

Przedsiębiorca będzie sam monitorował znaki towarowe

C2

15 kwietnia 2016 r.

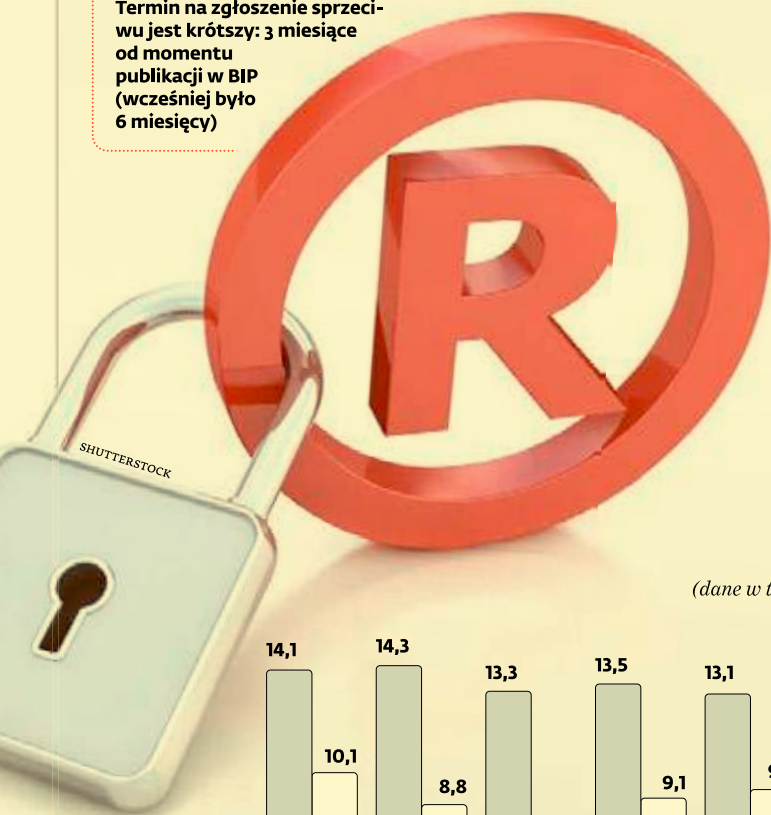
Od tego dnia **zmieni się sposób uzyskiwania ochrony na polskie znaki towarowe**. Urząd Patentowy RP nie będzie już badał, czy nowo zgłoszony znak towarowy pozostaje w kolizji z wcześniej zarejestrowanymi. **Obowiązek ten zostaje przeniesiony na właścicieli zarejestrowanych znaków**. Przedsiębiorca, chcąc uniknąć zarejestrowania przez konkurenta znaków identycznych lub podobnych do swoich, powinien:

na bieżąco **monitorować**
nowe zgłoszenia wpływające
do UP RP

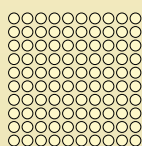
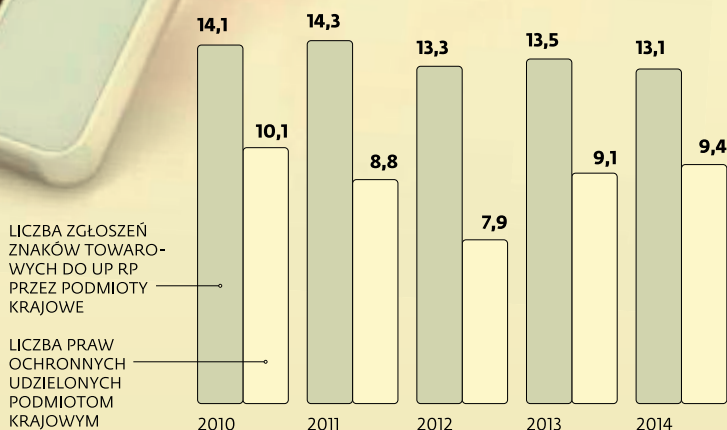
w razie potrzeby
w odpowiednim terminie
wnieść sprzeciw

UWAGA!

Termin na zgłoszenie sprzeciwu jest krótszy: 3 miesiące od momentu publikacji w BIP (wcześniej było 6 miesięcy)



(dane w tys.)



138 712

TYLE PRAW OCHRONNYCH NA ZNAKI TOWAROWE
POZOSTAWAŁO W MOCY W POLSCE NA 31 XII 2014 R.
(W TRYBIE KRAJOWYM)

Źródło: Urząd Patentowy RP

Przedsiębiorca będzie musiał sam pilnować znaków towarowych

Kwiecień

15

piątek



Dawid Sierżant
radca prawny
w Praktyce IP&TMT
Domański Zakrzewski
Palinka sp. k.

