



ZMIANY W PRAWIE ZNAKÓW TOWAROWYCH – nowe przepisy i praktyka – nowe możliwości

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



ZMIANY W PRAWIE



Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej



Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

Ustawa z dnia 16 października 2019. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej



Dyrektywa 2015/2436



Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku towarowego

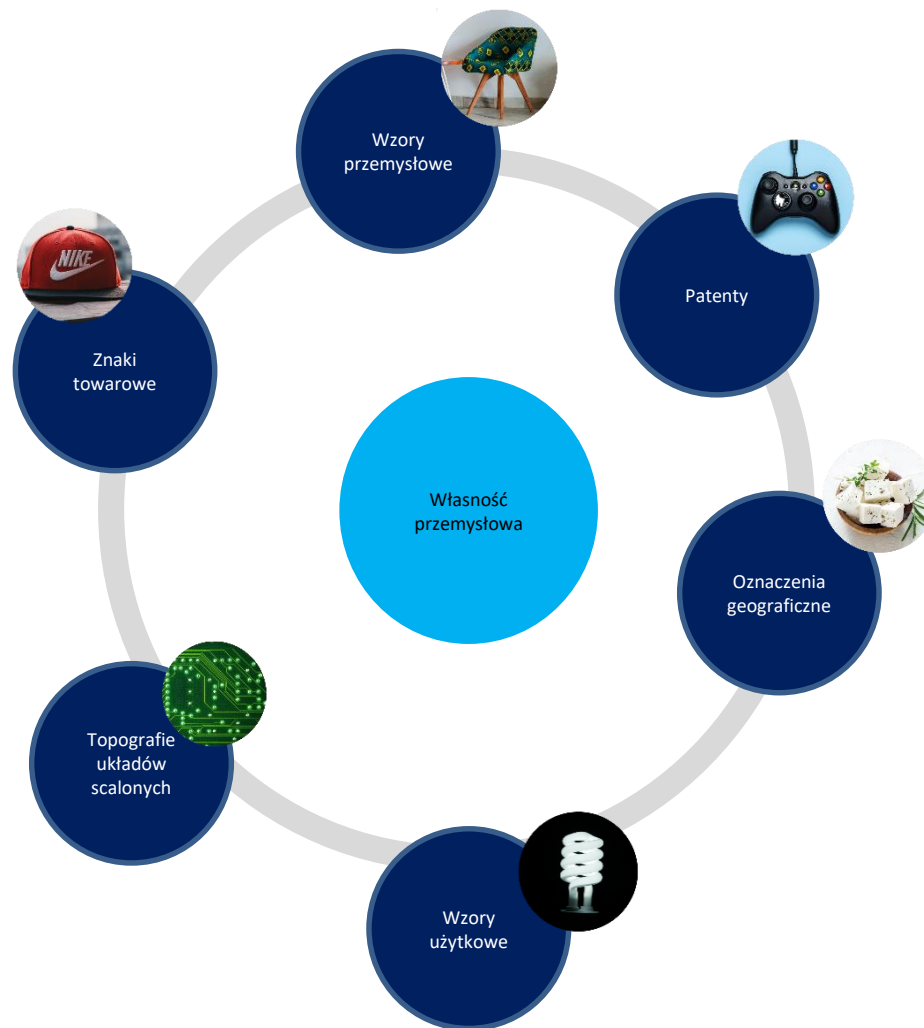
Znaki certyfikujące

Powiadomienie o wygaśnięciu rejestracji

Zmiany w postępowaniach o unieważnienie i wygaszenie

Zmiany w zakresie roszczeń*

Rodzaje praw własności przemysłowej



Jak zdefiniować znak towarowy?

