji znaku jest dosyć długi. Więc mają Państwo szansę wniesienia tych uwag i na pewno Urząd weźmie je pod uwagę, jeżeli uzna, że jest zasadne.

Założmy, że mamy grafika, który w świetle prawa nadal jest właścicielem praw autorskich majątkowych do logo i pokłócił się ze swoim byłym partnerem biznesowym, dla którego stworzył to logo. I pytanie: czy Urząd Patentowy, jeżeli w grę wchodzi prawa autorskie, podejmuje decyzję w sprawie, czy odsyła do sądu?

Jeżeli to jest autorskie prawo majątkowe, to może być przedmiotem sprzeciwu. Oczywiście można mówić o zgłoszeniu w złej wierze, ale jest to jedna z częstszych przesłanek sprzeciwu. Prawda jest taka, że staramy się dwie strony **skierować do sądu**, żeby sąd ustalił, kto ma te prawa majątkowe. A jeżeli żadna ze stron tego nie robi i nie mamy wyroku sądu w tym zakresie, to nie pozostaje nam nic innego, jak rozstrzygnąć na podstawie posiadanych materiałów. W związku z tym bardzo byśmy chcieli przerzucić ten ciężar na sąd, jednak nie mamy takich narzędzi prawnych, które pozwalają nam zmusić te dwie osoby do skierowania sprawy sądu. Jeżeli żadna z tych osób tego nie robi, to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko rozstrzygnąć na podstawie tego, co mamy.

Czy spotkała się Pani z przypadkami, a może zna jakieś orzeczenia sądowe, które mówią, że pojedyncze słowo jest chronione prawem autorskim?

Nie spotkałam się z takimi wyrokami. Zakładam, że jeżeli to byłoby jakieś bardzo fantazyjne słowo i byłoby to coś nowego, to nie można mówić o prawie autorskim. Nie jest utworem w świetle prawa autorskiego coś, co jest powszechnie znanym słowem.

Ale pomijając Apple, Biedronkę i itp. Pani z własnego doświadczenia wie, jak dwóch przedsiębiorców bije się o markę, to jeden z nich mówi, że ją wymyślił. Nawet jeżeli to jest neologizm, to często pojawiają się argumenty, że: „ja mam prawa autorskie do tego słowa, ponieważ ja je wymyśliłem, nigdy w żadnym słowniku go nie było”. I analizując tę sprawę, doszedłem do wniosku, że teoretycznie pojedyncze słowo może być utworem. W jednym z naukowych artykułów był przykład zespołu „40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 ośletach”, którego nazwa jest na tyle fantazyjna, że można przyjąć, że jest chroniona prawem autorskim. Albo „Kombajn do zbierania kur po wioskach” – całkowita fantazja. Ale z drugiej strony są nazwy zespołów typu „Łzy”, „Wilki” itp., więc jeżeli ta nazwa jest bardzo fantazyjna, to ma szansę na ochronę, ale i takie prawo trzeba wykazać dopiero przed sądem.

Dokładnie. Bo to jest kwestia odpowiedzi na pytanie, co jest utworem. Jeżeli dojdziemy do przekonania, że dana nazwa zespołu jest utworem, to wówczas podlega ochronie prawu autorskiemu.

Co więcej, ja nie czytałem tego orzeczenia, ale bito się tu o nazwę zespołu „Piersi”. Podobno sąd uznał, że to nie jest utwór, że to logo jest na to zbyt mało fantazyjne. Osoby, które mówią, że wszystkie swoje prawa będą wywodzić z tej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy o prawie autorskim, to nagle okazuje się, że słowo „Piersi” na sto procent nie jest utworem, ponieważ ono gdzieś występuje. Z drugiej strony ja mam raczej takie doświadczenia, że sądy są bardzo liberalne w tym zakresie i zaskakujące rzeczy uznają za utwory. Uznano, że logo „Piersi” tym utworem nie jest. Więc opierając się tylko na prawie autorskim, może okazać się, że faktycznie nic nie mamy, ale ten sam znak, symbol jesteśmy w stanie zarejestrować jako znak towarowy i jako że ochrona może być co 10 lat przedłużana, może trwać wiecznie. Pisząc o [najstarszych znakach towarowych](#), znalazłem, moim zdaniem przynajmniej, najstarszy znak, który należał do piwa Pilsner z 1856 r. I ładnie w Urzędzie widać, jak co 10 lat było przedłużane do dnia dzisiejszego. I teraz nawet zauważyłem, że na naklejce od butelki tego piwa jest ten znak.

