



ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

lepszą ochroną

Spis treści

Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych od 16 marca 2019 r. Anna Pompe	3
Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności dla krajowych znaków towarowych Marzena Białasik-Kendzior, Monika Dynowska	5
Wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny Monika Wieczorkowska	11
Licencjobiorca powodem – nowe, istotne uprawnienie dr Monika A. Górka	20
Znaki towarowe w słownikach i encyklopediach Lena Marcinowska	22
Odpowiedzialność pośredników za naruszenie znaku towarowego Katarzyna Pikora	26
Zmiany w przepisach dotyczących tranzytu podrobionych towarów Ewa Górniewicz-Kaczor	30
Praktyka własności intelektualnej	33

Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych od 16 marca 2019 r.

ANNA POMPE

16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Jest ona rezultatem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Nowelizacja, choć nie jest rewolucyjna, z pewnością będzie miała doniosłe znaczenie praktyczne.

Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim zapewnienie większej spójności systemu unijnych i systemów krajowych znaków towarowych. Najważniejsze zmiany obejmują m.in.:

- zmianę definicji znaku towarowego przez usunięcie wymogu graficznej przedstawialności znaku,
- zmianę katalogu oznaczeń, na które nie udziela się ochrony, czyli modyfikację tzw. bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego, w szczególności:
 - nowelizacja otwiera możliwość rejestrowania znaków towarowych zawierających elementy o charakterze religijnym, patriotycznym czy kulturowym; zakaz rejestracji dotyczy obecnie jedynie elementów o wysokiej wartości symbolicznej w przypadkach, gdy używanie takiego znaku towarowego mogłoby obrażać uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową,
 - nowelizacja wskazuje, że obecnie przy rejestracji badany będzie nie tylko kształt oznaczenia, jak dotychczas, ale również inne jego właściwości, aby sprawdzić, na ile wynikają one z charakteru samego towaru, są niezbędne do uzyskania efektu technicznego lub znacznie zwiększają wartość towaru,
- rozszerzenie katalogu tzw. względnych przeszkód rejestracji znaku towarowego, przez dodanie nowej względnej przeszkody polegającej na tym, że osoba uprawniona do wykonania praw wynikających z ochrony oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia może zakazać używania późniejszego znaku towarowego,
- zmiany dotyczące wspólnych znaków towarowych,

- zastąpienie nazwy „wspólny znak towarowy gwarancyjny” nazwą „znak gwarancyjny”,
- ułatwienia dotyczące przedłużania praw ochronnych na znak towarowy; dotychczas przedłużenie prawa wymagało złożenia pisemnego wniosku i wydania decyzji; obecnie dla przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające będzie wniesienie opłaty za kolejny okres ochrony,
- obowiązki informacyjne dla Urzędu względem uprawnionych z praw wyłącznych o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za kolejny okres ochrony,
- doprecyzowanie przepisów w przypadku rejestracji znaku przez agenta lub przedstawiciela uprawnionego ze znaku działających bez zgody uprawnionego,
- modyfikację przepisów dotyczących postępowania o unieważnienie (dotatkowe obowiązki, którym będzie musiał sprostać wnoszący o unieważnienie znaku towarowego),
- rezygnację z ograniczeń przenoszenia prawa ochronnego w stosunku do niektórych towarów i rezygnację z istniejących dotychczas ograniczeń związanych z przeniesieniem prawa ochronnego w części,
- zwiększenie uprawnień licencjodawcy, w szczególności w zakresie dochodzenia przez niego roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy,
- rozszerzenie kręgu podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie praw ze znaku towarowego przez objęcie odpowiedzialnością pośredników, z usług których korzysta osoba trzecia przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy,
- dodatkowe roszczenia uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy w razie naruszenia jego praw, w tym:
 - prawo zakazywania czynności przygotowawczych związanych z użyciem m.in. opakowań, etykiet, metek, elementów produktu, jego zabezpieczeń lub innych środków,
 - uprawnienia w przypadku umieszczania (reprodukcji) zarejestrowanych znaków towarowych w słownikach, encyklopediach lub innych podobnych zbiorach informacji,
 - uprawnienie do uniemożliwienia tranzytu towarów opatrzonych podrobionym znakiem towarowym.

Z treścią nowelizacji z 20 lutego 2019 r. można zapoznać się [tutaj](#).

W niniejszej publikacji omawiamy jedynie wybrane zagadnienia i zmiany. Zapraszamy do lektury.

Anna Pompe, adwokat, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności dla krajowych znaków towarowych

MARZENA BIAŁASIK-KENDZIOR, MONIKA DYNOWSKA

Wraz z najnowszą nowelizacją przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej znika obowiązek graficznego przedstawiania znaków towarowych. Od 16 marca 2019 r. znaki towarowe mogą być przedstawiane w dowolnej formie z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, o ile sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, samodzielny, zrozumiały, trwały, obiektywny i łatwo dostępny.

Zmianie uległa dotychczasowa definicja znaku towarowego. Nie jest już konieczne przedstawianie znaku w formie graficznej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 120 p.w.p. znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, które jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz (włącznie z nazwiskiem), rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna (w tym kształt towaru lub opakowania), a także dźwięk.

Dotychczasowy wymóg graficznej przedstawialności nie sprawiał większych kłopotów w przypadku zgłaszania do rejestracji konwencjonalnych znaków towarowych, np. słownych, graficznych czy przestrzennych. Dla tych jednak, którzy chcieli wyróżnić swoje towary lub usługi za pomocą charakterystycznej melodii, hologramu czy ruchomego obrazu, wymóg graficznej przedstawialności znaku towarowego mógł być problematyczny.

Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności jest następstwem implementacji do prawa krajowego dyrektywy 2015/2436. Dzięki wyeliminowa-

niu tego wymogu przedstawianie niektórych rodzajów znaków towarowych będzie łatwiejsze i dokładniejsze. Oznacza to również możliwość przyjmowania zgłoszeń nowych rodzajów znaków towarowych w formatach, które wcześniej nie były przewidziane w systemie krajowym.

Trzeba zaznaczyć, że analogiczna zmiana została wprowadzona wobec unijnych znaków towarowych już jakiś czas temu, tj. 1 października 2017 r. Powołując się na przykłady zaczerpnięte z praktyki Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), możemy teraz przekonać się, jakie praktyczne znaczenie będą mieć zmiany w polskich przepisach.

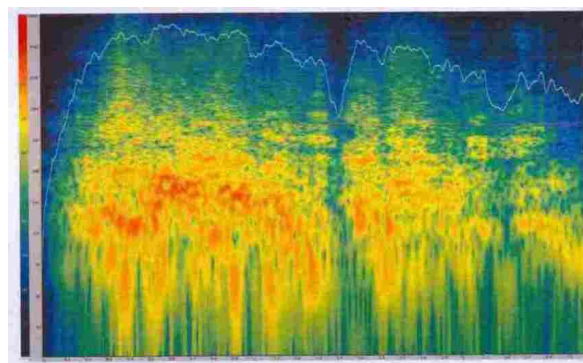
Nie trzeba już czytać, aby usłyszeć – znaki towarowe dźwiękowe

Dotychczas podejmowano liczne próby rozwiązania problemu graficznej przedstawialności znaków będących melodią, sygnałem dźwiękowym, onomatopeją, odgłosem przyrody, okrzykiem czy dźwiękiem. Powszechnie przyjętą praktyką było rejestrowanie takich oznaczeń za pomocą zapisu muzycznego (nutowego), przedstawienia amplitudy drgań, kolorowego zapisu widma dźwięku czy zapisu pracy spektrografu, jak poniżej:

EUTM-001480805



EUTM-005170113

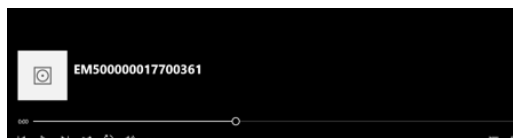


Taka forma przedstawienia znaku towarowego nie była jednak jasna i łatwo dostępna. Nie każdy umie bowiem przełożyć zapis nutowy na melodię, a także nie każdy dźwięk da się zapisać na pięciolinii.

Po nowelizacji dźwiękowy znak towarowy, który składa się wyłącznie z dźwięku lub kombinacji dźwięków, należy przedstawić, składając albo plik audio (MP3, maks. 5 MB) umożliwiający odtworzenie dźwięku, albo zapis muzyczny (w formie papierowej lub w pliku JPEG) zawierający wszystkie elementy

niezbędne do interpretacji melodii (np. tonacja, tempo, tekst). Urząd Patentowy stoi na stanowisku, że trzeba wybrać jedną formę przedstawienia znaku, a więc nie można przesłać zarówno pliku audio, jak i zapisu nutowego.