Art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

1. Znakiem towarowym może być każde **oznaczenie umożliwiające odróżnienie** towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie **jednoznacznego i dokładnego** przedmiotu udzielonej ochrony.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być **w szczególności** wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Wcześniej:

„(...) oznaczenie, które można przedstawić **w sposób graficzny**”

Problem z niekonwencjonalnymi znakami towarowymi – np. znaki zapachowe

„Prezentacja znaku towarowego musi być **jasna, precyzyjna, kompletna, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna**”

(wyrok TSUE z 12.12.2002 r., C-273/00, Sieckmann, ECLI:EU:C:2002:748, pkt 52–55)

Funkcje znaku towarowego



Wspiera budowanie wizerunku
firmy na rynku

Zniesienie obowiązku graficznej przedstawialności

„what you see is what you get”

LECZ

„Znak towarowy może zawierać oznaczenie, które samo z siebie nie może być postrzegane wzrokowo, pod warunkiem, że reprezentacja graficzna znaku jest

- jasna
- precyzyjna
 - pełna
- łatwo dostępna
- zrozumiała
 - trwała
- obiektywna”

„*Sieckmann Case*” C 273/00

Rodzaje znaków towarowych

Znaki słowne

COCA-COLA IS THE MUSIC
R- 77653

LOT pod dobrymi skrzydłami
R-196848

Znaki graficzne



EUTM- 1059032



EUTM-016603185



EUTM-000000919

Znaki słowno-graficzne



R-250912



EUTM-1078031

Rodzaje znaków towarowych

Znaki przestrzenne



EUTM-011912466



IR-1125991



EUTM-000143933

Znaki stanowiące pojedynczy kolor lub kombinację



EUTM-000143933

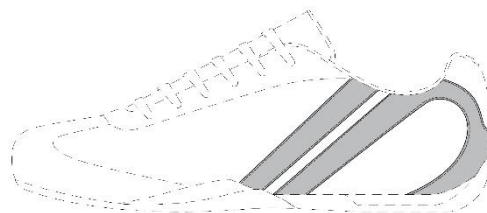


EUTM-003286614

Znaki pozycyjne



EUTM- 001027747



EUTM-008586489

Znaki stanowiące wzór



EUTM-000377580



EUTM-000015602

Rodzaje znaków towarowych

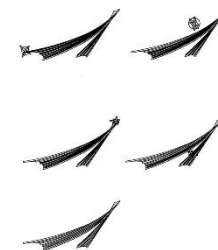
Znaki dźwiękowe



EUTM-002582211

EUTM-018034163

Znaki ruchome



EUTM-017938049

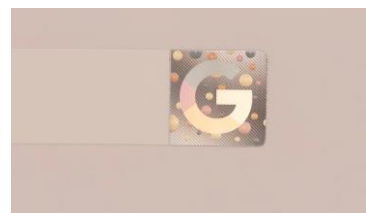
EUTM-005338629

Znaki multimedialne

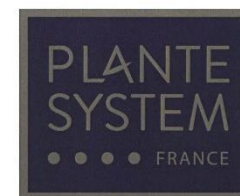


EUTM- 017451816

Znaki holograficzne



EUTM- 017993401



EUTM-012383171

Czy mogę chronić zapach lub smak?

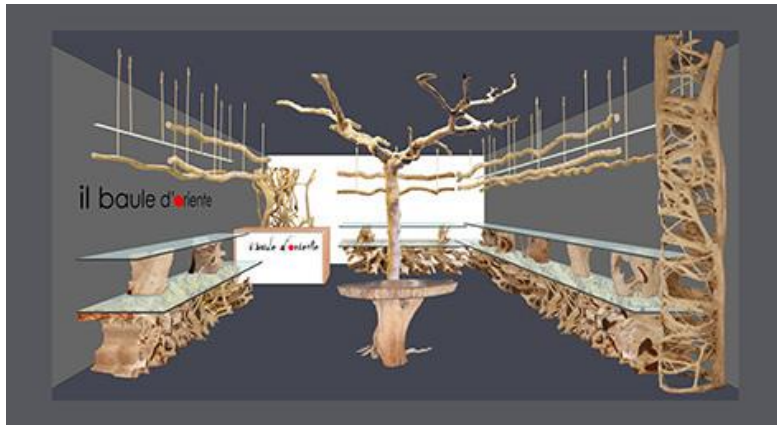


EUIPO, z uwagi na brak możliwości technicznych, nie udziela ochrony na zapachy lub smaki

- do czasu, gdy stan techniki to umożliwi.