Jeden ze sprzeciwów był również oparty na znaku, który został zarejestrowany w '26 r. My mamy sprzeciwy na podstawie rejestracji takich znaków.

Rozmawialiśmy o nazwisku, o sprzeciwie, a później jest taka sytuacja, że znak towarowy dostaje ochronę. Mija ten trzymiesięczny okres na złożenie sprzeciwu. Sprzeciw nie wpłynął i ja spotykam się wtedy z takim **częstym mitem**, że wystarczy znak towarowy zarejestrować, żeby czuć się bezpiecznie i mieć prawa do marki. Czy coś z tym znakiem towarowym po rejestracji może się stać?

Może się stać bardzo wiele, przede wszystkim jeżeli został zarejestrowany np. w złej wierze, z powodu też bezwzględnych przeszkód. Chciałabym podkreślić, że jak bezwzględne przeszkody mogą być podstawą sprzeciwu, tak na podstawie bezwzględnych przeszkód można unieważnić znak towarowy. Więc jeżeli w państwa ocenie urząd popełnił błąd i zarejestrował jakieś oznaczenie, które ma np. **charakter opisowy**, to można go unieważnić. Można go unieważnić również z tego powodu, że jesteśmy uprawnieni do wcześniejszego znaku towarowego, czy to **powszechnie znanego**, czy **renomowanego**. Więc zawsze można unieważnić. A poza tym, to, o czym mówiliśmy, jeżeli przez pięć lat nie będziemy go używać, to narażamy się na **wygaszenie tego znaku**.

Co w sytuacji konfliktu prawa do firmy ze znakiem towarowym? W jakich okolicznościach prawo do firmy może być przeszkodą do rejestracji znaku towarowego bądź w tym przypadku podstawą do jego unieważnienia?

Prawo do firmy może być podstawą sprzeciwu albo podstawą unieważnienia, jeżeli ono jest tak naprawdę wykorzystywane w charakterze znaku towarowego. Służy do odróżniania towarów czy usług. Więc musimy spojrzeć na to, jakie to prawo do firmy pełni funkcję. Jeżeli ono jest używane **w funkcji znaku towarowego**, to jak najbardziej. Może ono być podstawą czy to do unieważnienia, czy podstawą sprzeciwu.

Rozumiem, ale to jest taka ogólna zasada. Bo przecież przedsiębiorcy działają na skalę lokalną, powiedzmy w zakresie województwa, albo na skalę ogólnopolską. Mamy przedsiębiorcę z Gdańska, który prowadzi swoją restaurację, oznaczając ją słowem „Fenix”. Mamy „Jan Kowalski, Fenix” jako osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, tak jest wpisana do CEIDG. I nagle w Zakopanem pojawia się przedsiębiorca, który rejestruje taki znak towarowy. Czy w takiej sytuacji, gdzie nasz pierwotny przedsiębiorca od pięciu lat działa, to wystarczy, żeby on powołał się na prawo do firmy?

Odpowiedź na to takie pytanie nie jest taka prosta.

Mamy dokładnie tę samą nazwę, ale ona jest częścią firmy. Z drugiej strony towary czy w tym przypadku usługi są identyczne, ale zakres terytorialny nie jest identyczny.

Ale tak naprawdę przy rejestracji znaku towarowego nie jest brany pod uwagę obszar, bo znak towarowy co do zasady ma charakter terytorialny, ale obejmuje terytorium całego kraju, czy to odpowiednio znak unijny – wszystkie kraje członkowskie. Więc ja bym wolała nie odpowiadać na

pytanie, bo jest wiele z tego tytułu sprzeciwów. I nie chciałabym przesądzać tego na tym etapie.

Ale nie da się ukryć, że to są skomplikowane sprawy. Wszystko zależy od konkretnej sprawy.

I przede wszystkim ja wiem, że to ogólnikowe, ale wykazanie, że to jest używane w funkcji znaku towarowego i że „wpisałem to do KRS-u wcześniej i to jest moje prawo do firmy”, to troszeczkę za mało.

Prawo do firmy, tak samo jak prawo do tego znaku niezarejestrowanego, wynika z używania.

Podam Pani ciekawostkę. Słowo „Tombud” na usługi budowlane jest dość popularnym określeniem, proszę zgadnąć, ile w CEIDG jest przedsiębiorców o takiej nazwie?