EUTM-017700361

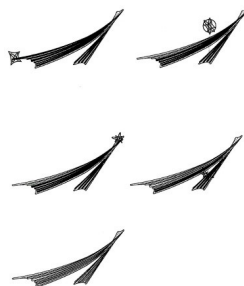


(zob. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017700361>)

W ciągłym ruchu – znaki towarowe ruchome

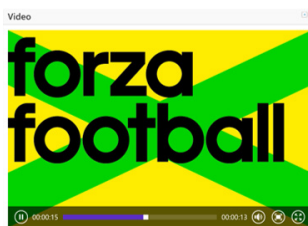
Ruchome znaki towarowe składają się z określonych ruchów lub ze zmieniających ustawienie elementów. Do tego typu oznaczeń zaliczamy oznaczenia animowane, gesty i często hologramy (choć według niektórych klasyfikacji stanowią one osobny rodzaj znaku). Przed zniesieniem wymogu graficznej przedstawialności oznaczenia te często były przedstawiane poklatkowo, a sposób poruszania się obiektów wynikał z opisu.

EUTM-005338629



Po nowelizacji ruchomy znak towarowy należy przedstawić, przekazując plik wideo (MP4, maks. 50 MB) lub za pomocą serii następujących po sobie nieruchomych obrazów, ukazującej ruch lub zmianę układu (JPEG). W przypadku wykorzystania nieruchomych obrazów mogą one być ponumerowane lub opatrzone opisem wyjaśniającym ich kolejność.

EUTM-017912571



(zob. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017912571>)

Multimedialny świat – multimedialne znaki towarowe

Multimedialne znaki towarowe to nowość wśród znaków nietradycyjnych. Po raz pierwszy możliwość zgłaszania tego rodzaju znaków pojawiła się w EUIPO 1 października 2017 r. wraz ze zmianą definicji znaku. Multimedialny znak towarowy składa się z kombinacji obrazu i dźwięku lub przechodzi w taką kombinację obrazu i dźwięku. Znak multimedialny od ruchomego różni się w zasadzie jedynie (i aż) tym, że ruchomemu obrazowi towarzyszy dźwięk. Taki znak należy przedstawić poprzez przekazanie Urzędowi pliku audiowizualnego zawierającego kombinację obrazu i dźwięku, a zatem do zgłoszenia można dołączyć tylko plik MP4 (maks. 50 MB).

EUTM-017451816

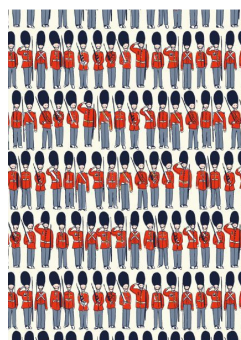


(zob. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017451816>)

Modne wzory

Wśród nowych kategorii znaków pojawiły się również znaki wzorzyste (deseń). Znak stanowiący desień składa się wyłącznie z zestawu regularnie powtarzających się elementów. Taki znak należy przedstawić Urzędowi, przekazując reprodukcję lub plik JPEG. W przypadku tej kategorii znaków zgłoszenie powinno być dodatkowo opatrzone opisem, z którego wynika, w jaki sposób elementy regularnie się powtarzają oraz jakich kolorów użyto w oznaczeniu.

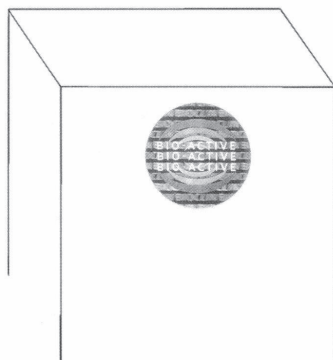
EUTM-017421827



Powrót do przyszłości – hologramy

Zgłoszenia znaków holograficznych dotychczas skupiały się wokół tradycyjnych hologramów, jakie znamy z opakowań perfum czy płyt CD.

EUTM-001787456



Samo pojęcie znaków holograficznych, chociaż nie jest nowe, to jako osobna kategoria znaków towarowych pojawiło się w rejestrach dopiero po zmianie definicji znaku towarowego.

Nowelizacja umożliwia przedstawienie takiego znaku za pomocą pliku wideo (MP4, maks. 50 MB), przedstawienia graficznego lub fotograficznego zawierającego ujęcia niezbędne do właściwego ukazania całego efektu holograficznego.

EUTM-017579491



(zob. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017579491>)

Jak wygląda zgłoszenie znaku według nowych zasad od strony technicznej?

Nowelizacja nie wpływa na sposób zgłaszania słownych znaków towarowych. Pozostałe znaki towarowe (graficzny, słowno-graficzny, przestrzenny, pozycyjny, wzorzysty, kolor, kombinacja kolorów) mogą być przedstawiane albo w formie graficznej („wklejonej” do zgłoszenia), albo załączone jako plik w formacie JPEG. W przypadku znaków niekonwencjonalnych można posłużyć się ich graficznym przedstawieniem (np. zapis muzyczny w przypadku znaku dźwiękowego lub seria obrazów w przypadku znaku ruchomego), lecz prawdopodobnie w większości przypadków wykorzystywane będą

pliki elektroniczne (JPEG, MP3 lub MP4). Do każdego rodzaju znaku towarowego można dołączyć opis znaku towarowego. Dołączanie opisu jest szczególnie zalecane w przypadku znaku pozycyjnego stanowiącego deseń czy kolor, znaku ruchomego oraz znaków innych. Opisy tych znaków towarowych podlegają ujawnieniu w internetowej bazie Urzędu Patentowego (Register Plus dla Znaków Towarowych).

Nowelizacja przepisów przygotowuje grunt do udzielenia ochrony każdemu znakowi towarowemu, który można przedstawić w odpowiedniej formie przy użyciu powszechnie dostępnej technologii. Potencjalnie umożliwia też udzielanie w przyszłości ochrony znakom (np. zapachowym i smakowym), które tej ochrony obecnie nie mogą otrzymać z uwagi na ograniczenia technologiczne. Każdy, także nieznan jeszcze dzisiaj rodzaj znaku towarowego będzie mógł być objęty ochroną, o ile w wyniku zmian technologicznych będzie nadawał się do odtworzenia w rejestrze w sposób wyraźny, precyzyjny, odrębny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwałe i obiektywny celem umożliwienia właściwym organom i społeczeństwu jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi znaku.

Znowelizowane przepisy stosuje się do znaków towarowych zgłaszanych w Urzędzie od 16 marca 2019 r., a także do znaków zgłoszonych wcześniej, o ile postępowanie o udzielenie prawa nie zostało niezakończony przed tym dniem.

Podsumowanie

Uporządkowane informacje co do nowej definicji znaku towarowego i sposobów przedstawiania znaków towarowych, zwłaszcza tych niekonwencjonalnych, znalazły się w opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Patentowego „[Wspólnym komunikacie w sprawie sposobu przedstawiania nowych rodzajów znaków towarowych](#)” oraz w informacji zawierającej [wskazówki dla zgłaszających nowe rodzaje znaków](#). Z materiałów tych dowiemy się, jak do sprawy podchodzi EUIPO oraz Urząd Patentowy RP. Należy podkreślić, że Urząd wychodzi również naprzeciw przedsiębiorcom, którzy nie chcą samodzielnie określać rodzaju zgłaszanego znaku. W przypadku niewskazania rodzaju znaku w zgłoszeniu Urząd na podstawie reprezentacji znaku określi jego rodzaj i powiadomi zgłaszającego. Zgłaszający, który błędnie zaklasyfikował swój znak, zostanie powiadomiony o wyniku dokonanej przez Urząd oceny oraz o przysługującym mu terminie na zajęcie stanowiska.

Postęp technologiczny sprawił, że wymóg graficznej przedstawialności każdego znaku towarowego zaczął ograniczać możliwości przedsiębiorców. Liberalizacja przepisów i zniesienie tego wymogu ułatwia rejestrację używanych przez nich w obrocie gospodarczym oznaczeń. Może także przyczynić się do

wzrostu liczby zarejestrowanych niekonwencjonalnych znaków towarowych. Zmiany wprowadzone do Prawa własności przemysłowej dają ogromne możliwości przede wszystkim przedsiębiorcom z branży gamingowej, fonograficznej, filmowej czy marketingowej.

