

**Wacław Huba, Ewelina Rzotkiewicz**

## ZNAKI TOWAROWE, ICH FUNKCJE I ZASADY OCHRONY

[**słowa kluczowe:** prawo własności przemysłowej, znaki towarowe, indywidualny znak towarowy, renomowany znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, prawo ochronne na znak towarowy]

### **Streszczenie**

Znaki towarowe to symbole otaczające nas w życiu codziennym niemalże na każdym kroku. Jako konsumenci kojarzymy je z konkretnymi towarami i usługami. Każda z trzech części opracowania ukazuje konkretne zagadnienia z nimi związane. W pracy przedstawiona jest definicja znaków towarowych, ich istota, rodzaje, a także funkcje jakie pełnią zarówno w odniesieniu do przedsiębiorców, gospodarki oraz konsumentów. Ponadto omówiono proces rejestracji znaków towarowych oraz zagadnienia związane z ochroną znaków towarowych w Polsce. Trzecia część ukazuje czym jest prawo ochronne i jaki ma charakter. Przedstawione są w niej też zasady na jakich udzielane jest prawo ochronne, możliwe przyczyny odmowy jego udzielenia, również korzyści jakie ono daje oraz konsekwencje grożące za jego naruszenie.

\* \* \*

### **1. Wprowadzenie**

Każdego dnia wokół siebie widzimy setki towarów i usług, a na nich znaki, symbole, oznaczenia. Są to znaki towarowe. Nie zdajemy sobie sprawy jak wielkie znaczenie mają one dla tych towarów i wytwarzających je przedsiębiorców. Nie zdajemy sobie także sprawy jak ogromny wpływ mają one na nas, konsumentów, jakie mają oddziaływanie na naszą świadomość i jak kierują naszym wyborem towarów i usług podczas zakupów.

## 2. Definicja znaku towarowego

Znak towarowy ma praktyczne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Znaczenie to powinno być przez przedsiębiorców bez problemów rozpoznawane i doceniane, jednak pojawia się tu problem ze świadomością przedsiębiorców co do istoty prawnej znaku towarowego. Wynika to z niejasnej definicji ustawowej znaków towarowych.

Pierwsze znaki towarowe w Polsce zarejestrowano w 1924 r. Najstarszy znak to „FUCHS” zarejestrowany przez warszawską firmę „Fuchs i synowie”. Znak ten nie jest już utrzymywany w ochronie. Od 1924 r. do dnia dzisiejszego utrzymywana jest ochrona znaku „+GF+” szwajcarskiej firmy Georg Fischer Aktiengesellschaft. W tym samym roku zarejestrowały swoje znaki w Polsce takie firmy jak The SINGER Company czy Estman KODAK. Najstarszym polskim znakiem, którego ochrona trwa nadal jest „Śnieg Tatrzański” zarejestrowany pierwotnie w 1925 r. przez firmę „Falkiewicz” z Poznania.

Zagadnienia dotyczące znaków towarowych reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117 ze zm.). Zgodnie z art. 120 ust. 1 tej ustawy znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znakami towarowymi mogą być tylko takie oznaczenia, które są zmysłowo postrzegalne, jednolite i samodzielne wobec towaru, który oznaczają, oraz dadzą się przedstawić w sposób graficzny.

W rozumieniu tej definicji oznaczeniami zmysłowo postrzegalnymi mogą być oznaczenia działające na zmysły słuchu, wzroku i dotyku, np. wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy, który da się przedstawić w postaci nut. Znaki niedostrzegalne wizualnie np. zapach lub smak, zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: ETS), mogą być rejestrowane jako znaki towarowe, o ile można je przedstawić w sposób jasny, precyzyjny, zupełny, łatwo dostępny, zrozumiały i obiektywny.

Znak towarowy to oznaczenie, dzięki któremu konsumenci, mogą odróżniać od siebie towary i usługi oferowane przez różnych przedsiębiorców. Mają na celu symboliczne uporządkowanie oferty na rynku i uczynienie jej bardziej przejrzystą. Znak towarowy jest zatem informacją dla konsumenta, że towar nim opatrzony pochodzi od konkretnego przedsiębiorcy, który się nim posługuje. Stosowanie znaku towa-

rowego nie jest wymagane, jednak ze względu na uzyskiwaną korzyść jaką jest rozpoznawalność towaru, przedsiębiorcy bardzo często decydują się na ich stosowanie i dbają o ich należyta ochronę w oparciu o obowiązujące przepisy.