Myślę, że bardzo dużo, bo wszystkie usługi budowlane są jednymi z bardziej popularnych nazw, które są zgłaszane. Nie wiem, tysiąc?

Jest 390.

Myślałam, że jeszcze więcej, bo klasa zawierająca usługi budowlane jest jedną z popularniejszych, więc myślałam, że skala jest jeszcze większa. A w ogóle znaków, które kończą się na -bud jest jeszcze więcej.

Dochodzimy do tego, że ta część takiej nazwy jest niedystynktywna, jest opisowa. A co może zrobić przedsiębiorca, bo jeżeli on ma jeszcze punkt zaczepienia w postaci prawa do firmy, to sytuacja nie jest idealna, choć jest punkt zaczepienia. A co jeżeli on ma tę swoją działalność gospodarczą, ale prowadzi np. jakiś obiekt noclegowy, czyli formalnie posługuje się oznaczeniem używanym w postaci komercyjnej do oznaczenia swoich usług, natomiast ani tego znaku nie zarejestrował, ani nie posiada prawa do firmy, ani nie jest to utworem?

Pozostaje mu tylko ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i próba udowodnienia, że był pierwszy.

To, że ktoś może zablokować konkurenta w swoim regionie, to się zgadza, ale my mówimy o znaku towarowym. Ktoś zgłasza jego znak towarowy do ochrony, rejestruje na siebie. I teraz pytanie: czy taki przedsiębiorca, który w dobrej wierze działał jako pierwszy pod tą nazwą, ma jakiś realny sposób na unieważnienie takiego znaku towarowego? Bo w mojej ocenie, jeżeli nie ma tego zarzutu zgłoszenia w złej wierze i nie wykaże, to on nie ma za bardzo narzędzi prawnych do tego.

Nie ma narzędzi prawnych, chyba że udowodni, że to jest znak powszechnie znany, co nie jest proste. Więc żeby unieważnić, to on ma narzędzia co do tego, żeby ten, kto dokonał rejestracji tego znaku, nie zakazał mu używania tego znaku. Bo jeżeli ktoś uzyskał rejestrację, równie

dobrze może pójść do niego i powiedzieć: „Proszę bardzo, tu mam świadectwo rejestracji, proszę zakończyć swoją działalność, którą pan prowadzi lokalnie od 20 lat”. Ustawa prawo własności przemysłowej przewiduje ochronę tego rodzaju sytuacji w działalności w skali lokalnej.

Mówimy tu o użytkowniku uprzednim, czyli jak osoba działa lokalnie, to może dalej kontynuować.

Natomiast taki **użytkownik uprzedni** nie może w drugą stronę, nie ma takich narzędzi, które doprowadziłyby do skutecznego unieważnienia. Jeżeli nie ma tej złej wiary czy tej powszechnej znajomości znaku.

Powiedzmy, że mamy tego przedsiębiorcę z drugiego końca Polski. Ja odnoszę takie wrażenie, że to jest przypadek, kiedy można komuś bardzo mocno ograniczyć działanie, jeżeli to jest faktycznie rodzaj biznesu, który działa lokalnie, np. restauracja, salon fryzjerski. Ale jeżeli mamy taką sytuację, że to jest sklep internetowy, który sprzedaje na całą Polskę? Ja widzę w przepisach, że jak ktoś jest mały, to może powoływać się na prawo użytkownika uprzedniego, mały, czyli prowadzi lokalny biznes. Jeżeli nie zarejestrował znaku, to może jeszcze powoływać się na prawa do znaku powszechnie znanego. Czy jest Pani w stanie wymienić taki znak, bo mnie klienci czasami o to pytają.

I jest powszechnie znany? Nie.

Niezarejestrowany.

Bo wszyscy, że tak powiem, posiadacze znaków, którzy są powszechnie znani, są na tyle świadomi, iż rejestrują po prostu te znaki.

Chyba że byśmy wskazali jakąś nazwę zespołu muzycznego, która nie jest zarejestrowana, bo nie wszyscy chronią.

Dokładnie, ale to jest też taki obszar bardzo niszowy, ale tak, żeby dotyczyło jakichś bardzo komercyjnych towarów czy usług, to trudno mi w tej chwili znaleźć przykłady.

Czyli podsumowując, jeżeli ktoś jest mały i prowadzi lokalny biznes, to może sobie poradzić na zasadzie powoływania się na prawo do użytkownika uprzedniego. Jeżeli ktoś jest duży, to prawa do tego znaku powszechnie znanego. A jeżeli jest to mały sklep internetowy działający na całą Polskę, to co się dzieje jeżeli ktoś mu rejestruje znak towarowy?