Znak zapachowy:
zapach świeżo ściętej trawy dla
piłeczek tenisowych

Nietypowe znaki towarowe



EUTM-015853385

Klasa 35 – *usługi sprzedaży biżuterii*

Wygląd sklepu - odpowiednik znaku towarowego w postaci opakowania towaru dla znaków usługowych



EUTM-001142363

Klasa 4, 37, 39 i 42

Znak pozycyjny - znak składa się z kolorów zielonego i żółtego oraz znaków „BP” nałożonych na powierzchnię stacji paliw

Nietypowe znaki towarowe



Nietypowe znaki towarowe



EUTMA-016433369

Klasa 25 - *odzież*

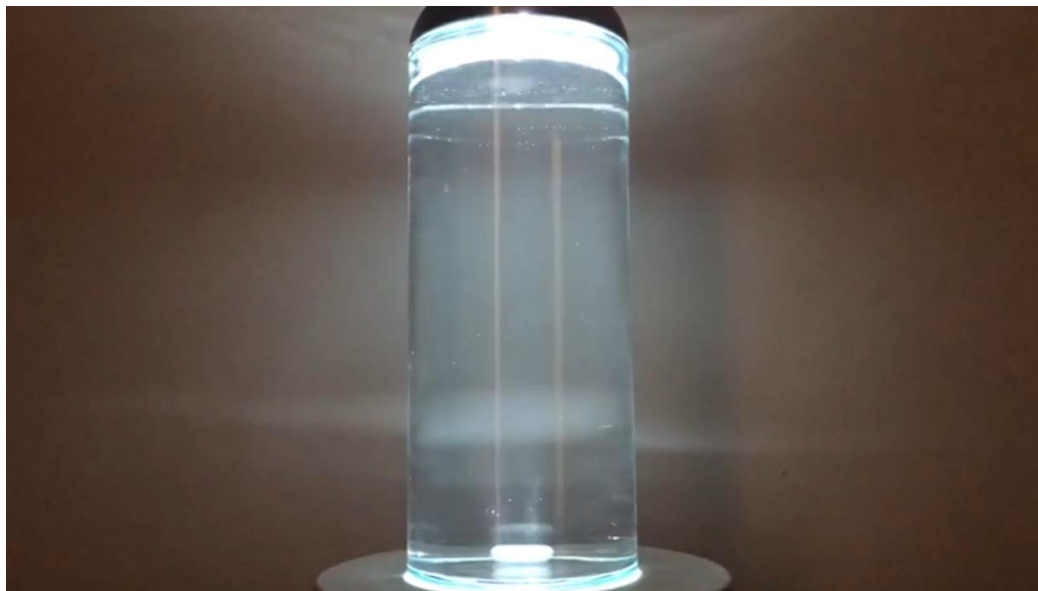
Klasa 30 – *żywność*

Klasa 43 – *usługi gastronomiczne,
tymczasowe zakwaterowanie*

REJESTRACJA CZĘŚCIOWA

Odmowa rejestracji dla usług gastronomicznych związanych z jedzeniem – brak zdolności odróżniającej

Nietypowe znaki towarowe



EUTM-17835679

Klasa 32 i 33 – *napoje bezalkoholowe i alkoholowe*

Znak towarowy dotyczy wiru utworzonego przez ciecz umieszczoną w przezroczystym pojemniku, przy czym płyn obracający się z określoną prędkością wytwarza pęcherzyki powietrza, które są oświetlane dzięki sztuczному światłu umieszczonemu u podstawy pojemnika

REJESTRACJA

Nietypowe znaki towarowe

Studium przypadku



„Look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious.”

EUTM-017975948

Klasa 9 – software, sprzęt komputerowy

Klasa 28 – zabawki

Klasa 36 – zbiórki charytatywne

Klasa 41– *usługi edukacyjne i rozrywkowe*

REJESTRACJA

Nietypowe znaki towarowe

Studium przypadku



EUTMA-016938441

Klasa 9 – *urządzenia kontroli dostępu,
dzwonki do drzwi*

ODMOWA

Możliwą podstawą odmowy jest niejednolitość znaku – znak jest zbyt długi i złożony, aby mógł być zapamiętany przez konsumentów

Studium przypadku -Odmowa



EUTM-17277854

Właściciel: NOWO COMMUNICATIONS, S.A.