Znakiem nie może być sam towar albo jego konieczna funkcjonalnie część składowa, tylko takie oznaczenie, którego wybór jest swobodny w stosunku do towaru, a więc jest narzucony przez naturę towaru i nie stanowi jego funkcjonalnej cechy, może go odróżniać od innych. Może być jego składnikiem, ale w każdym przypadku kupujący powinni mieć możliwość przynajmniej pojęciowego oddzielenia go od towaru. Wskazane cechy muszą występować łącznie, a brak jakiegokolwiek z nich powoduje, że oznaczenie nie ma zdolności odróżniającej towar od innych, a tym samym nie może być znakiem towarowym [5].

Stosowanie znaków towarowych tworzy też możliwość reklamy danego produktu pochodzącego od konkretnego producenta, a przez to też jego samego. Ma to istotne znaczenie w warunkach silnej konkurencji. Nie jest jednak tak, że znak towarowy od razu staje się w oczach konsumentów symbolem jakości. Musi to być poparte akcją reklamową, pozwalającą zapoznać się z towarem sygnowanym tym znakiem. Aby osiągnąć ten cel znak towarowy musi rzucać się w oczy, zawierać mocne elementy zachęcające do skorzystania przez klienta z tego właśnie towaru a nie z innego. W przeciwnym razie potencjalny nabywca może skorzystać z produktu konkurencyjnego.

Każde określenie towaru i usługi w wykazie powinno być wyrażone poprawną polską terminologią. Nie należy posługiwać się wyrażeniami regionalnymi, gwarowymi nie odpowiadającymi powszechnie przyjętej terminologii językowej. W wykazie nie należy zamieszczać tego rodzaju określeń jak „z wyłączeniem”, „z wyjątkiem”, itp., które mogą prowadzić do rozszerzenia zakresu ochrony na towary innego rodzaju, mieszczące się w innych klasach. Wykaz towarów nie może też zawierać określeń ogólnikowych, jak również nie mających znaczenia dla zakresu ochrony.

Znak towarowy według prawa jest dobrem niematerialnym, czyli prawnie chronionym. Nie ma on wartości materialnej, ale ma wartość niematerialną, o której decyduje jego zdolność odróżniająca.

Znak towarowy łączy więc w sobie elementy narzędzia marketingowego jako element kampanii reklamowej oraz instytucji prawnej. Nie może istnieć samoistnie, stanowi odzwierciedlenie ogółu wyobrażeń konsumentów o produkcie, a także jest wyodrębniany przez konsumentów na podstawie jego pochodzenia.

### 3. Rodzaje znaków towarowych

Ustawa „Prawo własności przemysłowej” wskazuje dwa rodzaje znaków towarowych:

- indywidualny znak towarowy,
- wspólny znak towarowy.

Podstawową funkcją indywidualnego znaku towarowego jest odróżnienie przez wskazanie pochodzenia towaru od uprawnionego przedsiębiorcy. Ustawa dopuszcza rejestrację tego znaku do wykorzystywania jednocześnie przez kilku przedsiębiorców. Jest on chroniony wspólnym prawem ochronnym. Może być rejestrowany pod kilkoma warunkami. Jego używanie nie może być sprzeczne z interesem publicznym i nie może zagrażać ani ograniczać konkurencji. Drugim warunkiem jest to, że wspólne używanie tego znaku nie wprowadza w błąd konsumentów np. co do jego przeznaczenia lub jakości towaru. Przedsiębiorcy muszą też przyjąć regulamin znaku określający sposób jego używania, wspólne właściwości towarów, sposób kontroli tych właściwości oraz ewentualne skutki w przypadku naruszenia postanowień regulaminu. Wynika z tego, że warunkiem rejestracji indywidualnego znaku towarowego dla kilku przedsiębiorców jest utworzenie między nimi związku gospodarczego dającego gwarancje, że towary przez nich wytwarzane mają te same właściwości i są pod kontrolą [2].

