

Zmiany w prawie znaków towarowych

Warszawa, marzec 2016

Spis treści

Radykalne zmiany w prawie znaków towarowych	3
Uzyskanie rejestracji znaku towarowego będzie łatwiejsze.....	4
Zmiana systemu rejestracji znaków towarowych	5
Łatwiejsze wygaszenie lub unieważnienie znaku towarowego	8
Autorzy	11
Praktyka własności intelektualnej.....	12
O kancelarii	13

Radykalne zmiany w prawie znaków towarowych

Monika Wieczorkowska, Marzena Białasik-Kendzior

Dość długi czas oczekiwania na udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP powoduje często, że zamiast starać się o ochronę w kraju, przedsiębiorcy decydują się na rejestrację w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM). Postępowanie to, choć znacznie droższe, jest co do zasady szybkie i proste. Dlatego też, chcąc zwiększyć konkurencyjność Urzędu Patentowego względem EUIPO, wprowadzono istotne zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej została zmieniona dwoma odrębnymi aktami prawnymi, tj. ustawą z 24 lipca 2015 r., która weszła w życie w dniu 1 grudnia 2015 r., oraz ustawą z 15 września 2015 r., która zaczęła obowiązywać 15 kwietnia 2016 r.

Jedną z najważniejszych zmian w zakresie znaków towarowych przewidzianych przez pierwszą, już obowiązującą nowelizację, jest wprowadzenie tzw. listu zgody, czyli oświadczenia, przy pomocy którego można uzyskać prawo ochronne na znak towarowy podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeśli uprawniony z tytułu rejestracji wcześniejszego znaku towarowego się na to zgodzi. Do tej pory, oprócz przypadku kolizji ze znakiem już wygasłym, nie istniały podstawy prawne, które regulowałyby kwestię przedkładania listów zgody w postępowaniu przed Urzędem Patentowym.

Podstawową funkcją znaku towarowego jest odróżnianie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw. Dlatego Urząd Patentowy odmawiał udzielenia ochrony znakowi późniejszemu, jeżeli uznał, że znak zgłoszony jest

identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub też do niego podobny dla towarów takich samych lub podobnych. Także wyroki sądów administracyjnych potwierdzały takie restrykcyjne podejście Urzędu.

Jednak praktyka ta, chociaż uzasadniona normatywnie, nie miała odbicia w rzeczywistości gospodarczej. Szczególny problem miały przedsiębiorstwa działające w ramach jednej grupy kapitałowo-organizacyjnej, ale będące odrębnymi podmiotami o różnych nazwach. Przedsiębiorstwa te nie mogły zarejestrować podobnych znaków towarowych, nawet jeśli podobieństwo dotyczyło oznaczenia używanego przez podmioty z danej grupy i złożono stosowne oświadczenie (np. list zgody lub umowę o koegzystencji). Również w tego typu sytuacjach Urząd Patentowy nie uwzględniał porozumień między przedsiębiorcami.

Zgodnie z nowymi przepisami Urząd Patentowy udzieli prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli zgłaszający przedstawi stosowną zgodę właściciela wcześniejszego znaku towarowego. W ten sposób ustawodawca dostosował przepisy prawa znaków towarowych do oczekiwań rynku, ułatwiając życie wielu

przedsiębiorcom. Wprowadzenie instytucji listów zgody przełoży się bowiem na zwiększenie liczby pozytywnych decyzji o rejestracji znaków towarowych.

Omawiane przepisy mają największe znaczenie w sprawach znaków towarowych zgłoszonych w okresie od 1 grudnia 2015 r.

Do 14 kwietnia 2016 r., gdyż druga nowelizacja zmienia je, wprowadzając nowy system rejestracji znaków towarowych.

Uzyskanie rejestracji znaku towarowego będzie łatwiejsze

Monika Wieczorkowska, Marzena Białasik-Kendzior

Oprócz instytucji tzw. listów zgody bardzo istotną zmianą już obowiązującą w prawie znaków towarowych jest możliwość uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy zawierający nazwę Polska, Poland (lub skróty RP, PL) bądź też nazwę polskiego miasta bez potrzeby uzyskiwania zgody odpowiednich władz.

Z uwagi na brak uregulowań prawnych, które by taki organ wskazywały. Żaden organ Przedsiębiorcy bardzo często zgłaszają znaki towarowe, w których skład wchodzi nazwa naszego kraju bądź nazwa polskiej miejscowości. Wbrew orzeczeniom sądów, że użycie w oznaczeniu słowa „Polska” zawsze będzie łączone z legalizacją uzyskaną od państwa polskiego, przedsiębiorcy używają słowa „Polska” głównie po to, aby wskazać na lokalizację firmy lub pokazać inne oczywiste związki gospodarcze z Polską. Konsumenci w większości przypadków prawidłowo odczytują intencje przedsiębiorców, gdyż znają realia życia gospodarczego i są przyzwyczajeni do szerokiej obecności tego słowa w nazwach przedsiębiorstw i na towarach.