Marżena Białasik-Kendzior, Monika Dynowska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny

MONIKA WIECZORKOWSKA

Nowelizacja Prawa własności przemysłowej wprowadza zmiany dotyczące szczególnych rodzajów znaków towarowych, takich jak znaki wspólne i gwarancyjne. Wspólny znak towarowy występował już w poprzedniej ustawie, nowością jest natomiast znak towarowy gwarancyjny, który zastąpił wspólny znak towarowy gwarancyjny. Co te zmiany oznaczają dla przedsiębiorców?

Wspólny znak towarowy

Większość znaków towarowych to tzw. znaki indywidualne, czyli oznaczenia przysługujące tylko jednemu uprawnionemu i najczęściej tylko przez niego używane. Istnieją jednak rzadziej spotykane rodzaje znaków towarowych, które wprawdzie również należą do jednego podmiotu, ale prawo do ich używania może przysługiwać wielu przedsiębiorcom. Takim znakiem jest na przykład wspólny znak towarowy. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy prawo ochronne na wspólny znak towarowy może zostać udzielone na rzecz:

- organizacji mającej zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu powołanej do reprezentowania interesów przedsiębiorców
- lub
- osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego.

Prawo używania wspólnego znaku towarowego przysługuje:

- w przypadku organizacji – tej organizacji lub jej członkom,
- w przypadku osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego – tej osobie lub osobom upoważnionym do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku.

Nowelizacja rozszerza zatem listę podmiotów, które mogą ubiegać się o ochronę tego rodzaju znaków towarowych. Dotychczas jedynymi uprawnionymi były organizacje posiadające osobowość prawną powołane do reprezentowania interesów przedsiębiorców. Po zmianach właścicielami wspólnego znaku towarowego mogą być np. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, wspólnoty mieszkaniowe, partie polityczne czy gminy.

Wspólny znak towarowy może być zatem używany równocześnie przez wiele podmiotów niebędących jego właścicielami. Jednakże przedsiębiorcy i osoby upoważnione mogą używać wspólnego znaku towarowego pod warunkiem, że stosują się do zasad dotyczących używania takiego znaku ustalonych w regulaminie przyjętym przez organizację.

Regulamin ten powinien w szczególności określać:

- osoby upoważnione do używania znaku,
- warunki członkostwa w organizacji,
- warunki używania znaku,
- skutki naruszenia postanowień regulaminu.

Wspólny znak towarowy nie musi poświadczać jakości towarów, choć jest to dopuszczalne. Regulamin używania wspólnego znaku towarowego może zawierać zapisy mające zagwarantować jakość towarów i usług członków organizacji.

Wspólne znaki towarowe, jako takie, nie są nową instytucją. Przykładem wspólnego znaku towarowego jest np. znak JUNGE POLNISCHE HAFERMASTGANS, którego właścicielem jest Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie, zrzeszająca ponad 80 podmiotów gospodarczych zajmujących się branżą drobiową, w tym uniwersytety rolnicze, związki hodowców i producentów drobiu, zakłady przetwórcze mięsa drobiowego, wytwórnie pasz oraz indywidualnych hodowców i producentów drobiu.



Innym przykładem wspólnego znaku towarowego jest znak Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki, organizacji skupiającej optometrystów oraz osoby i instytucje z dziedziny optometrii:



Właścicielem wspólnego znaku towarowego jest także Zrzeszenie Transportu Prywatnego ze Szczecina. Połączone grupy zrzeszenia świadczą usługi w zakresie przewozów osobowych, oferując konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.



Jak widać, dzięki wspólnemu znakowi towarowemu podmioty zrzeszone mogą wspólnie promować swoje towary, a także pozyskiwać klientów i dystrybutorów, co jest dużo tańsze i efektywniejsze niż rejestrowanie indywidualnych znaków towarowych i ich promowanie.

W niektórych przypadkach wspólne znaki towarowe pozwoliły rozwiązać problemy dotyczące uprawnień do używania znaków towarowych należących do zjednoczeń lub zrzeszeń przedsiębiorstw działających w czasach PRL. Takim przykładem jest dobrze znany znak HERBAPOL chroniony na rzecz PPHU HERBAPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy. Znak towarowy Herbapol powstał w latach 40. XX wieku dla państwowych firm zajmujących się przetwórstwem ziół należących do Zjednoczenia Przemysłu Zielarskiego „Herbapol” w Warszawie. Obecnie jest używany wspólnie przez kilka podmiotów działających pod nazwą Herbapol.

Innym znakiem tego rodzaju jest znak słowny POLLENA nadal chroniony na rzecz Ciech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie czy też znak POLMOS chroniony na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowego Znaki Wspólne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.



Znak towarowy gwarancyjny

Nowelizacja wprowadza również regulację dotyczącą znaku towarowego gwarancyjnego. Zgodnie z definicją jest to znak, który pozwala odróżnić towary certyfikowane przez uprawnionego (np. ze względu na materiał, sposób produkcji, jakość, precyzję lub inne właściwości) od towarów niecertyfikowanych. Znaki towarowe gwarancyjne zastąpiły dotychczasowe wspólne znaki towarowe gwarancyjne.

Prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny może zostać udzielone osobie fizycznej lub osobie prawnej (w tym instytucjom, organom oraz podmiotom prawa publicznego), które nie prowadzą działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane.

Znaku towarowego gwarancyjnego mogą używać wyłącznie osoby spełniające kryteria ustalone w regulaminie znaku przyjętym przez uprawnionego. Właściciel znaku ma w tym przypadku prawo kontrolować sposób i jakość wytwarzania produktów oznaczonych tym znakiem. Nie może on jednak odmówić, bez ważnych powodów, prawa używania znaku podmiotom, które spełniają kryteria określone w regulaminie.

Znaki towarowe gwarancyjne mają zapewnić konsumentowi konkretne właściwości produktów oznaczonych takim znakiem. Standard tych właściwości określony jest w regulaminie, który musi jasno i precyzyjnie wskazywać w szczególności:

- osoby uprawnione do używania znaku,
- właściwości, które mają być poświadczane znakiem,
- sposób badania tych właściwości,
- sposób nadzorowania używania znaku,
- warunki używania znaku,
- skutki naruszenia postanowień regulaminu.

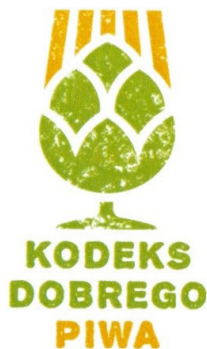
Nowością jest wyraźny zapis, że znak towarowy gwarancyjny może składać się z elementów wskazujących na pochodzenie geograficzne towarów. W przeciwieństwie do innych znaków towarowych znak towarowy gwarancyjny może uzyskać ochronę, nawet jeśli zawiera wyłącznie elementy wskazujące na pochodzenie geograficzne towarów, co nie jest możliwe w przypadku innych znaków towarowych. Co istotne, wskazanie pochodzenia geograficznego znaku towarowego gwarancyjnego musi być prawdziwe.

Należy jednak pamiętać, że właściciel takiego znaku towarowego nie ma prawa zakazać osobie trzeciej używania oznaczeń zawierających elementy geograficzne, jeżeli osoba trzecia używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Poprzednia ustawa w sprawach nieuregulowanych odwoływała się odpowiednio do przepisów o znakach towarowych. Nowelizacja precyzuje, że ani na wspólny znak towarowy (omówiony powyżej), ani na znak towarowy gwarancyjny nie może być udzielone prawo ochronne, jeżeli istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż znak towarowy gwarancyjny.

Nowe znaki towarowe gwarancyjne można zgłaszać od 16 marca 2019 r. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów dotychczasowych wspólnych znaków towarowych gwarancyjnych.

Znak Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich z siedzibą w Olsztynie, inicjatywy dziesięciu lokalnych browarów, używany jest dla piwa wytwarzanego zgodnie z zasadami warzenia piwa określonymi w regulaminie przyjętym przez Stowarzyszenie:



Inny przykład to znak PRODUKT TRADYCYJNY Z MAŁOPOLSKI, którego właścicielem jest Województwo Małopolskie:



Prawo do używania tego znaku towarowego udzielane jest podmiotom wytwarzającym produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pochodzące z obszaru geograficznego województwa małopolskiego.

Właścicielem wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego jest także Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych z Zaklikowa:



Produkty oznaczone tym znakiem charakteryzują się korzystną ceną i wysoką jakością; często pochodzą z małych rodzinnych firm, nie zaś dużych zakładów ceramicznych.

