



ZARZĄDZANIE PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Seminarium „*Patent na dobry początek*”
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
6 grudnia 2019r.



Alicja Kicińska – Fujawa

*radczyni prawna, krajowa i europejska
rzeczniczka patentowa*

alicja.kicinska@jwp.pl



Czy posiadanie IPR się opłaca?

Wykorzystywanie własne

Licencjonowanie



<https://pl.123rf.com/cliparty-wektory/pieni%C4%85dze.html>



Prawa wyłączne jako przedmiot obrotu

Prawa własności przemysłowej **to prawa majątkowe** są zbywalne i podlegają dziedziczeniu

Obrót

- ✓ Sprzedaż, wynajem, dzierżawa, zamiana, darowizna
- ✓ Aport
- ✓ Zastaw



Co daje nam prawo
wyłączne na znak
towarowy?



Co oznacza zarządzanie znakiem towarowym?

Jako właściciel IPR, przykładowo znaku towarowego możesz decydować o tym, czy:

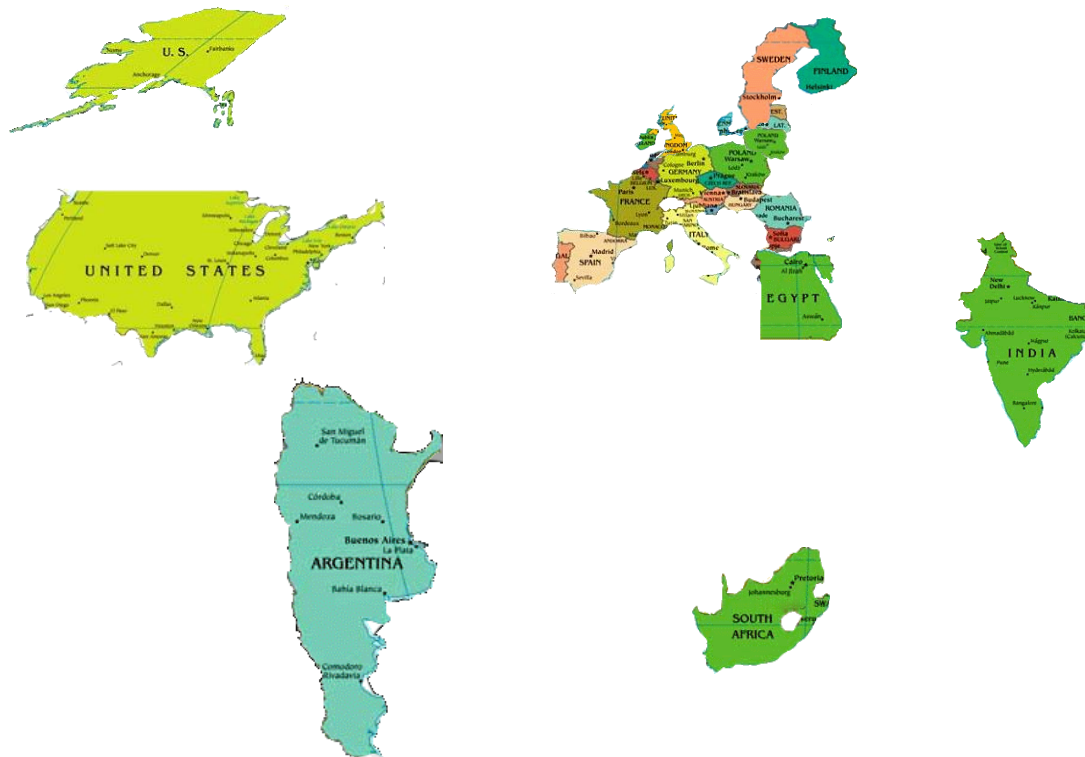
- ✓ Wykorzystujesz go samodzielnie we własnej działalności
- ✓ Dokonujesz jego zbycia
- ✓ Przedłużasz ochronę na kolejne okresy ochrony
- ✓ Utrzymujesz prawo do znaku towarowego w pełnym zakresie bądź decydujesz się na częściowe zrzeczenie;
- ✓ Udzielasz licencji