PROBLEM: 15 kwietnia 2016 r. zmieni się sposób uzyskiwania ochrony na polskie znaki towarowe. Tego dnia wchodzi w życie ustawa z 11 września 2015 r. zmieniająca ustawę – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. poz. 1615). Wbrew pozorom nowela wprowadzi zmiany istotne nie tylko dla tych, którzy planują rejestrację znaków towarowych, lecz także dla tych, którzy z takiej ochrony już korzystają. Po pierwsze istotny wpływ na ich sytuację będzie miało to, że Urząd Patentowy nie będzie już miał obowiązku badania, czy nowo zgłoszony znak towarowy pozostaje w kolizji ze znakami istniejącymi. Obowiązek ten zostaje przeniesiony na właścicieli zarejestrowanych znaków. Efekt? Przedsiębiorca, chcąc uniknąć zarejestrowania przez konkurenta znaków identycznych lub podobnych do swoich, musi na bieżąco monitorować nowe zgłoszenia wpływające do urzędu i w razie potrzeby w odpowiednim terminie wnieść sprzeciw. A to oznacza dodatkowe koszty. Po drugie nowelizacja rozszerza także krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wygaśnięcie znaku towarowego wskutek jego nieużywania. W tej sytuacji po 15 kwietnia konieczne może być ustanowienie wewnętrznych procedur mających na celu gromadzenie materiałów potwierdzających rzeczywiste używanie znaków towarowych. Jak się przygotować do zmian i jakie działania podjąć w nowej sytuacji prawnej?



➔ Zgłoszenia trzeba monitorować samodzielnie

Zgłoszenia znaków towarowych, które wpłyną do Urzędu Patentowego począwszy od 15 kwietnia 2016 r., nie będą badane z urzędu pod kątem ewentualnych kolizji. Urząd Patentowy nie powiadomi również w żaden sposób właścicieli wcześniejszych znaków o zaistnieniu takiej potencjalnej kolizji. Urząd zarejestruje go, nawet jeśli istnieje już identyczny lub podobny znak zarejestrowany przez inną osobę. Odmowa rejestracji ze względu na kolizję ze znakiem zarejestrowanym wcześniej nastąpi tylko w przypadku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku. Dotychczas wniesienie sprzeciwu było możliwe po wydaniu przez Urząd Patentowy decyzji o zarejestrowaniu nowego znaku. Nowelizacja obliguje przedsiębiorców do indywidualnego monitorowania zgłaszanych znaków towarowych. Zmieni się również termin na wniesienie sprzeciwu. Dotychczas przedsiębiorcy mieli na to sześć miesięcy, po nowelizacji jedynie trzy miesiące, licząc od daty zgłoszenia znaku towarowego (art. 152¹⁷ znowelizowanej ustawy – Prawo własności przemysłowej). Jeśli nikt nie wnieśli sprzeciwu w odpowiednim terminie, UP zarejestruje znak towarowy. Może więc dojść do sytuacji, w której chronione są identyczne znaki towarowe zarejestrowane na rzecz dwóch różnych przedsiębiorców.

Jakie działania powinien podjąć przedsiębiorca

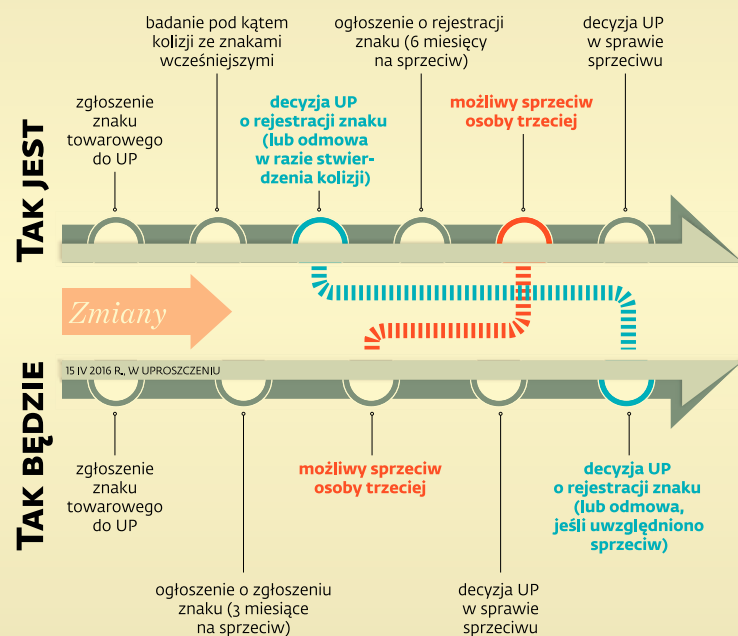
Monitorowanie nowych zgłoszeń znaków towarowych może się odbywać na dwa sposoby.

Sposób 1. Przedsiębiorca samodzielnie sprawdza publikacje Urzędu Patentowego pod kątem kolizji ze swoimi znakami. Wiąże się to z koniecznością przeszkolenia i oddelegowania pracownika lub/oraz zakupem specjalistycznego oprogramowania.

Sposób 2. Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnych kancelarii prawnych zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Co istotne, nie musi to być kancelaria rzeczownika patentowego. Uprawnienia i kompetencje radców prawnych, adwokatów i rzeczników patentowych są w zakresie ochrony znaków towarowych takie same. Profesjonalista będzie w stanie od razu ocenić, jakie są szanse powodzenia ewentualnego sprzeciwu, oraz udzielić przedsiębiorcy odpowiedniego wsparcia w tym zakresie.



