

# Podstawy biznesu i ochrona własności intelektualnej

Wykład semestr zimowy 2021/2022

dr inż. Anna Sałamacha  
Katedra Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji  
Wydział Zarządzania  
Politechnika Wrocławska



HR EXCELLENCE IN RESEARCH



Politechnika Wrocławska

# Wykład 3

## **Ochrona oznaczeń - znaki towarowe i usługowe oraz oznaczenia geograficzne**



HR EXCELLENCE IN RESEARCH



Politechnika Wroclawska

# Znak towarowy: definicja – art. 120

- każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa
- w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy

# Znak towarowy – art. 121,123

- na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne
- nie jest wykluczone uznanie za znak towarowy oznaczenia przeznaczonego do równoczesnego używania przez kilka osób, w tym przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów (wspólne prawo ochronne)
- zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa regulamin znaku przyjęty przez osoby, w tym przedsiębiorców

# Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które – art. 129 (1)

- 1) nie może być znakiem towarowym
- 2) nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone
- 3) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności
- 4) składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych
- 5) stanowi kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru
- 6) zostało zgłoszone w złej wierze
- 7) jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami

## Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które – art. 129 (2)

8) zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową

9) zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie

## Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które – art. 129 (3)

10) zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie

11) zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania

12) ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru

13) stanowi chronioną nazwę odmiany roślin i odnosi się do odmiany roślin tego samego lub pokrewnego gatunku

## Dodatkowe – art. 129

W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, znak towarowy zawierający element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd.

Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy zawierający element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego.

Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, których ochrona jest przewidziana na podstawie przepisów prawa i w zakresie w nich przewidzianym.



Po rozpatrzeniu sprzeciwu, znanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy – art. 132 (1)

- 1) którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich
- 2) identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów
- 3) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym
- 4) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego

Po rozpatrzeniu sprzeciwu, znanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy – art. 132 (2)

5) identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym

# Postępowanie w sprawie sprzeciwu – art. 152

- w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego
- od sprzeciwu należy wnieść opłatę
- sprzeciw zawiera oznaczenie stron, wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpis wnoszącego sprzeciw
- Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadamia zgłaszającego o wniesieniu sprzeciwu oraz informuje strony postępowania o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji
- Zgłaszający może odnieść się do dowodów i twierdzeń przez wnoszącego sprzeciw w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy
- Urząd Patentowy rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw

# Wspólny znak towarowy i wspólny znak towarowy gwarancyjny – art. 136 i 137

- Organizacja posiadająca osobowość prawną, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony do używania w obrocie przez tę organizację i przez zrzeszone w niej podmioty (wspólny znak towarowy).
- Organizacji posiadającej osobowość prawną, która sama nie używa znaku towarowego, może być udzielone prawo ochronne na znak przeznaczony do używania przez przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie znaku przyjętym przez uprawnioną organizację i podlegających w tym zakresie jej kontroli (wspólny znak towarowy gwarancyjny).

## Prawa ochronne na znaki towarowe – art. 153

- Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg
- Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym
- Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone, w drodze decyzji, dla wszystkich lub części towarów na kolejne okresy dziesięcioletnie
- Wniosek składa się przed końcem upływającego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem, wraz z wnioskiem uiszcza się opłatę za ochronę
- Wniosek może zostać złożony, za dodatkową opłatą, również w ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony, termin ten nie podlega przywróceniu

## Używanie znaku towarowego – art. 154

- 1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem
- 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług
- 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy

# Ograniczenia używania znaku towarowego – art. 158 i 160

- Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać posługiwania się przez inną osobę nazwą, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą, jeżeli nazwa ta nie jest używana w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem tej działalności i nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, w szczególności ze względu na różny profil działalności lub lokalny zasięg używania tej nazwy
- Osoba, która, prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie

## Informacje dodatkowe – art. 158 i 160

- Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu
- Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną



# Oznaczenia geograficzne – art. 174

- Są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru
- Na zagraniczne oznaczenia geograficzne można uzyskać w Polsce ochronę tylko, gdy oznaczenie korzysta z ochrony w kraju jego pochodzenia

# Oznaczeniami geograficznymi są – art. 175

1) nazwy regionalne jako oznaczenia służące do wyróżniania towarów, które: a) pochodzą z określonego terenu oraz b) posiadają szczególne właściwości, które wyłącznie lub w przeważającej mierze zawdzięczają oddziaływaniu środowiska geograficznego obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz ludzkie – których wytworzenie lub przetworzenie następuje na tym terenie

2) oznaczenia pochodzenia jako oznaczenia służące do wyróżniania towarów: a) pochodzących z określonego terenu oraz b) posiadających pewne szczególne właściwości albo inne cechy szczególne przypisywane pochodzeniu geograficznemu, czyli terenowi, gdzie zostały one wytworzone lub przetworzone

# Oznaczenia geograficzne – art. 175

Przez oznaczenia geograficzne rozumie się także oznaczenia stosowane dla towarów, które są wytworzone z surowców lub półproduktów pochodzących z określonego terenu, większego niż teren wytworzenia lub przetworzenia towaru, jeżeli są one przygotowywane w szczególnych warunkach i istnieje system kontroli przestrzegania tych warunków

# Prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne

Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych, prowadzonego przez Urząd Patentowy (art. 184)

Osoby, które działając na danym terenie używały wcześniej, w dobrej wierze, oznaczenia geograficznego, a ich towary nie spełniają warunków będących podstawą udzielenia prawa z rejestracji, mogą go nadal używać, jednakże nie dłużej niż przez rok, począwszy od dnia udzielenia prawa z rejestracji (art. 186)