Drugim rodzajem jest wspólny znak towarowy. Wśród wspólnych znaków towarowych ustawa wyróżnia wspólny znak towarowy i wspólny znak towarowy gwarancyjny. Różnica między nimi dotyczy ich funkcji, statusu prawnego uprawnionych podmiotów i zasad przenoszenia prawa ochronnego na inne podmioty.

Wspólny znak towarowy określa pochodzenie towaru lub usługi od konkretnych przedsiębiorców będących w organizacji, informując o ich integracji i wspólnych cechach działalności. Wskazuje więc konkretną grupę przedsiębiorców, od której dany towar pochodzi. Prawo do używania takiego znaku może mieć tylko taka organizacja, która ma osobowość prawną i została powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców w niej zrzeszonych. Znak tego mogą używać przedsiębiorcy zrzeszeni w tej organizacji, jak i ona sama. Warunkiem zarejestrowania wspólnego znaku towarowego jest przyjęcie przez organizację regulaminu znaku i zgłoszenie go do rejestracji. W regulaminie określone powinny być zasady używania znaku przez organizację i uprawnionych, zakres jego używania, zasady kontroli i skutki naruszenia postanowień regulaminu. Kontrolę sprawuje organizacja, a w przypadku jej nieskuteczności może wygasnąć prawo ochronne znaku. Naruszenie regulaminu przez uprawnionego może spowodować wygaśnięcie prawa do korzystania ze wspólnego znaku towarowego [2].

Znak towarowy gwarancyjny, jest szczególnym rodzajem znaku, określającym tylko pewną cechę wspólną dla wszystkich towarów i usług oznaczonych nim. Umożliwia dzięki temu odróżnienie tych towarów od innych na rynku. Chodzi tu przede wszystkim o takie cechy, jak np. określony skład lub pochodzenie geograficzne. Znak towarowy gwarancyjny ma więc za zadanie wskazywać w szczególności charakterystyczne cechy towaru lub usługi, a dopiero w drugiej kolejności jego pochodzenie od przedsiębiorcy. Uprawnienia do korzystania z tego znaku może posiadać organizacja mająca osobowość prawną. Nie musi ona reprezentować zrzeszonych w niej członków, a jej zadaniem jest stworzenie regulaminu znaku gwarancyjnego, uznawaniu uprawnień przedsiębiorców do korzystania z niego i kontrola jego używania.

Różnica między indywidualnym znakiem towarowym a wspólnym znakiem towarowym przejawia się w tym, komu przysługuje prawo ochronne do tego znaku. Prawo ochronne do indywidualnego znaku towarowego przysługuje wspólnie używającym go przedsiębiorcom, natomiast prawo ochronne wspólnego znaku towarowego należy do organizacji samodzielnej względem przedsiębiorców, a im samym przysługuje jedynie prawo do korzystania z tego znaku.

Oddzielną kategorią znaku jest znak towarowy powszechnie znany (notoryjny). W żadnych ustawach ani przepisach zarówno krajowych jak i zagranicznych, nie istnieje definicja tego znaku. Za znak ten uważa się taki znak, który jest znany i rozróżniany przynajmniej przez połowę konsumentów. Przez konsumentów rozumie się tu tylko tę grupę odbiorców, do których jest kierowana oferta. Decyduje o tym rodzaj towaru i jego przeznaczenie. Powszechność znaku określa się na podstawie czasu jego używania, oddziaływanie na świadomość kupujących, dostępność towaru nim oznaczonego, obszar, na którym ten towar jest dostępny oraz siłę kampanii reklamowej. Każde z tych kryteriów jest równie ważne. Nie ma możliwości rejestracji identycznych znaków towarowych dla identycznych lub podobnych towarów, jeżeli są one opatrzone powszechnie znanym znakiem towarowym [3].

Jednym z rodzajów znaków towarowych jest też znak renomowany. W ustawie prawo własności przemysłowej brak jest definicji znaku renomowanego. Znaczenie tego znaku powiązane jest z reklamową funkcją oznaczenia. Znaki te są elementami wspierającymi sprzedaż towarów, kształtującymi upodobania konsumentów, zdobyły zaufanie pewnej grupy odbiorców, wywierają na nich pozytywne znaczenie. W przekonaniu klientów mają one zastosowanie w towarach pochodzących od tych samych sprawdzonych dostawców. Znaki te dobrze kojarzą się klientom i skłaniają ich do zakupu towarów oznaczonych tymi znakami [3].