Wspólnym znakiem towarowym gwarancyjnym jest także znak, którego właścicielem jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.:



Znak potwierdza zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego i jest stosowany w oznakowaniu i reklamie produktów ekologicznych.

Innym znanym wspólnym znakiem towarowym gwarancyjnym jest znak Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego z Warszawy, służący do oznaczania produktów spożywczych wytworzonych z naturalnych surowców i produkowanych tradycyjnymi metodami:



Skąd wynikała potrzeba zmian?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do regulacji unijnych znaków towarowych. Od 1 października 2017 r. w EUIPO można zgłaszać znaki certyfikujące. Od tego czasu zgłoszono 156 takich znaków, przy czym tylko 22 z nich uzyskały rejestrację, np.:



To właśnie możliwością rejestracji znaków certyfikujących w EUIPO polski ustawodawca uzasadnia potrzebę nowelizacji polskiej ustawy Prawo własności przemysłowej. Instytucja znaków towarowych gwarancyjnych ma zapewnić polskim przedsiębiorcom podobną ochronę, nie zmuszając ich do zgłaszania znaków certyfikujących w EUIPO, a co za tym idzie ponoszenia wyższych kosztów ochrony. Przedsiębiorcy mogą być przecież zainteresowani użytkowaniem takich znaków wyłącznie w Polsce.

Jedyną różnicą między znakami towarowymi gwarancyjnymi a znakami certyfikującymi jest to, że te, które zostały właśnie wprowadzone do Prawa własności przemysłowej, mogą wskazywać na pochodzenie geograficzne oznaczanych nimi towarów. W tym zakresie polska regulacja daje szerszą ochronę niż ta przewidziana dla unijnych znaków certyfikujących.

Analizując przepisy dotyczące dotychczas funkcjonujących w polskim porządku prawnym wspólnych znaków towarowych gwarancyjnych i nowych znaków towarowych gwarancyjnych, trzeba dojść do wniosku, że w zasadzie zmiana dotyczy jedynie nazewnictwa, istota znaku pozostaje bowiem ta sama. Nie wydaje się zatem, by polscy przedsiębiorcy byli dotychczas pozbawieni możliwości uzyskiwania tego rodzaju znaków towarowych.

Utrata prawa ochronnego na wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny

Podobnie jak inne znaki towarowe także wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny mogą zostać unieważnione, jeżeli nie zostały spełnio-

ne warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Nowelizacja jasno określa przesłanki unieważnienia obydwu rodzajów znaków towarowych.

Wspólne znaki towarowe i znaki towarowe gwarancyjne mogą zostać unieważnione, gdy:

- regulamin używania znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami,
- istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż wspólny znak towarowy czy znak towarowy gwarancyjny.

Powyższe znaki nie zostaną jednak unieważnione na wspomnianych podstawach, jeżeli uprawniony dokona odpowiednich zmian w regulaminie.

Nowelizacja zmienia również przesłanki wygaśnięcia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny. Oprócz standardowych przesłanek właściwych wszystkim znakom towarowym (przede wszystkim dotyczącym nieużywania znaku) prawo ochronne na wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny wygaśnie również w przypadku:

- niepodjęcia przez uprawnionego działań w celu uniemożliwienia używania wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego w sposób niezgodny z warunkami używania określonymi w regulaminie używania znaku,
- używania wspólnego znaku towarowego lub znaku gwarancyjnego przez uprawnionego w sposób powodujący ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż wspólny znak towarowy czy znak towarowy gwarancyjny,
- zmiany regulaminu używania wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego, w wyniku której regulamin ten nie spełnia wymagań wymienionych w odpowiednich przepisach ustawy, chyba że uprawniony przed wydaniem decyzji w sprawie wygaśnięcia prawa ochronnego dokona w regulaminie niezbędnych zmian pozwalających na usunięcie tych uchybień.

Wspomniane nowe przepisy mają zmotywować właścicieli znaków do sprawowania kontroli nad warunkami i sposobem używania tych oznaczeń przez podmioty uprawnione do ich używania. Leży to interesie wszystkich tych podmiotów. Zaniedbanie tego obowiązku grozi bowiem realną utratą praw. Wprowadzenie nowych przesłanek wygaśnięcia ma także na celu ochronę interesu konsumentów. Chodzi o zapewnienie, że z obrotu eliminowane będą znaki towarowe wspólne i gwarancyjne, które nie są używane zgodnie z wa-

runkami określonymi w regulaminie (przez co na przykład nie gwarantują szczególnych cech towarów) bądź wprowadzają w błąd co do charakteru czy znaczenia znaku.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z ustawą postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na wspólne znaki towarowe gwarancyjne, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stają się postępowaniami w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe gwarancyjne.

Natomiast zgłoszenia wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, z dniem wejścia w życie ustawy, czyli z dniem 16 marca 2019 r. stają się zgłoszeniami znaku towarowego gwarancyjnego.

Co istotne, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 16 września 2019 r., uprawniony może złożyć wniosek o przekształcenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy gwarancyjny w prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny.

Ocena zmian

Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie, zwłaszcza w zakresie rozszerzenia listy podmiotów uprawnionych do obu rodzajów znaków towarowych. Z pewnością przeloży się to na zwiększenie liczby zgłoszeń wspólnych i gwarancyjnych znaków towarowych. Praktyka pokazuje, że polskie podmioty są zainteresowane uzyskiwaniem ochrony takich oznaczeń. Skala zgłoszeń nie jest może duża, gdyż składa się ich średnio kilkanaście rocznie, jednakże dla niektórych podmiotów jest to istotna forma ochrony. Należy przy tym pamiętać, że w przeciwieństwie do indywidualnych znaków towarowych jednym wspólnym znakiem towarowym czy znakiem towarowym gwarancyjnym może posługiwać się bardzo wiele podmiotów.

Oba rodzaje znaków towarowych są skutecznym narzędziem marketingowym dla uprawnionych. Znaki towarowe gwarancyjne są szczególnie ważne także dla konsumentów, jako że gwarantują szczególne cechy produktów nimi opatrzonych.

Po zmianie przepisy dotyczące uzyskania i utraty ochrony na wspólne i gwarancyjne znaki towarowe stały się pełniejsze i bardziej precyzyjne, co z pewnością należy uznać za korzystne dla zgłaszających.

Monika Wieczorkowska, rzecznik patentowy, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Licencjobiorca powodem – nowe, istotne uprawnienie

DR MONIKA A. GÓRSKA

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadziła znaczącą zmianę dotyczącą legitymacji czynnej licencjobiorcy w postępowaniach o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Dotychczas, w przypadku krajowych znaków towarowych, tylko licencjobiorca wyłączny i wpisany do rejestru mógł na równi z uprawnionym dochodzić roszczeń z powodu naruszenia znaku towarowego, o ile umowa licencyjna nie stanowiła inaczej. Od 16 marca 2019 r. to się zmieniło.

Licencjobiorca może być powodem w sprawie o naruszenie znaku towarowego

Znowelizowane przepisy Prawa własności przemysłowej przewidują, że za zgodą uprawnionego licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie, o ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej. Do wystąpienia z powództwem jest uprawniony zarówno licencjobiorca wyłączny, jak i niewyłączny – przepis nie różnicuje bowiem kategorii licencjobiorców, posługując się ogólnym pojęciem „licencjobiorca”. Jest to znacząca zmiana.

Dotychczas art. 76 ust. 6 zd. 2 p.w.p. przyznawał to uprawnienie jedynie licencjobiorcy wyłącznemu, a na dodatek wyłącznie takiemu, który został wpisany do rejestru. Krąg legitymowanych czynnie do wystąpienia w sprawie o naruszenie znaku towarowego był więc ograniczony. Licencjobiorca wyłączny niewpisany do rejestru nie miał, podobnie jak licencjobiorca niewyłączny, legitymacji czynnej, a zatem nie mógł skutecznie wnieść powództwa w sprawie o naruszenie prawa ochronnego na krajowy znak towarowy. W tym zakresie dyrektywa 2015/2436 i nowe przepisy Prawa własności przemysłowej, które ją implementują, klarują sytuację prawną licencjobiorcy krajowych znaków towarowych i zrównują jego pozycję z licencjobiorcą unijnych znaków towarowych, o czym pisaliśmy [już tutaj](#).

