

Jak zastrzec logo i nazwę firmy w polskim i unijnym urzędzie patentowym

Aby uzyskać rejestrację marki, trzeba wykonać kilka kroków, zachowując ich odpowiednią kolejność i przyjmując realistyczne założenia. Rejestrację znaku towarowego warto przeprowadzić metodą 4P: Plan – Poszukiwanie – Przedłożenie – Przegląd



Nina Zabielska
rzecznik patentowy,
Patpol Kancelaria Patentowa
sp. z o.o.

Nazwę firmy i logo, które podlegają rejestracji, nazywa się znakiem towarowym. Takiej rejestracji można dokonać:

- w Urzędzie Patentowym RP (dalej: UP), który może przyznać prawo wyłączne w Polsce lub
 - w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: urząd unijny), aby uzyskać ochronę we wszystkich krajach członkowskich.
- Można chronić zarówno sam znak słowny (nazwę), słowno-graficzny (logo), jak i oba naraz – będą to dwa niezależne zgłoszenia. Różnica jest taka, że w przypadku znaku słownego nie ma zobowiązania do konkretnego przedstawienia znaku graficznego. Jak najlepiej przeprowadzić proces rejestracji i o czym nie wolno zapomnieć? Proponuję zastosować metodę 4P.

1P – Plan, czyli przemyślana strategia

Zanim przystąpimy do wszczęcia właściwej procedury, należy się zastanowić, jakie są plany biznesowe firmy i jej strategia na najbliższe pięć lat. Dobrze jest określić, czy przez te lata firma:

- planuje się skupić na działalności w Polsce,
- będzie wchodzić na rynek unijny lub
- planuje ekspansję na dalsze rynki zagraniczne.

To od zakresu terytorialnego powinniśmy uzależnić formę ochrony znaku towarowego. Jeśli bowiem firma zarejestruje znak unijny, a przez pięć lat od tego czasu znak będzie używany tylko w Polsce, to całe prawo wyłączne może

wygasnąć na skutek braku rzeczywistego używania na obszarze UE. Dlatego, jeśli ekspansja zagraniczna jest na razie tylko pieśnią przyszłości, zdecydujemy się na ochronę znaku w kraju. Jeśli zaś już wdrażamy wprowadzenie produktów na rynek unijny, to trafną decyzją będzie zgłoszenie znaku w trybie unijnym.

Drugim kluczowym elementem wyznaczenia odpowiedniej strategii jest określenie zakresu towarów i usług, które będą objęte znakiem towarowym, a więc naszym przyszłym prawem ochronnym. Taki wykaz towarów i usług nie musi być tożsamy z Polską Klasyfikacją Działalności, ale można się wspierać PKD przy jego tworzeniu. Powinna to być lista produktów, na których będą umieszczane nazwa i logo firmy, oraz spis usług, które będzie świadczył firma w ciągu najbliższych pięciu lat. Dobrze przygotowany wykaz powinien być uszyty na miarę, ale jednocześnie uwzględniać realne przyszłe plany biznesowe spółki.

Jeśli np. nasza firma obecnie produkuje meble, ale w ciągu dwóch lat planuje zatrudnić projektantów wnętrz, którzy będą świadczyć usługi pod marką firmy i projektować wnętrza z naszymi meblami, to warto włączyć takie usługi do wykazu już teraz.

Przy planowaniu i określaniu budżetu warto także wziąć pod uwagę, że co do zasady trudniej jest uzyskać rejestrację na poziomie unijnym. Istnieje bowiem większe ryzyko, że inny podmiot rynkowy sprzeciwi się rejestracji (uprawnionymi do złożenia sprzeciwu będą właściciele znaków krajów członkowskich, np. firma czeska, która chroni swój znak tylko na terenie Czech).

2P – Poszukiwanie, czyli zbadanie możliwych przeszkód

Kolejnym krokiem, jaki powinniśmy wykonać przed złożeniem zgłosze-

Wskazówki rzecznika patentowego

► **Znaczenie wyboru terytorium.** W ostatnich latach panuje moda na zgłaszanie znaków unijnych. Chcemy być bardziej europejscy, otwarci na nowe rynki, firmy więc coraz częściej decydują się na zgłoszenia unijne zamiast polskiego. Tendencję tę widać także w statystykach. Podmioty pochodzące z Polski od kilku lat znajdują się w czołówce zgłaszających znaki w urzędzie unijnym. W 2023 r. polscy zgłaszający zajęli 8. miejsce pod względem liczby zgłaszanych znaków i na razie, do III kw. 2024 r., ta pozycja jest utrzymywana. Zastanawia mnie, czy często nie jest to działanie na wyrost, gdyż część tych przedsiębiorców koncentruje się na eksploracji rodzimego rynku.