Klasa 9, 38 /urządzenia elektroniczne i usługi/

Odmowa: Znak zbyt długi /39sec./ i złożony



EUTM-17889555

Właściciel: PIAGGIO & C. S.P.A.

Klasa 12 /skutery elektryczne/

Odmowa: Znak postrzegany jako zwykły odgłos silnika

Studium przypadku - Rejestracja



EUTM-017700361

Właściciel: FUNDACIÓ INTERNACIONAL MIQUEL VALLS CONTRA L'ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA

Klasa: 35,36,44,45 /Usługi w zakresie kampanii reklamowych, opieka medyczna, zbiórki na cele dobroczynne/

[Rejestracja!](#)

**WIN
WIN
WIN**

EUTM-017894400

Właściciel: GÖTEBORGSPRISSET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Klasa: 9,16,35,41 /software, reklama, marketing, edukacja/

[Rejestracja!](#)



Znaki certyfikujące

Odróżnia towary lub usługi certyfikowane przez właściciela znaku pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości od towarów i usług niecertyfikowanych

Właściciel (osoby fizyczne, prawne)

- nie może prowadzić działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów i usług tego samego rodzaju co towary i usługi certyfikowane
- odpowiedzialny za kontrolowanie

Podmioty używające (certyfikowane firmy i osoby prywatne)

Czym są certyfikujące unijne znaki towarowe?

Artykuł 83 rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego UE

1. Unijny znak certyfikujący to unijny znak towarowy określony jako taki w momencie zgłoszenia i który pozwala odróżnić towary lub usługi, które zostały **certyfikowane przez właściciela** znaku pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości, z **wyjątkiem pochodzenia geograficznego**, od towarów i usług, które nie są w ten sposób certyfikowane.

Nowość od 01.10.2017 roku!

*„Towary i usługi opatrzone tym znakiem są zgodne z **konkretnym standardem** określonym w regulaminie używania i **podlegają kontroli** w ramach odpowiedzialności właściciela znaku certyfikującego, niezależnie od tożsamości przedsiębiorstwa, które rzeczywiście wytwarza produkty lub świadczy usługi w chwili wydania i faktycznie posługuje się znakiem certyfikacyjnym.”*

[za: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/certification-marks>]

Czym są gwarancyjne znaki towarowe?

Art. 136² PWP

1. Osoba fizyczna lub prawna, w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie **towarów tego samego rodzaju** co towary certyfikowane, może uzyskać prawo ochronne na **znak towarowy gwarancyjny**. Znak towarowy gwarancyjny przeznaczony jest do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane przez uprawnionego do tego znaku, w szczególności w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji towarów, ich jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów, które nie są w ten sposób certyfikowane.

Regulacja wprowadzona ustawą z dnia 20.02.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 501), która weszła w życie **16.03.2019 r.**



Niezbędny jest regulamin używania
znaku gwarancyjnego

Wyłączenie zastosowania przepisu art.
129¹ ust. 1 pkt 3) - *opisowość*

Przykłady zgłoszonych/zarejestrowanych certyfikujących unijnych znaków towarowych



EUTM-018055852 (unijny znak certyfikujący)

Europejskie logo żywności ekologicznej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej żywności.

ECOVIN EUTM-017306036

Kl. 33: *Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa); Wino, Gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.*



biomineralwasser EUTM-017762386

Kl. 32: *Wody mineralne i inne wody; inne napoje bezalkoholowe wytwarzane przy użyciu wód mineralnych.*

Przykłady krajowych gwarancyjnych znaków towarowych



R-313131 (znak gwarancyjny)
Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

R-307712 (znak gwarancyjny)
Naturalne kosmetyki ekologiczne to gwarancja wysokiej jakości środowiskowej certyfikowanego wyrobu.



R-307715 (znak gwarancyjny)
Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.



Czy warto ubiegać się o ochronę „ekologicznych” znaków towarowych?

„Już **40 proc. mieszkańców Polski** deklaruje, że przynajmniej raz w tygodniu kupuje produkt, który określa jako zdrową żywność – wynika z badań przeprowadzonych przez agencję badawczą MANDS na zlecenie De Heus.”