Nowy przepis art. 163 ust. 11 p.w.p. uzależnia możliwość wystąpienia z powództwem przez licencjobiorcę od zgody uprawnionego. Strony będą mogły taką zgodę przewidzieć od razu w umowie, jak również będą mogły wyraźnie wyłączyć takie uprawnienie licencjobiorcy. Jeżeli strony na etapie zawierania umowy licencyjnej nie wprowadziły do niej postanowień dotyczących wnoszenia powództwa o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, uprawniony może wyrazić zgodę później. Wprawdzie nowy art. 163 ust. 11 p.w.p. nie określa, czy zgoda uprawnionego musi być w formie pisemnej pod rygo-

rem nieważności, wydaje się jednak, że skoro umowa licencyjna – niezależnie od tego, czy dotyczy licencji wyłącznej, czy licencji niewyłącznej – wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, to zgoda uprawnionego także.

Znowelizowane przepisy przewidują, że licencjobiorca wyłączny może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego, jeżeli uprawniony, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z takim powództwem. Wydaje się, że przepis ten ma umożliwić licencjobiorcy wyłącznemu podjęcie kroków na drodze sądowej nawet wtedy, gdy umowa licencyjna nie zawiera uprzedniej zgody uprawnionego. Licencjobiorca wyłączny powinien wówczas wezwać uprawnionego do działania i wyznaczyć mu w tym zakresie stosowny termin, po upływie którego to licencjobiorca wyłączny będzie mógł samodzielnie dochodzić zaniechania naruszeń znaku towarowego.

Licencjobiorca może przystąpić do procesu w celu dochodzenia odszkodowania

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 163 ust. 12 p.w.p. licencjobiorca, jeśli sam nie wytacza powództwa, ma prawo wstąpić do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wszczętej przez uprawnionego z tego prawa w celu uzyskania odszkodowania. Przepis dotyczy każdego licencjobiorcy, tj. zarówno licencjobiorcy wyłącznego, jak i niewyłącznego, bowiem w treści przepisu nie ma takiego rozróżnienia i użyte jest ogólne określenie „licencjobiorca”.

Wpis licencji do rejestru znaków towarowych

Znowelizowany przepis art. 163 ust. 5 p.w.p. przewiduje, że licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru znaków towarowych. Ponieważ przepis nie wprowadza rozróżnienia, należy przyjąć, że do rejestru znaków towarowych można obecnie wpisać zarówno licencję wyłączną, jak i niewyłączną. Wpis licencji do rejestru znaków potwierdzi np. legitymację licencjobiorcy w postępowaniu o naruszenie znaku towarowego.

Podsumowanie

Nowelizacja Prawa własności przemysłowej w opisanym zakresie jest pożądana. Wprowadza ona tożsame uprawnienia dla licencjobiorców unijnych znaków towarowych (zob. art. 25 [rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady \(UE\) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej](#)) i krajowych znaków towarowych. Spójność taka wpłynie pozytywnie na pewność prawa i orzecznictwa, a także na ujednoczenie praktyk stosowanych przez unijne i krajowe urzędy.

dr Monika A. Górską, radca prawny, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Znaki towarowe w słownikach i encyklopediach

LENA MARCINOSKA

Czy uprawniony ze znaku może zażądać od wydawcy słownika, aby obok potocznego znaczenia słowa będącego znakiem towarowym umieścić informację, że jest to zastrzeżony znak towarowy?

Niektóre znaki towarowe tak silnie zadomawiają się w języku, że zaczynają funkcjonować nie tylko jako oznaczenie pochodzenia od określonego przedsiębiorcy, ale także jako nazwa potoczna lub rodzajowa dla określonej kategorii towarów czy usług.

Starsze pokolenia pamiętają, że przez lata elektroluks był w Polsce synonimem odkurzacza, bez względu na jego markę. To znaczenie odeszło do lamusa i dziś Elektrolux jest rozumiany jako marka sprzętu AGD. Słowo pampers bywa jednak używane na oznaczenie jednorazowej pieluszki, lycra to potoczna nazwa tkaniny z elastycznym dodatkiem, a teflon to określenie śliskiego, nieprzywieralnego tworzywa. A przecież wszystkie te słowa wskazują również na pochodzenie z określonego źródła i są zastrzeżonymi znakami towarowymi – kolejno na rzecz spółek Procter & Gamble, Invista Technologies i Chemours.

Sęk w tym, że autorów słowników i uprawnionych ze znaków towarowych interesują zupełnie inne kwestie. Pierwszych – słowa używane przez użytkowników języka, drugich – prawa ucieleśnione w słowach, które na rynku służą przede wszystkim do oznaczenia pochodzenia. Niestety niektóre słowniki ograniczają się do podania wyłącznie potocznego znaczenia takich słów, pomijając fakt, że stanowią one także, a może przede wszystkim, zarejestrowane znaki towarowe. A przecież uprawnieni ponoszą zwykle ogromne nakłady na zbudowanie rozpoznawalności i wartości swoich znaków. Zamieszczenie znaku towarowego w słowniku lub podobnej publikacji ze wskazaniem jedynie jego znaczenia potocznego czy rodzajowego, bez podania jego pierwotnego znaczenia (tj. jako znaku towarowego), może osłabiać siłę odróżniającą znaku towarowego, która jest jego najważniejszą cechą i czynnikiem wpływającym na jego wartość i sens ochrony.

Właściciele znaków towarowych mają prawo i obowiązek dbać o znak i jego zdolność odróżniającą, a zatem muszą mieć narzędzia służące temu celowi. Jednym z nich jest prawo żądania od wydawcy słownika, encyklopedii lub podobnej publikacji, aby ten wskazał, że użyte tam hasło stanowi znak towarowy.

Nowy stary środek ochrony

Prawo Unii Europejskiej od dawna jasno reguluje kwestie umieszczania w słownikach, encyklopediach i podobnych publikacjach znaczeń słów będących znakami towarowymi, a praktyka w tym zakresie jest ugruntowana. Takie regulacje obowiązują w Polsce od dawna względem unijnych znaków towarowych. Wynika to z art. 12 [rozporządzenia nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej](#) (a wcześniej z art. 10 poprzednio obowiązujących: [rozporządzenia nr 207/2009 z 26 lutego 2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego](#) i [rozporządzenia nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego](#)). Przepisy rozporządzenia są stosowane w Polsce bezpośrednio, bez konieczności ich implementacji, i właściciele znaków unijnych mogą się na nie powoływać.

Przepisy te nie były jednak dotychczas implementowane w polskiej ustawie Prawo własności przemysłowej. Najnowsza nowelizacja Prawa własności przemysłowej zmienia ten stan rzeczy i daje tożsamy uprawnienie tym, którzy dysponują wyłącznie znakami krajowymi¹.

Nowy art. 296 ust 1(3) p.w.p. przewiduje, że jeżeli znak towarowy zamieszczony (reprodukowany²) w słowniku, encyklopedii lub w podobnym zbiorze informacji w formie drukowanej lub elektronicznej stwarza wrażenie, że stanowi nazwę rodzajową towaru, wydawca zapewnia – na żądanie uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy – aby takiemu zamieszczeniu towarzyszyło wskazanie, że jest to zarejestrowany znak towarowy.

Czego może się domagać uprawniony z praw ochronnych na znak towarowy?

Nowe uprawnienie właścicieli znaków towarowych aktualizuje się wtedy, gdy wydawca umieścił już dany wyraz w słowniku lub encyklopedii, ale pominął fakt, że jest ono zarejestrowanym znakiem towarowym, ograniczając się do definicji rodzajowej lub znaczenia potocznego. Właściciel znaku może domagać się dodania informacji, że dane słowo jest znakiem towarowym.

Właściciel znaku towarowego nie może jednak żądać, by wydawca w ogóle usunął hasło z publikacji. Nie może też domagać się, by wydawca wyeliminował rodzajowe czy potoczne znaczenie hasła i zastąpił je informacją, że

1) Konieczność wprowadzenia takiego przepisu wynika z obowiązku implementacji dyrektywy nr 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. odnoszącej się do znaków towarowych, a konkretnie z jej art. 12.

2) W nowelizacji Prawa własności przemysłowej, za sformulowaniem dyrektywy nr 2015/2436, użyto terminu „reprodukcja” znaku towarowego, którego dla jasności wykładu unikamy. Ustawodawca pod słowem „reprodukcja” rozumie zamieszczenie znaku słownego w takiej formie językowej, w jakiej został on zarejestrowany.

stanowi ono zarejestrowany znak towarowy. Każdy słownik powinien być źródłem rzetelnej i sprawdzonej wiedzy, a wydawcy mają prawo odnotowywać faktyczne zachowania użytkowników języka, jeżeli takowe mają w rzeczywistości miejsce.