► **Uwaga na wszelkie pisma wysłane na adres firmy, które wyglądają na dokumenty urzędowe.** Bardzo często są to fałszywe wezwania do zapłaty. Niestety jest to plaga, i niezależnie od tego, czy firma zgłasza znak w UP, czy w urzędzie unijnym, praktycznie każdy dostaje fałszywe wezwanie do zapłaty łudzaco przypominające oficjalne pismo z urzędu. Szczególnie podmioty działające bez pełnomocnika patentowego są narażone na wyłudzenie pieniędzy. Oszuści coraz lepiej podrabiają pisma urzędowe, powołują się nawet na imiona i nazwiska prawdziwych ekspertów UP. Jeśli ktoś prowadzi sprawy znaków towarowych firmy na własną rękę, to może ulec presji krótkiego terminu i przekazać pismo księgowości do płatności. Trzeba więc sprawdzić numer konta podany w piśmie i porównać go z podanym na oficjalnej stronie urzędu. Warto też wiedzieć, że jeśli zgłosiliśmy znak w UP, to urząd nie wezwie nas do opłaty w euro.



zenia w urzędzie, jest sprawdzenie, czy podobna nazwa nie jest już chroniona bądź używana w tym samym sektorze rynku. Poszukiwanie powinno obejmować obszar pod względem tematycznym (wykaz towarów i usług z P1) i geograficznym. Nie chcemy przecież od razu narazić się na naruszenie praw innych podmiotów.

Aby sprawdzić, czy możemy konkretną nazwę zarejestrować w Polsce, musimy zweryfikować aż trzy tryby, w jakich można zgłaszać znaki towarowe. Będą to:

- 1) tryb krajowy (znaki polskie zarejestrowane w UP),
- 2) tryb unijny (znaki unijne zarejestrowane w urzędzie unijnym) oraz

3) tryb międzynarodowy (znaki międzynarodowe wyznaczone na terytorium Polski lub Unii Europejskiej).

Niestety baza polskiego urzędu patentowego nie pozwala na sprawdzenie wszystkich trybów, w jakich znaki mogą być zarejestrowane. Można natomiast skorzystać z wyszukiwarki TMView, która pozwala wybrać kilka interesujących nas terytoriów.

Innym sposobem jest sprawdzenie wyszukiwarek poszczególnych urzędów, czyli skorzystanie z wyszukiwarki:

- UP,
- urzędu unijnego oraz
- Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), która zawiera informacje o znakach międzynarodowych.

W przypadku chęci zgłoszenia znaku unijnego dobrze byłoby zweryfikować znaki krajowe wszystkich krajów członkowskich.

Drugie poszukiwanie dotyczące używania nazwy na rynku można przeprowadzić za pomocą wyszukiwarki internetowej i na social mediach. Dzięki temu można sprawdzić, czy inny podmiot nie działa już pod daną nazwą, by uniknąć ewentualnej kolizji.

3P – Przedłożenie zgłoszenia, czyli wszczęcie procedury

Po przeprowadzeniu poszukiwania i weryfikacji sytuacji na interesującym nas rynku możemy przystąpić do zgłoszenia nazwy firmy lub logo do wybranego urzędu patentowego. Obecnie zarówno do UP, jak i urzędu unijnego można przedłożyć zgłoszenie online.

⇒ Jak wygląda procedura zgłoszenia w Polsce?

Jest ona podzielona na dwa etapy.

► Pierwszy etap to oczywiście złożenie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia i opłacenie podania. UP pobiera opłaty zaczynające się od 400 zł w zależności od obszerności zgłoszenia (liczby klas). Następnie jest wyznaczony ekspert urzędowy do rozpatrzenia sprawy, który sprawdza, czy nasz znak spełnia wymogi bezwzględne do udzielenia ochrony. Ekspert bada m.in., czy nazwa nie jest bezpośrednio opisowa (np. „sklep meblowy”) albo sprzeczna z porządkiem publicznym. Jeśli nie ma wątpliwości, to przekazuje nasz znak do publikacji. Jest to ważny moment, ponieważ od daty publikacji rozpoczyna bieg okres sprzeciwowy. W tym czasie inne podmioty mogą się sprzeciwić rejestracji naszego oznaczenia na podstawie podobieństwa do ich wcześniejszego znaku towarowego, dochodzić naruszenia prawa autorskiego lub prawa do firmy. W przypadku, gdy pominęliśmy zasadę 2P lub nierzetelnie się do niej zastosowaliśmy, możemy się spodziewać sprzeciwu.