#### 4. Funkcje znaków towarowych

Znaki towarowe spełniają kilka funkcji. Jest to funkcja reklamowa, odróżniająca, komunikacyjna oraz gwarancyjna. Funkcje te zmieniają się wraz z rozwojem handlu, techniki i przemianami społeczno-gospodarczymi.

Podstawową funkcją jest funkcja odróżniająca. Dawniej była ona uznawana za jedyną funkcję znaków towarowych, jednak w obliczu przemian gospodarczych dostrzeżono, że nie jest ona w stanie funkcjonować samodzielnie i koniecznym było wyróżnienie funkcji gwarancyjnej i reklamowej. Funkcja odróżniająca polega na identyfikacji poprzez znak towarowy towarów i usług oraz przekazywaniu tej informacji konsumentom. Dzięki temu towary i usługi są rozróżniane na rynku spośród innych produktów. Funkcja ta generuje inne funkcje jakie może spełniać znak towarowy.

Znaki towarowe mają za zadanie przekazywać informację potencjalnym odbiorcom, że dany produkt jest inny niż jemu podobne dostępne na rynku. Może przez to wskazywać np. na ich jakość lub je reklamować. Jest to funkcja komunikacyjna znaków towarowych. Upraszcza ona komunikację na linii przedsiębiorca-konsument oraz między konsumentami. Niektóre znaki towarowe stają się też nazwami rodzajowymi przez co wzbogacają język.

Funkcja reklamowa jest ważna z tego względu, iż odpowiednia reklama jest w dzisiejszym świecie podstawą by dobrze sprzedać produkt. Ma to znaczenie zarówno na polu rynku krajowego jak i wspólnotowego [3]. Funkcja ta może powodować wzrost środków przeznaczonych na reklamę, a to z kolei w sposób sztuczny podnosić ceny produktów, ale i powodować wzrost wartości dodanej. Stosowanie znaków towarowych w pewien sposób zapewnia uczciwą konkurencję na rynku. Dzięki skutecznej reklamie obniża się też koszty poszukiwania towarów przez konsumentów. Kampania reklamowa z wykorzystaniem znaków towarowych przyczynia się do budowania marki np. poprzez narzucanie stylu życia, osobowości, odwoływanie się do emocji. Zależnie od siły zastosowanej kampanii reklamowej może ona spowodować wzrost lub spadek przywiązania do marki.

Wielofunkcyjność znaków towarowych przejawia się w tym, że znak towarowy wyróżniając towary jednego przedsiębiorcy od podobnych towarów innego przedsiębiorcy, działa w dwojaki sposób na konsumentów. Pierwszym z nich jest wydzielenie towarów oznaczonych tym znakiem z grupy innych towarów podobnych nie oznaczonych lub oznaczonych innym znakiem. Jest to aspekt negatywny działania znaku towarowego, którym przejawia się jego funkcja wyróżniająca. Drugi sposób działania znaku to wywołanie u nabywców pewności, że towary nim oznaczone mają określone właściwości, w szczególności te, których oczekują. Jest

to aspekt pozytywny działania znaku, będący jego funkcją gwarancyjną [1]. Dzięki funkcji gwarancyjnej zmniejsza się możliwość niezadowolenia konsumentów z jakości danego towaru, poza tym konsument chętnie płaci więcej za gwarancję jakości. Ma ona szczególne znaczenie w przypadku renomowanych znaków towarowych.

## **5. Kryteria i procedura rejestracji znaków towarowych**

W Polsce organem, w którym zgłasza się i rejestruje znaki towarowe jest Urząd Patentowy. Regulują to art. 138-152 Prawa własności przemysłowej oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. Zanim Urząd zarejestruje dany znak, bada go pod kątem spełniania przez niego warunków rejestracji. Są to bezwzględne oraz względne warunki rejestracji. W pierwszej kolejności sprawdzane jest czy zgłoszone oznaczenie może być zarejestrowane jako znak towarowy.

Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku. Musi ono określać znak towarowy oraz produkty, które będą nim opatrzone. Określenie znaku powinno być w formie graficznej, dodatkowo możliwe jest określenie jego rodzaju i opisanie. W zgłoszeniu może się również znaleźć dowód pierwszeństwa jeśli zgłaszający taki posiada i chce z niego skorzystać. W przypadku wspólnych znaków towarowych do zgłoszenia powinien być dołączony regulamin znaku określający zasady korzystania z niego.

W zgłoszeniu można dokonywać zmian i poprawek, ale tylko do czasu wydania przez UP decyzji o rejestracji. Taką możliwość ma tylko zgłaszający oraz pełnomocnik, o ile jest to wyraźnie wskazane w pełnomocnictwie. Zmiany nie mogą dotyczyć istoty znaku oraz rozszerzać wykazu towarów, które będą nim znaczone. Dopuszczalne jest jedynie ograniczenie wykazu towarów. Sam Urząd Patentowy nie może dokonywać w zgłoszeniu żadnych zmian w tym zakresie. Może jedynie usuwać pomyłki i błędy językowe.

Nie są rejestrowane znaki, które nie spełniają warunków zawartych w § 7 ust. 1 rozporządzenia. Są to bezwzględne podstawy odmowy rejestracji. Względne podstawy odmowy rejestracji znaków towarowych reguluje § 8 ust. 1 rozporządzenia. Zgodnie z nim, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego wnie- sie sprzeciw, to znaku nie rejestruje się gdy jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, towary i usługi nim oznaczone są identyczne z innymi tego typu towarami i usługami oraz jeśli ich podobieństwo może wprowadzać w błąd konsumentów. Wcześniejsze znaki towarowe uniemożliwiającej rejestrację znaków



towarowych w wyniku sprzeciwu ich właściciela to wspólnotowe znaki towarowe, znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, znaki towarowe rejestrowane na mocy porozumień międzynarodowych obowiązujących w państwie członkowskim oraz w Unii Europejskiej, dla których data złożenia wniosku o rejestrację była wcześniejsza niż data wniosku o rejestrację znaku wspólnotowego. Do znaków tych zaliczają się również znaki, które w dniu ich zgłoszenia do rejestracji były znakami powszechnie znanymi w państwie członkowskim [3].

W przypadku sprzeciwu właściciela znaku towarowego, rejestracji odmawia się również, jeżeli agent lub reprezentant właściciela znaku chce dokonać rejestracji bez porozumienia się z nim. Rejestracji nie dokonuje się także w przypadku, gdy prawa do tego znaku zostały nabyte wcześniej niż złożenie wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego lub wcześniej niż nastąpiło zastrzeżenie prawa pierwszeństwa wniosku o rejestrację znaku wspólnotowego. Odmowa rejestracji następuje też wtedy kiedy dane oznaczenie pozwala właścicielowi na zakazanie używania kolejnego znaku towarowego. Jeżeli wcześniejszy znak towarowy ma już wyrobioną renomę w Unii Europejskiej lub państwie członkowskim i jeżeli zgłaszany znak mógłby być kojarzony z tym znakiem, przynosząc z tego tytułu korzyści zgłaszającemu go, w przypadku sprzeciwu właściciela znaku wcześniejszego, również odmawia się rejestracji. Dotyczy to zarówno znaków renomowanych jak i sławnych [4].

Za datę zgłoszenia znaku do rejestracji uznaje się dzień złożenia dokumentów w Kancelarii Ogólnej UP lub datę stempla pocztowego w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą. Zgłoszeniem jest podanie zawierające imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego i jego siedzibę, wskazanie znaku towarowego, wskazanie towarów, dla których znak jest przeznaczony oraz podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika.

Zgłaszający zostaje poinformowany przez Urząd Patentowy o otrzymaniu zgłoszenia, poprzez wysłanie do niego pocztą wydruku komputerowego zawierającego podstawowe dane o zgłoszeniu. Jeżeli zgłaszający nie uiścił opłaty jednorazowej od podania, to wraz z potwierdzeniem zgłoszenia wyznacza się dodatkowy 14-dniowy termin wpłaty.

