

Spór o Valentino, czyli koegzystencja marek na rynku regulowana umownie

Czy dwaj przedsiębiorcy o tej samej z pozoru nazwie mogą współistnieć obok siebie na rynku? Czy warto zawrzeć umowę o koegzystencji, by zabezpieczyć prawa każdego z podmiotów? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarcza przebieg sądowego sporu Valentino kontra Valentino



Joanna Rafalska
rzecznik patentowy
z Patpol Kancelaria Patentowa

Niedawno znów było głośno o zainicjowanym jeszcze w 2019 r. w Kalifornii sporze sądowym pomiędzy dwoma producentami dóbr z segmentu odzieżowego. Garavani Valentino zyskał światową sławę, tworząc prawdziwe imperium dóbr luksusowych, natomiast Mario Valentino stał się znanym producentem na rynku krajowym. Marka Mario Valentino powstała w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku (w jej ofercie jest głównie galanteria skórzana), natomiast dużo bardziej utożsamiany z tą nazwą dom mody Valentino powstał kilka lat później, w 1960 r. Konkurencyjna działalność obu przedsiębiorców startowała niezależnie, a ich kariery potoczyły się odmiennie, jednemu z nich przynosząc o wiele większą popularność (a co za tym idzie, także większą liczbę naśladowców).

Czy przezorny zawsze jest zabezpieczony

Warto wspomnieć, że w 1979 r. dom mody Valentino zawarł z marką Mario Valentino umowę, zgodnie z którą używanie nazwy „Valentino” do oznaczania wyrobów skórzanych jest ograniczone. Mario Valentino może na swoich skórzanych torbach umieszczać pełną nazwę swojej firmy, a także jej skróty „M. Valentino”, „Valentino”, „MV” i „V” - dotyczy to jednak tylko zewnętrzza tych produktów. Wewnątrz oraz na opakowaniach może posługiwać się wyłącznie pełną nazwą marki. Z kolei dom mody Valentino, jak wynika z porozumienia, na swoich produktach oraz w reklamach oprócz nazwy „Valentino” może umieszczać także nazwisko Garavani. Pomimo jasn

ych zapisów umowy dom mody Va-

Współistnienie znaków towarowych

lentino zarzuca drugiej stronie, że ta się z niej nie wywiązuje. Jak zatem zabezpieczyć prawnie swoją markę w sytuacji, gdy konkurent posługuje się niemal identyczną nazwą? Warto podpisać umowę o koegzystencji znaków towarowych - można to zrobić na etapie postępowania sprzeciwowego. Urząd Patentowy RP, zawiadamiając zgłaszającego o wniesionym wobec jego zgłoszenia sprzeciwie, wyznacza dwumiesięczny termin na ugodowe rozstrzygnięcie sporu. Termin ten, na zgodny wniosek stron, może być przedłużony do sześciu miesięcy. Jest to okres, w którym strony mogą podjąć negocjacje i wspólnie wypracować porozumienie. Jeżeli na tym etapie nie uda się dojść do polubownego rozwiązania, to postępowanie sprzeciwowe jest kontynuowane, a kwestie dotyczące znaków towarowych rozstrzyga w decyzji Urząd Patentowy RP. Z kolei negocjacje zakończone sukcesem prowadzą do podpisania umowy o koegzystencji znaków [ramka] lub umowy, na mocy której jedna ze stron rezygnuje z ochrony.

Konsekwencje podpisania ugody

Ugody zawartej w trakcie postępowania sprzeciwowego nie trzeba przedstawiać w urzędzie patentowym. Trzeba natomiast wykonać jej kolejne postanowienia, które prowadzą do zamknięcia postępowania przed urzędem, a następnie - przestrzegać tych, które zawarte były na przyszłość. Wydaje się, że tego właśnie elementu zabrakło w sprawie Valentino vs. Valentino.

Jeżeli stronom nie uda się uzyskać porozumienia w wyznaczonym terminie, to nadal mogą je zawrzeć na dalszym etapie postępowania. Wiąże się to jednak z obowiązkiem poniesienia kosztów postępowania.

Elementy umowy

Na podstawie umowy o współistnieniu znaków towarowych strony mogą używać swoich oznaczeń bez naruszania praw drugiej strony określonych w umowie.

Aby umowa najlepiej chroniła interesy obu stron, ważne jest właściwe sformułowanie jej zapisów. Poza podstawowymi elementami, takimi jak: oznaczenie stron umowy, okres jej obowiązywania, postanowienia dotyczące sposobu rozstrzygnięcia sporów czy określenie właściwego prawa, warto w umowie uwzględnić dodatkowe istotne i specyficzne postanowienia dotyczące praw wyłącznych z zakresu własności przemysłowej. A zatem we wspomnianym porozumieniu warto:

- wskazać kolizyjne oznaczenia;
- określić terytorium geograficzne objęte ochroną wskazywanych znaków towarowych;
- opisać szczegółowo ustępstwa, na jakie zgadza się każda ze stron, najczęściej będzie to:
 - ograniczenie wykazu towarów i usług oznaczanych,
 - wskazanie zakresu, w jakim strony mogą używać swoich oznaczeń,
 - postanowienie dotyczące przyszłych działań, tj. np. zobowiązanie się do niezgłaszania podobnych oznaczeń dla podobnych (lub jakichś konkretnych - objętych ograniczeniem) towarów/usług lub niekwestionowania używania znaku przez drugą stronę,
 - zobowiązanie do wycofania zgłoszenia znaku,
 - zobowiązanie do wycofania sprzeciwu,
 - udzielenie licencji na używanie wcześniejszego oznaczenia przez drugą stronę.

Umowa powinna zawierać zobowiązanie każdej ze stron, że prawa do znaku towarowego drugiej strony nie będą kwestionowane.

Wymagana jest forma pisemna umowy.

Jeśli strony umowy są podmiotami z różnych państw i posiadają prawa obejmujące różne terytoria, to najczęściej sporządzana jest ona w dwóch językach.



Do zawarcia umowy o koegzystencji znaków może dojść przed wszczęciem postępowania urzędowego, jeżeli jedna strona zwróci się do drugiej o podjęcie negocjacji.

Podsumowanie

Ugodowe rozstrzygnięcie sporu uznawane jest za najkorzystniejsze dla obu stron. Takie zakończenie konfliktu ogranicza koszty oraz znacznie skraca czas jego trwania. Co prawda każda ze stron musi wykazać się pewną wy-

rozumiałością, jednak taka ugoda pozwala na wypracowanie i wdrożenie w życie rozwiązań, które zabezpieczają prawa obu stron.

Rozmowy ugodowe są niejednokrotnie procesem długotrwałym, ale dobrze przeprowadzone negocjacje, które prowadzą do zawarcia korzystnej dla obu stron ugody, niewątpliwie są tego warte. Dobrze przygotowana umowa daje pewność, że jej postanowienia będą w przyszłości przestrzegane przez strony.