Co powinien zrobić wydawca?

Adresatem omawianego obowiązku są wydawcy słowników (zarówno ogólnych, jak i specjalistycznych), encyklopedii i podobnych zbiorów informacji. Przepis dotyczy więc, najogólniej rzecz ujmując, wydawców wszelkich publikacji stanowiących źródło wiedzy. Nie ma przy tym znaczenia, czy publikacja ma postać drukowaną, czy elektroniczną. Forma publikacji wpływa jedynie na termin zastosowania się przez wydawcę do żądania uprawnionego ze znaku. W przypadku publikacji drukowanych wydawca powinien dokonać zmiany najpóźniej w następnym wydaniu publikacji, a w przypadku publikacji w formie elektronicznej – bezzwłocznie.

Wyzwaniem może okazać się realizowanie uprawnień właścicieli znaków wobec cyfrowych słowników czy encyklopedii, których treść tworzy społeczność (*user generated content*). Nie mają one przecież centralnego wydawcy, który mógłby zadośćuczynić żądaniu. Mimo to trudno wyobrazić sobie, aby takie „platformy wiedzy” pozostawały poza zakresem przepisu, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich obecne znaczenie. Nad wypełnianiem obowiązków wynikających z omawianego przepisu powinni czuwać np. ich administratorzy lub podmioty za nie odpowiedzialne.

Polski ustawodawca nie zawarł w nowym przepisie zaleceń dla wydawców, jak wskazywać, że słowo stanowi zarejestrowany znak towarowy. Podobnie zresztą postąpiło większość krajów, które implementację dyrektywy 2015/2436 mają już za sobą. Tylko niektóre regulacje (np. [norweskie](#)) udzielają wskazówek, w jaki sposób obowiązek może zostać wykonany. Zwykle to właściciel znaku towarowego określa w wezwaniu, w jaki sposób wydawca powinien podać informacje o znaku towarowym. Niektórzy uprawnieni proszą, aby słowu towarzyszyło wskazanie, że jest to znak towarowy zarejestrowany na rzecz danej spółki. Inni proszą o dodanie oznaczenia ®.

Optymalnie będzie, jeśli wydawca i uprawniony ze znaku wspólnie wypracują metodę odzwierciedlenia faktu rejestracji. Powinna ona bowiem uwzględniać zarówno postulaty uprawnionego i przepisy prawa, jak i zasady redakcyjne przyjęte przez wydawcę. Bez wątplenia jednak wydawca, umieszczając znak towarowy, powinien uwzględnić to, jak znak towarowy został zarejestrowany. Jeśli np. znak pisany jest małą literą, to w publikacji należałoby umieścić go w taki właśnie sposób. Za zasadne można uznać żądanie właściciela znaku,

aby znaczenie wyrazu jako znaku towarowego podane było w pierwszej kolejności – to zwykle ono jest przecież pierwotnym znaczeniem wyrazu.

A jeśli wydawca nie zastosuje się do wezwania właściciela znaku?

Praktyka wskazuje, że wydawcy chętnie współpracują i z pełnym zrozumieniem oraz profesjonalizmem reagują na wezwania właścicieli znaków. Podobnie jak w innych krajach, nie należy zatem spodziewać się sporów sądowych, które za podstawę przyjmowałyby omawiany przepis.

Czysto teoretycznie, wydawca, który nie zastosuje się do wezwania właściciela znaku i nie zamieści informacji o jego rejestracji, może narazić się na postępowanie cywilne. Właściciel znaku będzie mógł domagać się w nim, by sąd nakazał umieszczenie w publikacji stosownej informacji o rejestracji danego słowa jako znaku towarowego. Nieco bardziej skomplikowane byłoby podnoszenie przez właścicieli innych roszczeń, np. nakazania zniszczenia nowych publikacji (papierowych), które mimo wezwania nie odzwierciedlają informacji o znaku, czy nakazania wydawcy opublikowania informacji o wyroku.

Podsumowanie

Nowe uprawnienie właścicieli krajowych znaków towarowych stanowi pewne specyficzne narzędzie ochrony. Odtworzenie zarejestrowanego znaku towarowego w słowniku czy encyklopedii nie wchodzi przecież w zakres typowego „używania znaku”, o jakim mowa w pozostałych przepisach dotyczących naruszeń praw ze znaków towarowych.

Choć można się zastanawiać, czy implementacja przepisu nie powinna być bardziej precyzyjna i dostosowana np. do obecnego poziomu cyfryzacji, to bez wątpliwości należy ocenić ją pozytywnie. Uprawnienie nie jest ani nowe, ani rewolucyjne, a z całą pewnością stanowi wsparcie dla tych właścicieli znaków, którzy w swoim portfolio zgromadzili wyłącznie krajowe rejestracje. Zrównuje też wreszcie uprawnienia właścicieli znaków krajowych z uprawnieniami właścicieli znaków unijnych. Nie ma żadnych podstaw, aby były one różne. Implementacja to także przypieczętowanie stosowanych już przez wydawców w Polsce dobrych praktyk w zakresie reprodukcji znaków.

Krąg uprawnionych z nowego przepisu Prawa własności przemysłowej może wydawać się dziś dość wąski. Trzeba jednak mieć na uwadze, że język stale ewoluuje, a z wyzwaniem zadbania o należyte zamieszczenie znaku w słowniku czy encyklopedii może jutro mierzyć się ten właściciel znaku, który dziś takiej potrzeby nie dostrzega.

Pojawianie się znaków towarowych w słownikach jest blisko związane z zagadnieniem degeneracji, ale to już temat na osobny artykuł. Bez wątpliwości

jednak właściciele znaków krajowych do katalogu działań przeciwdziałających degeneracji (takich jak walka z naruszeniami, sprzeciwianie się kolizyjnym zgłoszeniom, promocja znaków i reklama) mogą dodać monitorowanie używania znaków w słownikach, encyklopediach i podobnych zbiorach oraz reagowanie, gdy treść hasła omawiającego znaczenie reprodukowanego znaku słownego nie spełnia omawianych wyżej wymogów.

Lena Marcinowska, adwokat, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Odpowiedzialność pośredników za naruszenie znaku towarowego

KATARZYNA PIKORA

Obowiązująca od 16 marca 2019 r. nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej przewiduje, że za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego odpowiada również osoba, z której usług korzystano przy naruszeniu. Właściciel znaku towarowego może żądać od takiej osoby zaniechania naruszania znaku towarowego, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści i naprawienia szkody (gdy naruszenie jest zawinione). Nowe przepisy wprowadzają więc odpowiedzialność własną pośrednika za naruszenie znaku towarowego.

Kim są pośrednicy?

Jak wynika z uzasadnienia do nowelizacji, wprowadzenie odpowiedzialności osób, których usługi wykorzystano przy naruszeniu, wynika z potrzeby uwzględnienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 lipca 2016 r. w sprawie o sygnaturze C-494/15 (o którym pisaliśmy [tutaj](#)). Trybunał stwierdził w nim, że dzierżawca hal targowych poddzierżawiający stanowiska handlowe sprzedawcom, których część sprzedaje towary podrobione, jest pośrednikiem, z którego usług korzysta osoba trzecia przy naruszeniu prawa własności intelektualnej. Wobec takiego pośrednika mogą zostać wydane zakazy sądowe takie same jak wobec bezpośredniego naruszcyciela.

Nowe przepisy Prawa własności przemysłowej (art. 296 ust. 3 p.w.p.) mają więc zastosowanie do właścicieli i dzierżawców hal, centrów handlowych i targowisk, którzy udostępniają stoiska handlowe osobom handlującym podróbkami. Objęte nimi powinny być także podmioty świadczące inne usługi, z których korzystano przy naruszeniu znaku. Wydaje się, że warunkiem

uznania danej usługi za „usługę, z której korzystano przy naruszeniu znaku towarowego” powinno być ustalenie, czy świadczeniu danej usługi towarzyszy naruszenie znaku przez bezpośredniego naruszcyciela.