To ma duży problem. Przepisy dotyczące użytkownika uprzedniego powstawały w czasach, kiedy nie było internetu, w związku z tym ten przepis pomoże małemu restauratorowi w Zakopanem czy w Gdańsku, ale już takiemu prowadzącemu sklep internetowy to trudno powiedzieć, że on prowadzi lokalną działalność.

To trochę odpowiada na pytanie: po co rejestruje się znaki. Mam takie wrażenie, że nie rejestruje się po to, żeby z kimś walczyć, chyba że to są duże firmy i one mają całe działy.

Tak, jako element strategii walki z konkurencją

Natomiast przeciętny przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, być może zatrudnia parę osób, tak naprawdę decyduje się na rejestrację znaku dla własnego bezpieczeństwa, żeby mieć ochronę i z nikim nie walczyć. Chyba że faktycznie były wspólnik bądź pracownik próbuje w taką nazwę wejść. Często takie osoby czują się ojcami sukcesu.

Myślę, że też z tego powodu, że często to jest istotny składnik majątku. Może stanowić przedmiot zastawu, może być wniesiony jako aport. Prawo majątkowe jest takim typowym, które może być przedmiotem także licencji. Każdy chce oznaczać swoje towary, ale często gdzieś znajduje się drugie dno, bo łatwiej będzie mi np. kredyt uzyskać w banku, bo wycenię ten znak.

Znak towarowy może stanowić zastaw. Same opłaty urzędowe to tysiąc złotych, a jest warty milion.

Więc warto rejestrować znaki towarowe nawet z tego powodu.

Wspomnieliśmy o tym, że ochrona znaku towarowego może wygasnąć z okazji nieużywania. Ten problem często występuje w rebrandingu, czyli przedsiębiorca chroni stare logo i nie zgłasza do ochrony nowego. Mnie to zastanawia. Bo jest zasada taka, że jeżeli to nowe logo różni się nieznacznie, to jeszcze można to podpiąć pod używanie tego starego logo, ale gdzie przebiega granica?

Nie odpowiem na to pytanie, bo ta granica za każdym razem będzie inna. Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że niebawem powstanie wspólny komunikat dotyczący konwencji. Opracowujemy go wspólnie z EUIPO. Dotyczy oceny tej sytuacji. Będą podane przykłady. I może to Państwu coś wyjaśni. Mam nadzieję, że ten komunikat powstanie albo na koniec tego roku, albo w przyszłym roku, bo wszystkie państwa członkowskie muszą się wypowiedzieć. I mam nadzieję, że to będzie pomocne dla Państwa narzędzie. Bo mówienie o tym to zawsze będą bardzo ogólne słowa i bez konkretnego przykładu nie można o tym opowiedzieć.

Zasada jest taka, że robimy delikatny lifting w postaci zmiany, kropeczki.

I co to jest ten delikatny lifting? Dla jednego będzie to zmiana z czerwonego na pomarańczowy, a dla drugiego z czerwonego na zielony.

Ja się śmieję, bo doskonale wiem, o co chodzi, ale jak mieliśmy zajęcia ze znaków towarowych na aplikacji, to parę razy zadawano nam takie pytania: „Czy te znaki towarowe z przykładu na tablicy są podobne czy nie?”. I odpowiedź prawidłowa brzmiała: „A kogo mamy reprezentować?”. Im dłużej w tym siedzę, tym jestem w stanie znaleźć masę argumentów, i to całkiem sensownych, że znaki są podobne i niepodobne.

I jeszcze na każde Pan znajdzie odpowiednie orzeczenie, zarówno sądu polskiego, jak i unijnego.

Zaletą mojego zawodu jest to, że ja nie muszę podejmować tej decyzji. Mając świadomość tej praktyki, urzędu unijnego oraz krajowego, jesteśmy w stanie coś doradzić, ale to nie jest zero-jedynkowe, a klient bardzo by tego chciał. I tak samo: czy one są podobne, czy nie?

Bo gdyby było zero-jedynkowe, to by Państwo pracy nie mieli.

