

Znak towarowy będzie można zastrzec szybko

WYWIAD Edyta Demby-Siwiek Właściciele wcześniejszych znaków muszą teraz sami pilnować i reagować, aby nie doszło do rejestracji znaku podobnego do ich marki

Ułatwienia w rejestracji znaków towarowych wprowadza zmiana ustawy – Prawo własności przemysłowej, która wchodzi w życie 15 kwietnia 2016 r. Będzie to z korzyścią zwłaszcza dla małych i średnich firm, które nie mają zbyt wiele pieniędzy na ochronę swoich znaków towarowych. Zaś długie – rok albo i dłużej – oczekiwanie na rejestrację znaków przez Urząd Patentowy utrudnia przedsiębiorcom rozegranie właściwej strategii rynkowej, np. przez zaskoczenie konkurencji pojawieniem się nowego produktu pod nową marką. Na czym polegają zmiany?

Urząd Patentowy będzie teraz badać, czy znak może zostać zarejestrowany tylko pod kątem bezwzględnych przeszkód rejestracji, np. czy nadaje się do oznaczania towarów. Natomiast nie będzie już oceniać, czy zgłoszony znak koliduje z zarejestrowanymi znakami innych przedsiębiorców, czy jest podobny do znaków wcześniejszych. To właśnie ma przyspieszyć rejestrację, do której może dojść już w sześć miesięcy od daty zgłoszenia. Urząd będzie jedynie powiadamiał zgłaszającego o znakach kolizyjnych, wówczas zgłaszający zdecyduje, czy wycofa zgłoszenie, czy będzie nadal zabiegał o rejestrację.

Czy mimo istnienia podobnych znaków zgłaszający może liczyć na rejestrację znaku w pół roku?

W zasadzie tak, ponieważ UP nie odmówi rejestracji, nawet jeśli będzie kolizja. To właściciele wcześniejszych znaków muszą teraz sami pilnować i reagować, aby nie doszło do rejestracji znaku podobnego do ich marki. I tu nastąpiła istotna zmiana, bo już na etapie zgłoszenia będą oni mogli wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia podobnego

znaku. Dotychczas było to możliwe dopiero po jego rejestracji. W trakcie zgłoszenia urząd sam badał ewentualne kolizje i dlatego postępowanie zgłoszeniowe trwało dłużej. Teraz, jeśli znak nie napotka bezwzględnych przeszkód rejestracji i nie będzie sprzeciwu ze strony właścicieli wcześniejszych, podobnych, to uzyska rejestrację znacznie szybciej.

A jeśli zostanie wniesiony sprzeciw wobec takiego zgłoszenia, czy rejestracja mocno się przedłuży?

Niekoniecznie. Zmienione przepisy pozwalają na zawarcie ugody. Jeśli sprzeciw wpłynie, to urząd wyznaczy dwa miesiące na ugodowe załatwienie sporu między zgłaszającym a właścicielem wcześniejszego znaku. Ten drugi na wniesienie sprzeciwu będzie miał tylko trzy miesiące od daty publikacji zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego. W sprzeciwie musi od razu wskazać podstawy prawne i uzasadnić, dlaczego nie zgadza się na rejestrację zgłoszonego znaku. Jeśli sprzeciw będzie nieuzasadniony i dojdzie do rejestracji, to później z tych samych powodów nie będzie już można unieważnić zarejestrowanego znaku, nastąpi bowiem powaga rzeczy osądzonej.

Zmiany te zbliżają krajową procedurę zgłoszeniową do unijnej procedury sprzeciwowej. A co z opłatami za ochronę znaków towarowych? Będzie taniej?

Projekt rozporządzenia przewiduje niższe opłaty za zgłoszenie znaku i za utrzymanie jego ochrony. Jest to bardzo ważne, ponieważ wysokość opłat ma znaczący wpływ na decyzję o zgłoszeniu znaku do ochrony.

Jeszcze pytanie o możliwości zgłaszania znaków zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Możliwość ta istnieje już od 1 grudnia 2015 r., kiedy weszła w życie poprzednia nowelizacja ustawy. Wcześniej nie można było zastrzec tego typu znaków. W żadnym z krajów UE ani w prawie unijnym nie ma takiego zakazu. Z tego powodu polscy przedsiębiorcy byli w gorszej sytuacji niż przedsiębiorcy z innych krajów. Teraz będą mogli akcentować w znakach towarowych pochodzenie swoich firm. Nadal zakaz będzie dotyczyć godła, barw i hymnu. Dopuszczalna stanie się jednak rejestracja znaków zawierających stylizację polskich barw narodowych. ©?



fot. wojtek górski

Edyta Demby-Siwiek, dyrektor departamentu badań znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP

Autor

Hanna Fedorowicz