Rewolucja w procedurze rejestracji i rozstrzygania kolizji przed Urzędem Patentowym



PODSUMOWANIE Grozi nam lawina sprzeciwów. To cena za przyspieszenie procedur rejestracji

Jednym z powodów wprowadzenia omawianej nowelizacji była chęć zwiększenia konkurencyjności polskiego systemu ochrony znaków towarowych względem równoległe istniejącego systemu europejskiego. Podkreślano, że w systemie europejskim, w którym urząd europejski – Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), który od 23 marca 2016 r. zmienił nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) – nie przeprowadza badania pod kątem kolizji ze znakami wcześniejszymi, czas oczekiwania na uzyskanie decyzji w sprawie rejestracji znaku towarowego jest zdecydowanie krótszy. W Polsce na decyzję czeka się obecnie około roku. Urząd Patentowy spodziewa się skrócenia czasu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych co najmniej o połowę. Nie jest jednak jasne, czy i jak nowelizacja przyjmie się w polskich warunkach, a w szczególności czy cel, jakim jest skrócenie czasu oczekiwania na decyzję, faktycznie zostanie osiągnięty. Wydaje się, że o ile nowelizacja rzeczywiście w sposób znaczący odciąży urzędników badających nowe zgłoszenia znaków towarowych, o tyle może także doprowadzić do lawinowego wzrostu spraw sprzeciwowych. W rezultacie może to doprowadzić do skutków wręcz odwrotnych od zamierzonych. Od decyzji w sprawie sprzeciwu służy bowiem odwołanie do kolegium orzekającego do spraw spornych Urzędu Patentowego (tzw. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). Od decyzji w sprawie tego odwołania stronie służy z kolei skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a od wyroku tego sądu – skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. A zatem w przypadku wniesienia sprzeciwu przez konkurenta, choćby całkowicie bezasadnego, okres oczekiwania na decyzję w sprawie rejestracji znaku może trwać wiele lat, czyli znacznie dłużej niż obecnie. Sprzeciw może więc zostać wykorzystany przez uczestników obrotu jako instrument służący do blokowania rejestracji znaków towarowych przez konkurentów.

Rekomendowane działania dla przedsiębiorców – właścicieli znaków towarowych:

- ➔ monitorowanie nowych zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Patentowym,
- ➔ dokumentowanie rzeczywistego używania swoich znaków towarowych.



➔ Stwierdzenia wygaśnięcia znaku może żądać każdy

Kolejną istotną zmianą jest rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą złożyć do Urzędu Patentowego wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego. Zgodnie z prawem znak towarowy wygasa m.in., jeżeli nie jest rzeczywiście używany przez nieprzerwany okres pięciu lat od dnia rejestracji (art. 169 ust. 1 pkt 1 prawa własności przemysłowej). Regulacja ta ma wyeliminować praktykę ubiegania się o rejestrację znaku jedynie w celu uniemożliwienia jego rejestracji przez konkurentów. Dotychczas z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego z uwagi na jego nieużywanie mogła wystąpić jedynie osoba dysponująca interesem prawnym (np. osoba mająca zamiar sama używać takiego znaku). Sposób rozumienia interesu prawnego budził liczne wątpliwości i był różnie oceniany w orzecznictwie.

Ustawodawca zdecydował, że od 15 kwietnia 2016 r.:

- z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego może wystąpić każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego (znowelizowany art. 169 ust. 2 prawa własności przemysłowej);
- zarzut braku rzeczywistego używania znaku będzie można podnieść również podczas postępowania sprzeciwowego, o którym mowa powyżej (art. 152¹⁷ ust. 4 prawa własności przemysłowej).

Jak można się bronić i jakie podjąć działania zabezpieczające

Z jednej strony przedsiębiorca powinien być w każdej chwili przygotowany na zarzut braku rzeczywistego używania znaku towarowego. Z drugiej strony prostsze stało się umniejszanie monopolu prawnego konkurentów poprzez składanie odpowiednich wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia.

Ciężar wykazania, że znak był rzeczywiście używany, spoczywa na jego właścicielu. Konieczne staje się więc zgromadzenie i w razie potrzeby okazanie odpowiednich dowodów na tę okoliczność. Wbrew pozorom często nie jest to zadanie proste. Najbardziej problematyczna może być sytuacja, w której przedsiębiorca posiada i używa wielu różnych znaków towarowych w różnych konfiguracjach (słownych, słowno-graficznych, graficznych). Dodatkowo pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego nie zostało zdefiniowane w ustawie. Urząd Patentowy korzysta w tym zakresie z dorobku orzecznictwa i doktryny prawa.

Dlatego przedsiębiorcy powinni przeprowadzić audyty, dzięki którym ustalą, czy posiadane znaki towarowe są rzeczywiście używane w rozumieniu prawa. Konieczne wydaje się również ustanowienie wewnętrznych procedur dokumentowania rzeczywistego używania znaków (m.in. poprzez archiwizowanie określonych dokumentów).



FIRMA i PRAWO

Redaktor prowadząca:
Joanna Pięczykowska
joanna.pienczykowska@infor.pl