Następnie przeprowadzane jest badanie merytoryczne znaków towarowych, czyli odbywa się sprawdzenie, czy zostały spełnione warunki rejestracji. Jeśli weryfikacja jest pozytywna zgłaszający jest zobowiązany uiścić opłatę za pierwszy okres ochrony. Opłata musi być zgodna z obowiązującą tabelą opłat.

Kolejnym krokiem jest dokonanie wpisu do rejestru znaków towarowych. Rejestracja znaku towarowego ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym RP „Wiadomości Urzędu Patentowego”.



Każda osoba może wnieść sprzeciw odnośnie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak. Sprzeciw może być zgłoszony w ciągu 6 miesięcy od opublikowania decyzji w „Wiadomościach UP”. Sprzeciw może być złożony tylko w przypadku istnienia okoliczności dających podstawę do unieważnienia prawa. Jeżeli sprzeciw zostanie zgłoszony, uprawniony zostaje o tym poinformowany i powinien w określonym przez Urząd Patentowy czasie, ustosunkować się do niego. Jeśli uprawniony stwierdzi, że sprzeciw jest nieuzasadniony sprawa rozpatrywana jest dalej w trybie spornym. Jeśli jednak sprzeciw jest zasadny, UP uchyla decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. Od tej decyzji można się odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego [2].

Zarejestrowany znak towarowy może być unieważniony przez UP. Podstawą do tego jest wniosek złożony przez każdą osobę, która może mieć z tego korzyści. We wniosku musi ona wykazać, że nie zostały spełnione warunki rejestracji, takie jak np.:

- znak został zgłoszony do rejestracji w złej wierze;
- koliduje z wcześniejszym znakiem podmiotu;
- jego używanie narusza prawa osobiste lub majątek osób trzecich;
- w dniu zgłoszenia do rejestracji oznaczenie nie posiadało dostatecznych cech dystynktywnych dla określonych towarów (tzn. czy dany znak może indywidualizować określony towar na rynku).

W postępowaniu o unieważnienie znaku jeszcze raz badane są przesłanki nadania prawa ochronnego dla danego znaku towarowego. Aby znak mógł być przedmiotem wniosku o unieważnienie, musi być uprzednio zweryfikowany i zarejestrowany decyzją administracyjną przez UP, tzn. musi być przedmiotem prawa ochronnego.

Rejestry znaków towarowych są jawne, a z ich treścią można się zapoznać w UP. Każdy może zwrócić się do Urzędu Patentowego o wydanie wyciągu, odpisu z rejestru oraz zaświadczenia o istnieniu konkretnego wpisu w rejestrze. Następuje to po złożeniu wniosku i uiszczeniu odpowiednich opłat zgodnych z obowiązującą tabelą opłat. Wpis w rejestrze wymaga złożenia odpowiedniego wniosku przez uprawnionego lub jego pełnomocnika. Wniosek taki powinien zawierać żądanie dokonania odpowiedniego wpisu, opłatę za dokonanie czynności oraz dokumenty potwierdzające dopuszczalność dokonania odpowiedniej zmiany. Zmiany mogą dotyczyć uprawnionego, siedziby, wpisu licencji, ograniczenia wykazu towarów oraz w przypadku znaku wspólnego zmiany regulaminu [4].

Od decyzji i postanowień UP można się odwołać kierując wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Izbę Odwoławczą Urzędu Patentowego. Postępowanie to kończy się wydaniem przez UP decyzji rozstrzygającej, na którą można złożyć skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

## 6. Prawo ochronne i zasady jego udzielania

Na znak towarowy udziela się prawa ochronnego potwierdzonego wydaniem świadectwa ochronnego. Jednym z warunków udzielenia tego prawa jest uiszczenie stosownej opłaty za 10-letni okres ochrony. Prawo ochronne jest wyłącznym prawem podmiotowym o czasowej i terytorialnej skuteczności. Prawo to pozwala na wyłączne używanie znaku towarowego do celów zarobkowych i zawodowych na całym terytorium kraju. Wyłączność prawa ochronnego daje możliwość korzystania ze znaku towarowego tylko i wyłącznie uprawnionemu [3].

Poprzez używanie znaku towarowego rozumie się:

- umieszczanie tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowanie i wprowadzanie tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
- umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu lub związanych ze świadectwem usług;
- posługiwanie się nim w celu reklamy.