► Na drugim etapie, jeśli trzymiesięczny okres sprzeciwowy upłynie bez przeszkód, otrzymamy z urzędu decyzję warunkową o udzieleniu ochrony. Uzależniona ona rejestrację znaku od wniesienia opłaty za publikację i pierwszy 10-letni okres ochronny. Wbrew pogłoskom zgłoszenie i rejestracja znaku wcale nie są drogie, szczególnie gdy podzielimy je na 10 lat trwania ochrony. Koszty urzędowe na drugim etapie zaczynają się od 490 zł. Ważne jest jednak, aby nie przegapić daty końcowej i wnieść opłatę w wyznaczonym terminie.

Po spełnieniu powyższego warunku UP wydaje świadectwo rejestracji, które potwierdza istnienie prawa wyłącznego na używanie znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Od momentu rejestracji można umieszczać symbol ® w sąsiedztwie znaku towarowego.

⇒ Jak wygląda procedura rejestracji w Unii Europejskiej?

Jest zbliżona do polskiej. Główna różnica polega na tym, że konieczne jest uiszczenie całej opłaty urzędowej w momencie składania zgłoszenia znaku. Jej minimalna wysokość to 850 euro. Opłata ta różnie w zależności od rozbudowania wykazu towarów i usług.

Znak unijny musi spełniać wymogi rejestracyjne ustalone dla wszystkich krajów wspólnoty, dlatego eksperci sprawdzą znaczenie nazwy znaku w innych językach urzędowych. Jeśli nasza nazwa będzie miała wulgarny wydźwięk za granicą, to ekspert z pewnością odmówi udzielenia ochrony.

W przypadku zgłoszeń unijnych okres sprzeciwowy również trwa trzy miesiące od daty publikacji znaku. Znaczącą różnicą jest jednak to, że zgłoszeniu unijnemu mogą sprzeciwić się podmioty uprawnione ze znaków krajowych ze wszystkich 27 krajów członkowskich. Oznacza to, że np. jeśli firma X ma słowną nazwę

identyczną do naszej, ale zarejestrowaną i używaną tylko w Portugalii, to na skutek sprzeciwu nasze zgłoszenie znaku unijnego upadnie w całości. Nie ma możliwości zachowania znaku unijnego z wyłączeniem jednego kraju. Jest to jedna z podstawowych zasad prawa unijnych znaków towarowych, czyli zasada jednolitości znaku unijnego.

4P – Przegląd sytuacji, czyli śledzenie rynku na bieżąco

I w końcu ostatni etap. Założmy, że odnieśliśmy sukces i zarejestrowaliśmy nasz firmowy znak towarowy. Czy to oznacza, że mamy spokój na 10 lat do upływu następnego okresu ochrony? Oczywiście, że nie. Musimy przez cały czas pozostać uważni, monitorować rynek i reagować na potencjalne naruszenia naszego prawa ochronnego.

Do obowiązków właściciela znaku towarowego należy także przegląd nowych zgłoszeń znaków towarowych publikowanych w urzędach w celu weryfikowania, czy identyczne lub podobne oznaczenia nie są zgłaszane do rejestracji. Gdy już mamy własny zarejestrowany znak i nie chcemy dopuścić do utraty monopolu, musimy monitorować nowe zgłoszenia w urzędach. Można to robić samodzielnie, np. raz w miesiącu sprawdzając bazy, lub wykupując usługę monitoringu znaków towarowych u rzecznika patentowego.

Przegląd nowych zgłoszeń może być utrudniony zwłaszcza w przypadku znaków unijnych, gdzie co do zasady powinniśmy monitorować zgłoszenia krajowe i międzynarodowe obejmujące wszystkie 27 krajów, a nie tylko zgłoszenia unijne.



Podstawa prawna

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE z 2017 r. L 154, s. 1)
- ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1170)