Może na zakończenie. Rynek bardzo nam się zmienił na przestrzeni lat. Mam wrażenie, że wejście internetu masę rzeczy wiele zmieniło. W ogóle kwestia smartfonów, przecież teraz aplikacje mobilne są **rejestrowane jako znaki towarowe**. To są skomplikowane sprawy, jeżeli chodzi o branżę informatyczną. Bo zgłaszając znak do ochrony, wskazujemy określone towary i usługi według klasyfikacji nicejskiej. Jak mam klienta z branży informatycznej, to mam czasami wrażenie, że on mówi do mnie innym językiem. Gdy on mi mówi jakie usługi świadczy to czasami nie mam pojęcia co to jest. Ale gdy już porozumiemy się i on pokaże mi przykłady, odeśle do swojej strony internetowej, to ja jestem w stanie tę usługę nazwać, ale częstotnie jestem w stanie znaleźć jej **w klasyfikacji nicejskiej**.

A to trzeba znaleźć. Jest aktualizowane na bieżąco takie narzędzie jak TmClass i w każdym miesiącu dodawane są tam nowe pojęcia, nowe usługi. I wszystkie państwa członkowskie głosują, w jakiej klasie powinna znajdować się dana usługa. Klasyfikacja nicejska jest zmieniana co roku i na bieżąco nie nadąża, ale to narzędzie jest w zasadzie aktualizowane. I jeżeli przychodzą Państwu do głowy jakieś nowe usługi, które mają problem z klasyfikowaniem, to my też zapraszamy do przesyłania i chętnie poddamy pod głosowanie taką usługę.

To narzędzie jest pomocne, ale nie jest idealne.

Nie. Każdego dnia powstaje coś nowego.

Zacytuję panią, która miała wykłady na naszej aplikacji i ona mówi, że „sprawy typowe to jest wypadek przy pracy”. Chodzi mi tylko o to, czy zgłaszając takie pojęcie, które jest bardzo nowoczesne, a wiedząc, że nie ma go w klasyfikacji nicejskiej, jest szansa, że Urząd Patentowy przepuści takie zgłoszenie?

Oczywiście. To jest tylko kwestia zaklasyfikowania do właściwej klasy, a żeby to zrobić, to trzeba zapoznać się z tzw. główkami klas i wyciągnąć sens pogrupowania tych towarów. I jeżeli to jest jakieś zupełnie nowe pojęcie, to trzeba po prostu zobaczyć, w jaką kategorię usług podchodzi. Czy to są np. usługi telekomunikacyjne, które są pojęciem bardzo pojemnym, czy chodzi nam o przesyłanie jakiejś nowoczesnej energii. Tylko my nową usługę musimy nazwać jakoś bardziej szczegółowo. Więc jest dużo ogólnych pojęć w tych główkach klas, które można dostosować i później przekonywać urząd, że zaklasyfikowałam to do klasy 41, ponieważ w moim odczuciu to są nowoczesne usługi edukacyjne.

Natomiast przy okazji zgłaszania jakich znaków towarowych to są fantastyczne rzeczy czasami. Przecież my zgłaszaliśmy kilka **znaków towarowych dla wróżek**. I są usługi oficjalnie w klasyfikacji nicejskiej jako „przewidywanie przyszłości”. Zastanawiam się, czy toczył się jakiś spór w tym zakresie, gdzie zażądano dowodu używania.

Jeszcze o takiej sprawie nie słyszałam, ale proponuje zapoznanie się z klasą 45. klasyfikacji nicejskiej, tam jest wiele bardzo ciekawych nazw. Jak nie wiadomo gdzie, to do klasy 45.

Ale tam są usługi prawne.

Też. Każde usługi, które mają znaczenie dla ludzkości i są pożyteczne w różnych aspektach życia człowieka.

Czy ma Pani wrażenie, że świadomość sensowności rejestrowania znaków towarowych, ochrony swojej własności przemysłowej na przestrzeni lat się zmienia? Wiemy, jak to było w l. '90, ale to też nie jest miarodajne, bo wtedy po prostu ta przedsiębiorczość obudziła się, w końcu miała możliwość rozwinięcia się. A jak to wygląda dzisiaj? Czy ludzie chętniej zgłaszają te znaki towarowe, czy jest jakaś stagnacja?

Myślę, że chętniej zgłaszają. Coraz większa jest świadomość. Gdybym miała porównywać Polskę do innych krajów, to jednak świadomość np. w Hiszpanii czy nawet w Portugalii, która jest jednak dużo mniejszym krajem od nas, jest dużo większa i tych zgłoszeń znaków w trybie krajowym jest w Portugalii nawet więcej niż w Polsce, mimo że ludności jest mniej. Już nie mówiąc o takich krajach jak Niemcy czy Francja, która jest liderem w zgłaszaniu znaków towarowych.