Ochrona krajowa
Urząd Patentowy RP



**Tryb regionalny –
Państwa członkowskie
UE
EUIPO**



Tryb
międzynarodowy –
WIPO
122 państw
Stan na dzień
31.10.2019

Licencja

Umowa licencyjna wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

Rodzaje licencji

Pełna – jeżeli nie ograniczono zakresu korzystania z prawa

Ograniczona - jeżeli ograniczono zakres korzystania z prawa

Wyłączna – zobowiązanie się do nieudzielania dalszych licencji w określonym zakresie

Niewyłączna – udzielenie licencji nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom a także wykorzystywania przez uprawnionego

- Opłaty z tytułu udzielenia licencji stanowią przychód
- Wpis do stosownego rejestru



Strategie budowania marki

- **Marka** to nazwa, symbol, termin, wzór, znak graficzny lub ich kombinacja stworzona **w celu oznaczenia i odróżnienia dóbr lub usług od innych produktów konkurencyjnych.**
- Biorąc pod uwagę aspekt korzyści dla nabywców marka to zbiór elementów funkcjonalnych i symbolicznych które **pomagają w budowaniu lojalnego grona klientów** oraz umożliwiają posiadaczowi marki wiodącej pozycji na rynku. W dzisiejszych czasach elementy funkcjonalne marki są łatwe do skopiowania, przedsiębiorstwa koncentrują swoją uwagę głównie na elementach symbolicznych i emocjonalnych, takich jak: skojarzenia z marką, poglądy, postawy, wartości psychologiczne i społeczne.

Źródło: encyklopedia zarządzania, <https://mfiles.pl/pl/index.php/Marka>



Strategie budowania marki c.d.

- ✓ Marka może składać się z **części werbalnej** (nazwy) i **niewerbalnej** (symbolu, logo).
- ✓ Komponując werbalną część marki można używać słów, które mają na celu wywołanie skojarzeń, nazwy miast, krajów i regionów, nazwy zwierząt, symbolizujące przyrodę.
- ✓ Nazwy mogą pochodzić z historii, z dzieł literackich i muzycznych.
- ✓ Marka może się składać z kombinacji literowych lub cyfrowo-literowych. Marka lub część marki objęta ochroną prawną staje się znakiem towarowym.

Źródło: encyklopedia zarządzania, <https://mfiles.pl/pl/index.php/Marka>

Strategia marki indywidualnej

- Występuje wtedy, gdy **poszczególne rodzaje produktu są wyróżniane oddzielnymi markami**



firma nie uzależnia swojej reputacji od akceptacji danego produktu



konieczność ponoszenia wysokich kosztów związanych z promowaniem marek poszczególnych produktów, stosuje się, jeśli produkty różnią się cechami użytkowymi, jakością, cenami i są przeznaczone dla różnych segmentów rynku



Strategia rodziny marek *family trademarks*

➤ Polega na wypuszczaniu na rynek **wszystkich produktów lub poszczególnych rodzin produktów pod jedną marką**.



oszczędność na kosztach promocji i reklamy, gdy producent cieszy się doskonałą reputacją, jego marka będzie sprzyjać ekspansji sprzedaży.



nie można wyróżnić poszczególnych produktów wchodzących w skład asortymentu, nie zaleca się stosować gdy firma wytwarza zupełnie różne przedmioty.

seria znaków towarowych zawierających ten sam element wspólny

Wspólne marki dla grup produktów

Ustala się marki dla wyodrębnionych grup produktów, dla całych rodzin, a nawet poszczególnych linii.



Zalety: uwierzytelnia firmę w dziedzinie produkcji, w której nie posiada produkcyjnych i dystrybucyjnych doświadczeń.

✓ Strategie mieszane

łączenie marki z nazwą firmy.