Jeśli towar oznaczony znakiem towarowym jest wprowadzony do obrotu po raz pierwszy przez właściciela znaku lub za jego zgodą, właściciel w takim przypadku, traci prawo kontroli nad jego późniejszym obrotem. Następuje wyczerpanie prawa płynącego ze znaku towarowego. W takim wypadku nie ma on też prawa kontroli procesu sprzedaży towarów z tym znakiem konsumentom. Skutkiem wyczerpania prawa ochronnego jest możliwość swobodnej cyrkulacji produktów oznaczonych danym znakiem towarowym na określonym rynku.

Prawo ochronne na znak towarowy obowiązuje przez 10 lat od momentu zgłoszenia znaku do UP. Uprawniony może wnioskować o przedłużenie tego prawa dla wszystkich lub tylko części towarów na następne 10 lat. Wniosek taki należy złożyć przed końcem okresu ochrony, ale nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Wiąże się to ze stosowną opłatą. Po uiszczeniu dodatkowej opłaty wniosek można też złożyć w okresie do 6 miesięcy po upływie okresu ochrony. Termin ten jest terminem ostatecznym. Po nim UP odmawia przedłużenia okresu ochrony. Prawo ochronne działa na całym terytorium Polski i obejmuje tylko towary wykazane w rejestrze [3].

Prawo ochronne ma charakter majątkowy, jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Przeniesienie prawa ochronnego musi odbywać się w formie pisemnej i zaczyna obowiązywać w momencie wpisania przeniesienia do rejestru znaków towarowych.

Każdy uprawniony może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku towarowego na podstawie umowy licencyjnej. Umowa taka musi być w formie pisemnej, w przeciwnym razie będzie nieważna. Osoby zainteresowane mogą wnioskować o wpisanie tej umowy do rejestru znaków towarowych. Daje to pewność skuteczności tej umowy. Osoba upoważniona ma takie same prawa jak uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa, chyba że zawarta umowa licencyjna stanowi inaczej. W umowie może się znaleźć zastrzeżenie korzystania ze znaku tylko do niektórych towarów, jest to wtedy licencja ograniczona. Jeśli takiego zastrzeżenia nie ma, jest to licencja pełna.

Rozróżnia się dwa rodzaje naruszenia prawa ochronnego. Pierwszym rodzajem jest bezprawne używanie znaku identycznego z zarejestrowanym odnoszącego się do identycznych towarów, a także towarów podobnych, jeśli istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów poprzez kojarzenie przez nich tego znaku ze znakiem zarejestrowanym. Drugi rodzaj naruszeń to używanie znaku takiego samego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, jeśli może to przynosić korzyści użytkownikowi lub przynosić szkodę dla odróżniającego charakteru i renomy znaku zarejestrowanego wcześniej. Przypadek pierwszy powoduje naruszenie funkcji oznaczenia pochodzenia, czyli podstawowej funkcji znaku towarowego, przez używanie identycznego znaku lub niemalże identycznego dla oznaczenia własnych towarów. Zgodnie z obowiązującym prawem naruszenie znaku towarowego stanowi przestępstwo [3].

Naruszenie prawa ochronnego przez używanie takich samych lub podobnych znaków towarowych powoduje, że nabywca kupując dany towar jest przekonany, że kupuje towar oryginalny oznaczony takim znakiem, gdy tak naprawdę kupuje jego imitację. Jest to wprowadzanie nabywcy w błąd. Naruszenie prawa ochronnego na znak renomowany daje nienależne korzyści naruszającemu prawo i przynosi szkodę oryginalnemu oznaczeniu. Udowodnić te szkody musi uprawniony z faktu rejestracji znaku. Osoba pokrzywdzona może żądać od osoby naruszającej prawo ochrony zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, naprawienia wyrządzonej szkody. Rekompensata może być w formie pieniężnej w wysokości opłaty za udzielenie licencji lub prawa korzystania ze znaku.