Mam nadzieję, że będziemy zmierzać w coraz lepszym kierunku i mam nadzieję, że dojdziemy do takiego poziomu kultury prawnej w zakresie **własności intelektualnej**, że przedsiębiorcy pierwsze kroki po KRS-ie będą kierowali do Urzędu Patentowego. Bo myślę, że na tym polu jest dużo jeszcze do zrobienia. Aczkolwiek muszę przyznać, że **świadomość jest coraz większa**, bo jak wspominałam, jeszcze w latach '90 to głównie podmioty zagraniczne rejestrowały, w tej chwili w zasadzie 90% zgłoszeń, jak nie więcej, pochodzi od podmiotów krajowych. Więc to pokazuje, że nasi przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi. Aczkolwiek patrząc, ile podmiotów prowadzi działalność gospodarczą, a ile mamy zgłoszeń rocznie, to **jest jeszcze duże pole do zrobienia**.

Nasza rozmowa ma ten sam cel, żeby otworzyć ludziom oczy, zainteresować tematem, aczkolwiek mam takie wrażenie, że ludzie interesują się tym tematem, kiedy mają jakiś problem. Jeżeli kogoś nie boli, to nie chodzi się do dentysty. A z drugiej strony ktoś powiedział, że „doświadczenia uczą, że nieszczęścia zdarzają się innym”, więc bądźmy przewidywalni i przewidujmy pewne problemy, które mogą pojawić się w przyszłości. My co prawda jesteśmy po dwóch stronach barykady, mamy trochę inną taktykę, bo jesteśmy troszkę na tej pierwszej linii,

ale jeżeli ktoś działa samodzielnie, nie przez rzecznika patentowego, to jeżeli tej ochrony dostać nie może, to Państwo musicie wytłumaczyć mu to w uzasadnieniu.

Muszę powiedzieć, że zupełnie się nie zgadzam, że jesteśmy po różnych stronach barykady, bo nam chodzi o to samo. Kiedyś byłam po tej drugiej stronie co Pan i uważam, że to moje doświadczenie kancelaryjne, bo też **jestem rzecznikiem patentowym**, bardzo pomaga mi teraz w mojej pracy. I może bardziej widzę **sens i cel mojej pracy**, wiedząc, jak bardzo rejestracja znaku towarowego może pomóc i jakie pomaga rozwiązać problemy, a jednocześnie jak ich uniknąć.

My próbujemy te znaki przepchnąć, eksperci czasami nie chcą, ale to dlatego, że my reprezentujemy interesy swoich klientów, a Wy reprezentujecie prawo.

Myszę, że na tym polega urok Państwa pracy i naszej pracy, bo byłoby bardzo nudno, gdybyśmy zawsze się ze sobą zgadzali. Myszę, że to jest ta sól naszej pracy, te konflikty, bo myszę, że z każdego takiego konfliktu i z każdej takiej sprawy jednak i druga strona wyciąga wnioski, i każdy jest o te doświadczenie mądrzejszy.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję bardzo.

Mam nadzieję, że wyciągniesz z naszej rozmowy wiele przydatnych informacji. Jeżeli tak, to byłbym wdzięczny za podzielenie się tym odcinkiem ze znajomymi. Wystarczy, że wrzucisz link do tego nagrania na Facebooku, a pomoże mi to z dotarciem do większej ilości osób. Możesz mi również pomóc, zostawiając recenzję na portalu iTunes. Przypominam, że pełną transkrypcję naszej rozmowy znajdziesz na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl/016.

Jak zawsze w jego treści odsyłam do artykułów, które poszerzają wiedzę na temat, który w danym momencie rozmowy poruszam. Ściągając więc PDF-a z transkrypcją, będziesz miał łatwy dostęp do interesujących Cię zagadnień. Daj mi, proszę, znać w komentarzu, jak podobała Ci się nasza rozmowa. Cały czas uczę się przeprowadzać wywiady i każda uwaga, co mogę poprawić, jest dla mnie na wagę złota. A może masz pomysł na kolejnego gościa, którego powinienem zaprosić do podcastu? Oczywiście jestem otwarty na takie propozycje.

Z mojej strony to już wszystko.

Dziękuję, że zostałeś do końca i do usłyszenia niebawem.



Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:

+48 575 999 710

mikolaj@lech.bydgoszcz.pl