Naruszeniem znaku jest m.in. umieszczenie go na towarach, oferowanie i sprzedaż takich towarów, a także import, eksport lub składowanie takich towarów w celu oferowania. Zatem za usługę, z której korzystano przy naruszeniu, mógłby zostać uznany wynajem magazynów i hal, w których składowane lub produkowane są podrobione towary. Pośrednikami będą więc osoby wynajmujące magazyny i hale, a także różne platformy zakupowe online umożliwiające oferowanie i sprzedaż produktów. Za usługę, z której korzystano przy naruszeniu, nie powinny być za to uznane usługi kurierskie czy pocztowe, ponieważ sam transport towarów co do zasady nie stanowi naruszenia znaku towarowego. Jednak katalog pośredników, którzy będą odpowiadać za naruszenie znaku, jest otwarty.

Czy do tej pory pośrednicy byli bezkarni?

Wprowadzenie do Prawa własności przemysłowej odpowiedzialności pośredników za naruszenie znaku nie oznacza, że do tej pory nie ponosili oni żadnej odpowiedzialności. Mogli odpowiadać na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, to jest jako pomocnik w naruszeniu lub osoba, która świadomie skorzystała z wyrządzonej szkody (o tym pisaliśmy [tutaj](#)). Właściciel znaku mógł jednak żądać tylko odszkodowania za wyrządzoną mu szkodę. W praktyce odpowiedzialność pośrednika była trudna do wykazania.

Głównym problemem było wykazanie wysokości szkody wyrządzonej przez pośrednika, a także udowodnienie związku przyczynowego pomiędzy jego działalnością (np. wynajmowaniem powierzchni sklepowej) a naruszeniem znaku towarowego. W takim przypadku konieczne było przekonanie sądu, że normalnym następstwem wynajęcia powierzchni sklepowej było właśnie naruszenie znaku.

Właściciele znaku, którzy chcieli przypisać pośrednikowi odpowiedzialność za skorzystanie z wyrządzonej szkody, mogli mieć też kłopot z wykazaniem, że dostawca usługi osiągnął korzyść z faktu naruszenia znaku towarowego. W praktyce oznaczało to konieczność udowodnienia, że sprzedawcy w wynajmowanych stoiskach handlowych sprzedawali tylko podróbki, w związku z czym czynsz najmu był dla właściciela nieruchomości korzyścią z takiej sprzedaży.

Wydaje się, że powyższe trudności dowodowe, a w szczególności bardzo ograniczony krąg dostępnych roszczeń (tylko odszkodowanie), skutecznie powstrzymywały do tej pory właścicieli znaków od pozywania pośredników. Nowe przepisy dają uprawnionym szansę na łatwiejsze i skuteczniejsze egze-

kwowanie przysługujących im praw wyłącznych. Uzupełniają one implementację **dyrektywy Enforcement**, czyli dyrektywy 2004/48/WE z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (art. 11 zdanie trzecie).

Co właściciel znaku będzie musiał udowodnić w procesie?

Nowe przepisy zasadniczo eliminują dotychczasowe trudności związane z pociągnięciem do odpowiedzialności pośredników, których usługi są wykorzystywane w naruszeniu znaku. Nie trzeba będzie udowadniać związku przyczynowego pomiędzy działaniem pośrednika a naruszeniem znaku towarowego. Taki związek jest stwierdzony z mocy ustawy.

Właściciel znaku będzie musiał wykazać, że doszło do naruszenia znaku towarowego, np. że na danym stoisku handlowym sprzedawane są towary podrobione. Choć nowe przepisy nie przewidują przesłanek wyłączenia odpowiedzialności pośrednika (brak wiedzy o naruszeniu), wydaje się, że sama sprzedaż towarów naruszających na terenie jego nieruchomości nie spowoduje automatycznej odpowiedzialności właściciela hali czy wynajmującego. W świetle obecnie obowiązujących przepisów trudno jest obronić tezę, że właściciel hali targowej czy centrum handlowego ma obowiązek nadzorować działalność wszystkich osób prowadzących na jego nieruchomości stoiska handlowe i reagować na stwierdzone naruszenia.

Jak wskazuje Trybunał w przywoływanej sprawie C-494/15, nie można wymagać od pośrednika, by sprawował ogólny i stały nadzór nad swoimi klientami. Pośrednik może natomiast zostać zmuszony do przewidzenia środków, które pozwolą uniknąć dalszych naruszeń tego samego rodzaju przez ten sam podmiot handlujący. Rozsądne zatem wydaje się podejście, że uprawniony ze znaku będzie musiał zawiadomić pośrednika (np. właściciela hali) o naruszającej działalności jego klientów (np. sprzedawców) oraz wezwać go do uniemożliwienia sprzedawcom dalszego naruszania lub w inny sposób wykazać, że właściciel wiedział o takiej działalności. W procesie uprawniony ze znaku będzie wykazywał, że mimo takiej wiedzy pośrednik nie podjął działań w celu doprowadzenia do zaprzestania naruszania znaku towarowego. Jest jednak oczywiste, że orzecznictwo ostatecznie przesądzi, jakie przesłanki trzeba będzie wykazać.

Skutki w świecie cyfrowym

Nowa regulacja stanowi, że przepisu nie stosuje się do osoby, której odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 12–15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Oznacza to, że po spełnieniu warunków określonych we wspomnianej ustawie usługodawcy świadczą

cy usługi drogą elektroniczną nie ponoszą odpowiedzialności za transmisję lub przechowywanie danych, które naruszają znak towarowy. Jeśli jednak usługodawcy nie spełnią przesłanek wyłączenia ich odpowiedzialności na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, należy przyjąć, że będą odpowiadać na podstawie nowej regulacji.

Podsumowanie

Przesłanki odpowiedzialności pośredników usług, z których korzystano przy naruszeniu znaku towarowego, nie są jednoznaczne. Niewątpliwie przesłanki te powinny być ustalane z uwzględnieniem wskazań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i celów dyrektywy Enforcement. Choć dopiero orzecznictwo ostatecznie przesądzi, jak nowe przepisy powinny być stosowane, ich wprowadzenie należy ocenić pozytywnie.

Nowe przepisy eliminują dotychczasowe trudności dowodowe i powinny być skutecznym narzędziem w zwalczaniu naruszeń, gdy pozwanie bezpośredniego naruszcyciela jest trudne lub zupełnie nieefektywne. Nowe regulacje mogą też skłonić podmioty świadczące usługi najczęściej wykorzystywane przy naruszeniu znaku towarowego do zaostrzenia polityk stosowanych wobec klientów.

Odnosi się to przede wszystkim do właścicieli centrów czy hal handlowych, którzy nie mogą już pozostawać obojętni wobec tego, co faktycznie sprzedają osoby wynajmujące od nich stoiska handlowe. Oznaczać to może wprowadzanie odpowiednich regulaminów (lub postanowień w regulaminach już obowiązujących) zakazujących handlu towarami naruszającymi znaki towarowe i wprowadzających sankcje za ich złamanie, tak jak dzieje się to już w przypadku wielu pośredników świadczących usługi elektroniczne (np. właścicieli platform zakupowych).

Najbliższy rok powinien pokazać, czy nowe przepisy zmienią podejście podmiotów świadczących usługi wykorzystywane przy naruszeniu znaku.

Katarzyna Pikora, radca prawny, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Zmiany w przepisach dotyczących tranzytu podrobionych towarów

EWA GÓRNISIEWICZ-KACZOR

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej nastąpiło rozszerzenie uprawnień właścicieli praw do znaków towarowych. Od 16 marca 2019 r. mogą oni, na podstawie przepisów krajowych, zakazać osobom trzecim tranzytu podrobionych towarów.

Podrobiony towar często musi przebyć długą drogę. Głównym producentem podróbek trafiających na unijny rynek pozostają Chiny, czyli w trakcie transportu towary takie muszą przekroczyć granice Unii Europejskiej.

Z uwagi na położenie geograficzne Polski służby celno-skarbowe kładą nacisk na kontrole towarów pochodzących spoza UE i wchodzących na obszar Unii także pod kątem naruszeń praw własności intelektualnej. Są powody, dla których muszą być one szczególnie czujne. Podmioty zaangażowane w obrót podrobionymi towarami stosują różne zabiegi, aby zmniejszyć ryzyko wykrycia przewożonych towarów. Jedną z metod jest zgłaszanie towarów do procedury tranzytu. Założeniem jest, że towary w takiej procedurze są jedynie przewożone przez terytorium danego państwa i nie są tam wprowadzane na rynek.

Raporty publikowane m.in. przez EUIPO i Europol potwierdzają stosowanie procedury tranzytu m.in. dla tworzenia złożonych szlaków handlowych, które mają zakamuflować miejsce pochodzenia towaru (tak m.in. [2017 Situation Report on Counterfeiting and Piracy in the European Union](#)). Zdarzają się także potwierdzone przypadki, w których towary zgłoszone do procedury tranzytu nigdy nie opuściły Polski.