Nie trzeba udowadniać winy osobie naruszającej prawo ochronne. Należy jedynie udowodnić, że pozwany o naruszenie nie miał prawa czerpania korzyści z tego prawa. Do szkód majątkowych spowodowanych naruszeniem prawa należą straty poniesione przez uprawnionego przejawiające się przez zmniejszenie jego majątku na skutek naruszenia oraz utracone korzyści, które mógłby ponieść gdyby nie wyrządzona mu szkoda. Sąd może nakazać pozwanemu zwrot utraconych korzyści poszkodowanemu.

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek upływu okresu, na które zostało udzielone, zrzeczenia się prawa przez uprawnionego przed UP, za zgodą osób, którym przysługują na nim prawa oraz w innych wypadkach wymienionych w art. 168 i 169 Prawa własności przemysłowej.

Pierwszeństwo uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy uzależnione jest od pierwszeństwa jego zgłoszenia do rejestracji. Ochrona jest udzielana na ten znak, który został zgłoszony jako pierwszy. Pierwszeństwo tego typu nazywane jest pierwszeństwem zwykłym.

Innym rodzajem pierwszeństwa jest pierwszeństwo konwencyjne. Udziela się go na podstawie umów międzynarodowych zgodnie z datą pierwszego prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego, jeśli zgłoszenie zostanie w UP dokonane w ciągu 6 miesięcy od tej daty. Daje to możliwość, aby data uzyskania prawa ochronnego była datą zgłoszenia znaku w zagranicznym urzędzie rejestracyjnym. Z pierwszeństwa konwencyjnego mogą skorzystać podmioty z państw członkowskich konwencji paryskiej oraz z innych państw, o ile prowadzą działalność gospodarczą w jednym z krajów członkowskich. Aby skorzystać z tego pierwszeństwa uprawniony powinien wykazać, że dokonał pierwszego prawidłowego zgłoszenia znaku, dla określonych towarów, w jednym z państw związkowych, a drugie zgłoszenie w UP RP zostało również złożone w odpowiednim czasie [2]. Jeśli zgłoszenie konwencyjne zostało dokonane poprawnie, powoduje ono, że:

- zgłoszenie lub używanie przez osobę trzecią znaku będącego przedmiotem zgłoszenia konwencyjnego, które miały miejsce w okresie pierwszeństwa, nie rodzą dla tych osób żadnych praw;
- znaki takie same, jak objęte zgłoszeniem konwencyjnym, dla takich samych towarów zgłoszone do UP, w okresie pierwszeństwa nie korzystają z ochrony. Skutek ten odnosi się także do znaku powszechnie znanego, jeżeli powszechna znajomość miałaby być wynikiem zdarzeń powstałych już w okresie pierwszeństwa.

Przy udzielaniu prawa ochronnego może być też zastosowane pierwszeństwo z wystawienia. Związane jest to z pewnego rodzaju wystawą i daje uprawnionemu, który wystawił na niej oznakowany towar, możliwość zastrzeżenia dat pierwszeństwa z wystawienia. Warunki jego udzielenia są podobne jak w przypadku pierwszeństwa konwencyjnego, czyli tożsamość wystawiającego i ubiegającego się o pierwszeństwo, identyczności znaku i towaru wystawionego ze znakiem zgłoszonym, zachowania sześciomiesięcznego terminu do zgłoszenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia następnego po zakończeniu wystawy. Pierwszeństwo to daje też takie same skutki jak pierwszeństwo konwencyjne. Wystawą dającą przywilej zgłoszenia takiego pierwszeństwa, musi być wystawa uznana za taką przez prezesa UP.

Nabyte pierwszeństwo może być przedmiotem zbycia na podstawie czynności prawnych i podlega dziedziczeniu. Aby rozporządzenie pierwszeństwem było ważne musi być dokonane w formie pisemnej.

### ***Bibliografia***

1. Kaczanowski J. (1976); *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Warszawa–Kraków.
2. Nowińska E., Promińska U., du Vall M. (2008); *Prawo własności przemysłowej*, Wyd. LexisNexis, Warszawa.
3. Szymanek T. (2008); *Prawo własności przemysłowej*, EWSPiA, Warszawa.
4. Waliszko E., Golat R. (2006); *Znaki towarowe*, Of. Wyd. Branta, Bydgoszcz – Warszawa.
5. Włodarczyk W. (2001); *Zdolność odróżniająca znaku towarowego*, Wyd. Verba, Lublin.