<http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/40-procent-polakow-kupuje-zywnosc-ktora-okresla-jako-zdrowa-badanie,166983.html> [14.01.2019]

Upowszechnienie trendów EKO wśród konsumentów - aspekty marketingowe i psychologiczne

„**EKO kosztuje więcej**”

http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,17025203,Co_jest_bio__a_co_jest_eko__Jak_rozpoznać_zdrowa_zywnosc.html

„Brak parabenów, silikonów, detergentów, surowców z roślin genetycznie modyfikowanych i sztucznych barwników sprawia, że **ekokosmetyki** zyskują coraz większe uznanie konsumentów. Sięga po nie **25 proc. klientów**, częściej kobiety – blisko 40 proc. Kosmetyki naturalne stanowią kilka procent rynku kosmetycznego w Polsce, jednak ze względu na silny trend *slow life* ich sprzedaż stale rośnie.”

<http://faktykielce24.pl/lifestyle/co-czwarty-polak-kupuje-ekologiczne-kosmetyki/>

Nowelizacja prawa własności przemysłowej z 2016 r.



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sprzeciw



Zmiana systemu badawczego na sprzeciwowy



- Skrócenie procedury
- Wyeliminowanie „nieuzasadnionych” przeszkód do rejestracji
- Przeniesienie ciężaru analizy przeszkód względnych do rejestracji na właścicieli praw - konieczność monitorowania znaków
- Ograniczenie unieważnienia przez przyzwolenie – po zmianach w 2019 r. także ograniczenie roszczeń cywilnych



Zmiany procedury odnowienia prawa ochronnego

urząd informuje uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony

LECZ

nieotrzymanie pisma nie zwalnia właściciela znaku z obowiązku dotrzymania terminu wniesienia opłaty

wniesienie prawidłowej opłaty jest jedynym wymogiem przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy



Zmiany w postępowaniach o unieważnienie i wygaszenie

1. Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o unieważnienie
2. W przypadku rejestracji międzynarodowych zmienił się sposób liczenia biegu terminu na rozpoczęcie używania znaku (zwyczajowo 5 lat od daty rejestracji znaku) - (art. 152¹⁵ ust. 2)
3. Przedstawienie dowodów używania znaku wcześniejszego na żądanie w postępowaniu - brak konieczności wszczęcia odrębnego postępowania



JAKIE ZMIANY w PWP od 26.02.2020

- ❑ Implementacja Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, str. 45).
- ❑ Dostosowanie przepisów pwp do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencji o patencie europejskim), sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2004 r. poz. 737), „EPC”, i Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 303 oraz z 1994 r. poz. 330) „PCT”.



Co nowego w wynalazkach?

Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego niektóre instytucje prawne, znane na gruncie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich;

- w szczególności **dostosowuje przesłanki udzielenia ochrony na wynalazek i wprowadza prawo do ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych.**



Przesłanki odmowy udzielenia patentu

Doprecyzowano przesłanki odmowy udzielenia patentu:

- ❖ wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić
- ❖ a także gdy zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub
- ❖ nie zostały w całości poparte opisem wynalazku.

Powyższe doprecyzowanie zostało ujednocnione ze zdefiniowanymi w art. 89 pwp podstawami unieważnienia patentu.



Rozpoznawanie sprzeciwów wobec decyzji o udzieleniu patentów

- W przypadku uznania w danej sprawie sprzeciwu za bezzasadny
- Rozpoznawanie przez eksperta, a nie jak dotychczas – przez kolegia orzekające do spraw spornych



Najnowsze zmiany - podsumowanie

- Znowelizowane przepisy przyczynią się do wyeliminowania rozbieżności pomiędzy uprawnieniami przedsiębiorców posiadających patenty europejskie i polskie;
- Zakończy się dyskusja na temat tego czy patent po jego udzieleniu może zostać ograniczony.
- Nowe możliwości obrony w przypadku skierowania przeciwko danemu rozwiązaniu wniosku o unieważnienie.
- Dookreślenie skutku ograniczenia patentu (wstecz) będzie miało istotne konsekwencje dla postępowań cywilnych, inicjowanych przez uprawnionych z patentu przeciwko naruszyicielom.

Dziękuję za uwagę!



JWP



JWP RZECZNICZY PATENTOWI
www.jwp.pl