Strategia rozszerzania istniejącej marki

➤ Rozszerzanie marki w ramach istniejącej linii produktów

- Nowe wersje obecnych produktów: różnica smaku, formy, kształtu opakowania, wielkość, kolor, skład, wyposażenie, skład chemiczny, parametry techniczne
- **Inna postać produktu:** kostka/płyn; tabletki/syrop/aerozol
- **Wspólna, różnicująca cecha:** smak, np. batonik, lody, krem do pieczywa Snickers
- **Kategoryzacja istniejącej klasy produktów (górze/dół)**
- **Różnica jakości (wyższa jakość/ niższa jakość)**



Strategia rozszerzania istniejącej marki

- Rozszerzanie marki na **nowe kategorie produktów** (rozszerzanie krzyżowe cross-branding)
- Oznaczamy stosowaną marką **odmienne kategorie produktów**, niepowiązanych pod względem cech funkcjonalnych ani technologii, np.
- ❖ marka obuwia sportowego nakładana na odzież i sprzęt sportowy - odwołanie do wspólnych korzyści, atrybutów, cech produktu



Strategia rozszerzania bezpośredniego

✓ Bezpośrednie -

- rozszerzanie w ramach stosowanych kategorii produktów i/lub na nowe kategorie, przy czym marka stosowana jest bez zmian – **w pierwotnej postaci**



Strategia rozszerzania pośredniego

➤ *Strategia sub-marki*

- dodajemy nowy element do hierarchii poniżej marki wiodącej, ma wskazywać na nowe znaczenie marki wiodącej, często symbolizuje inny poziom jakości nowego produktu: Johnnie Walker: : Johnnie Walker Red Label, : Johnnie Walker Black Label, : Johnnie Walker Gold Label

➤ *Strategia super – marki*

- dodajemy nowy element do hierarchii powyżej marki wiodącej, ma symbolizować wyższą jakość produktu w stosunku do marki wiodącej: Pampers-Ultra Dry,



Strategia rozszerzania pośredniego

➤ Strategia marki pomostowej

- rozszerzanie **na nowe kategorie produktów odległe**, np. marka *du Pont* służyła za pomost dla produktów *Lycra*; wraz ze wzmocnieniem pozycji marki wprowadzanej, wiodąca marka jest eksponowana w coraz mniejszym stopniu

➤ Strategia marki wiązanej

Wprowadzana marka ma być wzmocniona skojarzeniami z inną o ustalonej silnej pozycji rynkowej



Strategia rozszerzania pośredniego

- **Strategia marki ukrytej**
 - **Wprowadzamy na rynek produkt pod marką, która z założenia unika skojarzeń ze stosowaną dotychczas przez przedsiębiorstwo marką;**
 - **dopiero po zbudowaniu odpowiednio silnego wizerunku nowej marki ujawnia się jej powiązania z dotychczasową, np. Toyota-Lexus, General Motors-Saturn**

Budując strategię biznesową firmy i jej produktów należy pamiętać o:

Zakresach
praw
wyłączych

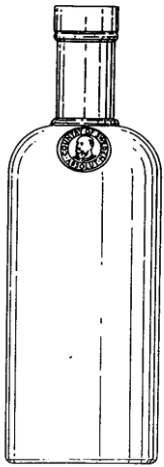
Różnych
procedurach
uzyskiwania
ochrony

Sposobach korzystania z
wiedzy chronionej
(wykorzystywanie
własne, udostępnianie,
obróć)

Organizacji ochrony wiedzy
(polityki, strategie, miejsce w
strukturze organizacyjnej,
przepływ informacji dla
potrzeb ochrony i korzystania
z wiedzy chronionej)

Dostępie do
informacji o
ochronie wiedzy
(bazy wiedzy
chronionej)

Studium przypadku



ABSOLUT
Country of Sweden
CITRON

EUTM-009724907



EUTM-000740043

EUTM-000410852 (3D)



ABSOLUT
Country of Sweden
VANILIA

EUTM-002993129

EUTM-000482877

EUTM-009814757



ABSOLUT
Country of Sweden
PEPPAR

EUTM-009723495

EUTM-005323415

ABSOLUT
Country of Sweden
VODKA

This superb vodka was distilled from grain grown in the rich fields of southern Sweden. It has been produced at the farmstead distilleries near Åhus in accordance with more than 400 years of Swedish tradition. Vodka has been sold under the name Absolut since 1879.