Długa droga do zmian

Pierwotnie towary w tranzycie były traktowane jako „niewidoczne” dla rynku Unii Europejskiej. TSUE stał na stanowisku, że nie dochodzi do naruszenia znaku towarowego, jeżeli nie nastąpiło dopuszczenie towarów do swobodnego obrotu na terenie UE, w tym także jeżeli nie ma dowodów na to, że są one na ten rynek przeznaczone. Dowodem na to, że towar będący w tranzycie jest faktycznie przeznaczony na rynek Unii, mogły być dokumenty potwierdzające prawdopodobne skierowanie tych towarów do unijnych konsumentów.

Tymczasem uprawniony mógł zakazać tranzytu tylko wtedy, gdy towary były przedmiotem działań mających na celu ich wprowadzenie do obrotu. Teore-

tyczne ryzyko takiego wprowadzenia uznane było za niewystarczające (zob. wyrok TSUE z 9 listopada 2006 r., C-281/05, z 1 grudnia 2011 r., C-446/09 i z 11 stycznia 2011 r., C-495/09). Z biegiem czasu dostrzeżono jednak, że towary z takich transportów nie pozostają obojętne dla rynku Unii i mogą się pojawić na tym rynku.

Wobec licznych postulatów, żeby wzmocnić ochronę znaków towarowych i skuteczniej zwalczać podróbki, prace nad zmianami unijnego prawa znaków towarowych objęły także kwestię tranzytu. Zebrane doświadczenia państw członkowskich dotyczące zatrzymań podrobionych towarów na granicy, w których zadeklarowana była procedura tranzytu, potwierdziły, że zmiany są potrzebne. Dlatego też pozytywnie oceniono zmiany zarówno na etapie przygotowań, jak i po ich wejściu w życie.

Prace zostały ukończone w grudniu 2015 r. Pakiet zmian objął rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (obecnie w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej) i dyrektywę mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Dla obu tych aktów prawnych zostały przewidziane bliźniacze zapisy w części dotyczącej tranzytu. Niemniej jednak rozporządzenie wywołuje skutek bezpośredni i dlatego już od 23 marca 2016 r., kiedy weszło w życie, właściciele unijnych znaków towarowych mogą występować o zakaz tranzytu. Natomiast zmiany wprowadzone przez dyrektywę każde państwo członkowskie miało indywidualnie inkorporować do swojego porządku prawnego.

Polska dokonała odpowiedniej transpozycji nowelizacją przepisów Prawa własności przemysłowej z 20 lutego 2019 r. Zmiana weszła w życie 16 marca 2019 r. Obecnie właściciel krajowego znaku towarowego może zakazać osobie trzeciej wprowadzenia w ramach obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów opatrzonych znakiem towarowym bez zezwolenia, które znajdują się w tranzycie i pochodzą z państwa trzeciego. Przepis ten ma zastosowanie również w odniesieniu do innych procedur celnych, które nie prowadzą do swobodnego dopuszczenia towarów do obrotu, w tym także czasowego składowania.

W postępowaniu sądowym pozwany nadal może się jednak bronić, udowadniając, że w państwie docelowym dane oznaczenie nie jest chronione. Wówczas właściciel znaku towarowego nie może skutecznie żądać zakazania tranzytu podrobionych towarów.

Kiedy mają zastosowanie przepisy dotyczące zakazu tranzytu?

Uprawnienie do zakazania tranzytu dotyczy towarów, na których zostało umieszczone oznaczenie:

- identyczne z zarejestrowanym znakiem towarowym
bądź
- podobne, tj. takie, którego nie można odróżnić pod względem jego istotnych cech od znaku zarejestrowanego.

Przez znak identyczny należy rozumieć znak, który powiela bez żadnych zmian lub uzupełnień wszystkie elementy tworzące dany chroniony znak towarowy, lub znak, który w ujęciu całościowym zawiera różnice tak nieznaczne, że mogą one zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (wyrok z 20 marca 2003 r. [C 291/00](#) w sprawie *LTJ Diffusion*). Z kolei znakiem podobnym będzie użyty na towarach znak, który nie może być odróżniony od znaku zarejestrowanego.

Praktyka stosowania przepisów dotyczących tranzytu

Polskie służby celno-skarbowe rokrocznie ujawniają i zatrzymują podrobione towary zgłaszane w procedurze tranzytu. Często takie transporty trafiają do Polski drogą lądową z Ukrainy bądź drogą morską z Chin. Wprowadzona nowelizacja zasadniczo nic nie zmieni w praktyce urzędów celno-skarbowych. Wzmocni ona natomiast pozycję właścicieli praw, dając im szersze uprawnienia w dochodzeniu ochrony.

Na gruncie przepisów dotyczących unijnych znaków towarowych takie sprawy zawisły już przed Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych. Jak już wspomniano, taką możliwość dla unijnych znaków towarowych przepisy przewidują już od marca 2016 r. W jednej z takich spraw wspomniany sąd nie miał wątpliwości i na wniosek właściciela unijnego znaku udzielił zabezpieczenia roszczeń o zakazanie tranzytu na terytorium Unii Europejskiej, m.in. przez zajęcie towarów zatrzymanych przez celników (np. tak np. [postanowienie SO z 30 czerwca 2016 r., XXII GWO 62/16](#)). Można zatem przypuszczać, że w niedługiej perspektywie na wokandach znajdą się nie tylko sprawy dotyczące tranzytu towarów z unijnymi, ale także z krajowymi znakami towarowymi.

Wprowadzone zmiany zwiększają poziom ochrony znaków towarowych i dają uprawnionym nowe narzędzie w walce z podróbkami. Jednak już teraz się mówi, że przepisy te nie są doskonałe i mają luki. Na przykład pojawia się pytanie, co w sytuacji, gdy z dokumentów nie będzie jasno wynikało, które państwo jest państwem docelowym dla danego transportu. W takiej sytuacji może się okazać, że nie będzie pewne, czy są podstawy dla orzeczenia zakazu tranzytu. Niezależnie od wspomnianych luk, wprowadzone zmiany powinny realnie wpłynąć na zmniejszenie liczby podrobionych towarów w UE.

Ewa Górnisiewicz-Kaczor, adwokat, praktyka własności intelektualnej kancelarii War-dyński i Wspólnicy

Praktyka własności intelektualnej

Od wielu lat wspieramy klientów zarówno w zarządzaniu portfelem przysługujących im praw własności intelektualnej, jak i w ich egzekwowaniu.

Prawa własności intelektualnej chronią dobra o charakterze niematerialnym, przede wszystkim utwory, patenty, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe, tj. dobra o charakterze intelektualnym, które – ucieleśnione w przedmiotach materialnych – stanowią przedmiot obrotu. Mają one ogromne znaczenie gospodarcze i często stanowią o sukcesie rynkowym i ekonomicznym przedsiębiorstwa. Akty prawa szczegółowo regulują sposoby uzyskiwania praw do tych dóbr oraz zasady korzystania z nich, a także określają, jakie działania osób trzecich stanowią ich naruszenie. Odrębnym reżimem prawnym jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Może ono uzupełniać ochronę poszczególnych praw własności intelektualnej, a także stanowić odrębną podstawę ochrony interesów przedsiębiorców.

Doradzamy klientom i reprezentujemy ich przed sądami cywilnymi i karnymi w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej przez osoby trzecie, a także nieuczciwej konkurencji. Współpracujemy z organami celnymi w postępowaniach dotyczących zatrzymanych na granicy towarów naruszających prawa własności intelektualnej.

W sprawach tego wymagających tworzymy zespoły interdyscyplinarne złożone z prawników doradzających z różnych dziedzin prawa, ale także współpracujemy z wieloma wybitnymi naukowcami z różnych dziedzin, zwłaszcza z przedstawicielami doktryny.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, patentów, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych i na oznaczenia geograficzne.

Opiniujemy i przygotowujemy różnorodne umowy rozporządzające prawami własności intelektualnej.

Zwalczamy naruszenia praw własności przemysłowej i nieuczciwą konkurencję.

Pomagamy chronić własność intelektualną w internecie.

Doradzamy, jak chronić dobra osobiste, a także jak skutecznie i bezpiecznie wykorzystywać dobra osobiste w obrocie gospodarczym.

Wardyński i Wspólnicy

Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Faks: 22 437 82 01, 22 537 82 01

E-mail: warsaw@wardynski.com.pl