EUTM-009723446

ABSOLUT MANDARIN
EUTM-001009505

ABSOLUT
Country of Sweden
ÄPPLE

EUTM-012238556



EUTM-000740092

ABSOLUT
Country of Sweden
PEARS

EUTM-00530695

Country of Sweden

EUTM-009723354

ABSOLUT
Country of Sweden
RUBY RED

EUTM-005005244



EUTM-009724949



EUTM-000740134



EUTM-000739987

ABSOLUT
Country of Sweden
APEACH

EUTM-004373999

ABSOLUT
Country of Sweden
ELYX

EUTM-009384918

ABSOLUT
Country of Sweden
100

EUTM-00532745



EUTM-000483230

ABSOLUT
EUTM-001521681

ABSOLUT RASPBERRI
EUTM-003641693



EUTM-009725003



EUTM-009814674

ABSOLUT
Country of Sweden
RUBY RED

EUTM-005011961

ABSOLUT
Country of Sweden
WILD TEA

EUTM-009423021

ABSOLUT
Country of Sweden
RASPBERRI

EUTM-003668308

ABSOLUT
Country of Sweden
MANDRIN

EUTM-001023654

ABSOLUT
Country of Sweden
GRÄPE

EUTM-012238333

ABSOLUT
Country of Sweden
MANDRIN

Absolut Mandrin is made from a unique blend of natural mandarin and orange flavors and is distilled from grain grown in the rich fields of southern Sweden. The distilling and blending of vodka is an age-old Swedish tradition. Vodka has been sold under the name Absolut since 1879.

EUTM-001023613

ABSOLUT
Country of Sweden
ORIENT APPLE

EUTM-009484544

ABSOLUT
Country of Sweden
BERRI AÇAI

EUTM-008604803

ABSOLUT
Country of Sweden
HIBISKUS

EUTM-010996445

ABSOLUT
Country of Sweden
CHERRYS

EUTM-012238481



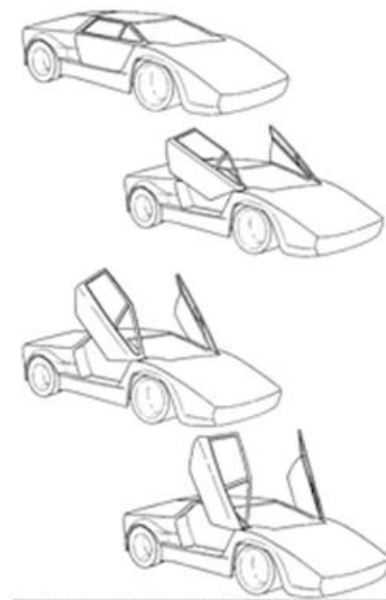
ABSOLUT BERRI AÇAI
EUTM-008604811

OCHRONA WŁAŚNOŚCI INTELKTUALNEJ
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

Dźwięk otwieranych drzwi samochodu LAMBORGHINI

EUTMA – 001400092 zgłoszony na rzecz Automobili Lamborghini S.p.A.

**Ruch drzwi pojazdu jest rozwiązaniem technicznym (otwarcie drzwi) i wynika z cech funkcjonalnych (forma i konstrukcja).
Znaki będące rozwiązaniem technicznym są wyłączone z rejestracji.**



Badania patentowe

Badanie stanu techniki

Badanie zdolności patentowej

Badanie „czystości” patentowej

Badanie stanu prawnego/ rodziny patentowej

Monitoring technologii/ analiza branży

Badanie zakresu ochrony

Badania przedmiotowe

Badania podmiotowe

Badania znaków towarowych; wzorów przemysłowych

Badanie zdolności rejestrowej znaku słownego oraz znaku graficznego

Badanie stanu prawnego/ zakresu ochrony

Badanie czystości znaku/ wzoru

Monitoring zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych/ wzorów przemysłowych

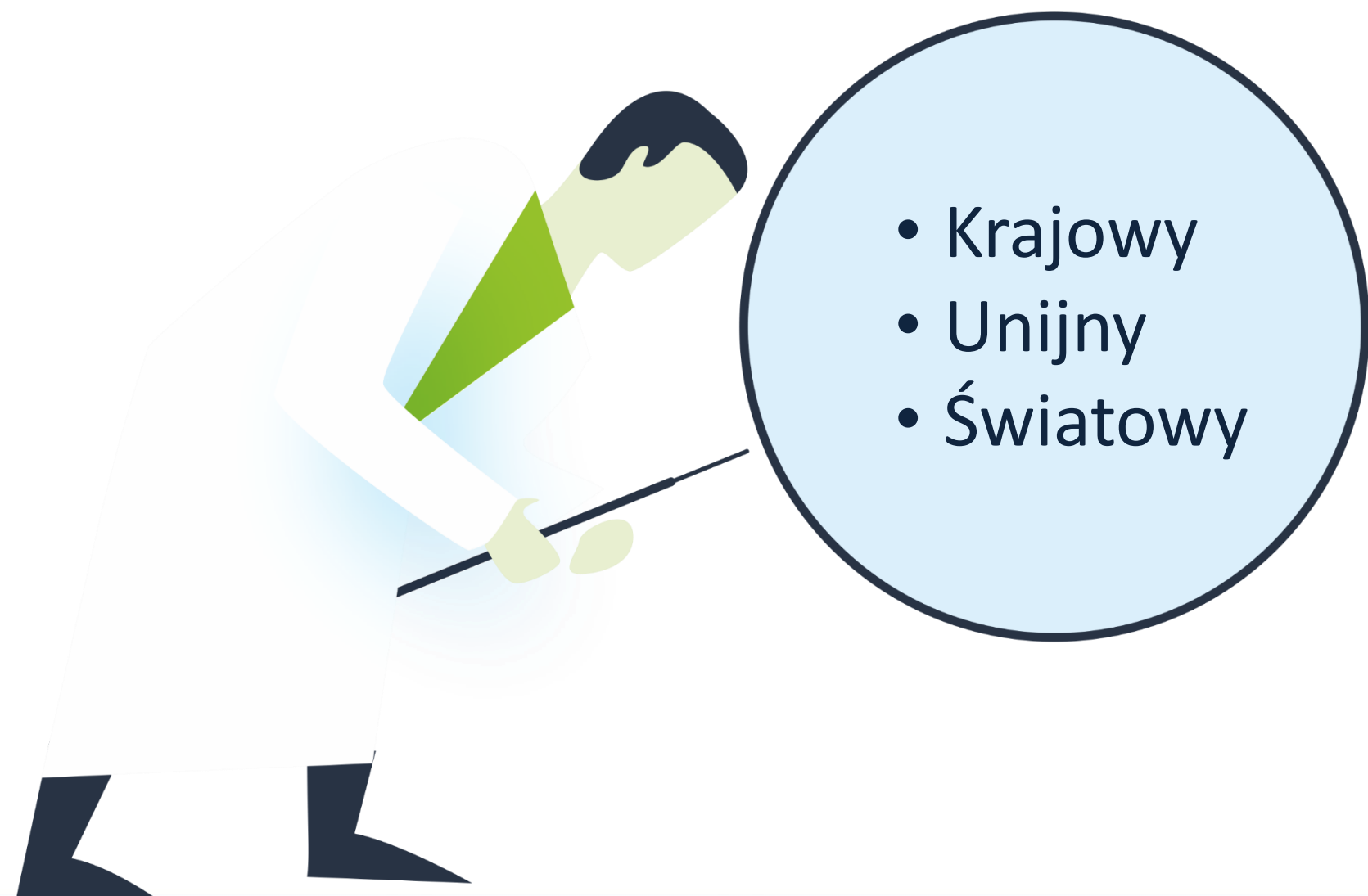
Inne (np. portfolio)

Badania przedmiotowe

Badania podmiotowe



Monitoring

- 
- Krajowy
 - Unijny
 - Światowy

Zmiana systemu badawczego na sprzeciwowy
Przykład monitoringu

Belissa

EUTM- 014224026



B

BELESSA

EUTM- 016749731

Zarządzając prawami własności intelektualnej pamiętaj o:

Zgłębianiu wiedzy na temat własności intelektualnej (formy ochrony, koszty, badania patentowe)

Ochronie poufnych danych wśród pracowników i partnerów gospodarczych/biznesowych

Współpracy z ekspertami z zakresu ochrony własności intelektualnej (własny zespół ekspertów czy doradcy zewnętrzni)

Znajomości swego portfolio praw własności intelektualnej, utrzymanie w mocy/używaniu

Znajomości alternatyw (rejestracja praw czy tajemnica przedsiębiorstwa)

Analizie kierunków ochrony praw własności intelektualnej (jakie prawo wyłączone na jakim terytorium)

Dziękuję za uwagę!



JWP



JWP RZECZNICZY PATENTOWI
www.jwp.pl