Jednakże dotychczas takie oznaczenia można było zarejestrować jedynie w formie przymiotnikowej (np. Zielnik Polski, Polskie Przymyski, Polski Bus), chyba że zgłaszający był w stanie wykazać się uprawnieniem,

w szczególności zezwoleniem właściwego organu albo zgodą organizacji na używanie oznaczenia w obrocie. Problem polegał na tym, że w wielu przypadkach nie sposób było uzyskać zezwolenia właściwego organu państwowego czy samorządowego nie ma bowiem kompetencji do wydawania zezwoleń na posługiwanie się w obrocie nazwą „Polska”. To samo dotyczy nazwy „Warszawa” i wielu innych miast, a także polskich symboli narodowych.

Co istotne, chociaż nie wynikało to bezpośrednio z przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, także próby rejestracji znaków towarowych wykorzystujących obcojęzyczne wersje nazwy naszego kraju spotykały się z odmową. Urząd Patentowy i sądy administracyjne zgodnie uznawały, że słowo „Poland” jest powszechnie używane jako oficjalne oznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej i nawet odbiorcom nieznającym języka angielskiego kojarzy się z określeniem Polski.



Skutkiem były liczne decyzje o odmowie rejestracji znaków towarowych z użyciem nazwy państwa lub polskiego miasta. Przedsiębiorcy, którzy mimo wszystko pragnęli uzyskać ochronę takiego znaku towarowego, dokonywali zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM), który takie znaki rejestruje bez potrzeby wykazywania jakiegokolwiek zgody.

Dlatego też usunięcie z przepisów zakazu udzielania prawa ochronnego na znaki zawie-

rające nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę polskich miast czy miejscowości zlikwiduje ten problem i powinno skutkować znacznym zwiększeniem liczby zarejestrowanych znaków towarowych w Urzędzie Patentowym.

Niestety przepisy te będą miały zastosowanie tylko w przypadku znaków towarowych zgłoszonych po 1 grudnia 2015 r.

Zmiana systemu rejestracji znaków towarowych

Monika Wiczorkowska

Druga nowelizacja Prawa własności przemysłowej, która zacznie obowiązywać 15 kwietnia 2016 r., wprowadza zasadnicze zmiany w procedurze uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, zastępując dotychczasowy system badawczy systemem rejestracyjnym.

Polska jest jednym z niewielu państw europejskich stosujących tzw. system badawczy. Polega on na tym, że przed udzieleniem ochrony na znak towarowy Urząd Patentowy przeprowadza pełne badanie formalne i merytoryczne. Oznacza to, że Urząd Patentowy sprawdza nie tylko to, czy dane oznaczenie spełnia wymogi stawiane znakom towarowym (tzw. bezwzględne podstawy odmowy), ale także to, czy nie koliduje ono z prawami wcześniejszymi, na przykład innymi identycznymi lub podobnymi znakami towarowymi (tzw. względne podstawy odmowy). Jeżeli w wyniku badania Urząd nie stwierdzi istnienia żadnych podstaw odmowy, wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Natomiast jeżeli kolizja ma miejsce, Urząd odmawia ochrony, mając na uwadze interes publiczny, czyli interes konsumentów

oraz prawa właścicieli wcześniejszych znaków towarowych.

Zaletą systemu badawczego jest stosunkowa pewność prawa. Wprawdzie uzyskanie ochrony na znak towarowy nie gwarantuje uprawnionemu, że nie narusza on wcześniejszych praw, jednak badanie znaków towarowych przeprowadzone przez Urząd Patentowy jest skrupulatne i powinno uniemożliwiać uzyskanie ochrony na przykład na identyczny lub podobny znak towarowy dla identycznych lub podobnych towarów lub usług, jeżeli istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia tych towarów lub usług.

System ten ma jednak wady. Jego niewątpliwą słabością jest przede wszystkim dość długi czas oczekiwania na udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz skompli-

kowana procedura. Zdarza się także, że przedsiębiorcy zainteresowani ochroną i używaniem znaku towarowego w Polsce takiej ochrony nie uzyskują, chociaż w praktyce ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd nie istnieje. Wcześniejsze znaki towarowe, w tym wspólnotowe, które często w Polsce nie są nawet używane, formalnie blokują rejestrację późniejszych znaków krajowych. W większości przypadków właściciele praw wcześniejszych nie wiedzą nawet o tym, że ich znaki towarowe uniemożliwiły uzyskanie prawa innym podmiotom, gdyż nie uczestniczą w procedurze przed Urzędem i nie ponoszą żadnych kosztów z nią związanych.

Koniec formalnego blokowania znaku

Od 15 kwietnia 2016 r. w Polsce, podobnie jak przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM), obowiązywać będzie tzw. system rejestrowy. Zgodnie z nowym systemem Urząd Patentowy będzie przeprowadzał badanie formalno-prawne i sprawdzał wyłącznie, czy znak towarowy spełnia bezwzględne przesłanki udzielenia ochrony.

Urząd Patentowy będzie także zawiadamiał zgłaszającego znak towarowy o istnieniu wcześniejszych identycznych lub podobnych znaków towarowych przeznaczonych dla takich samych lub podobnych towarów i usług. Celem tego działania ma być zapewnienie pewności prawa i przekazanie zgłaszającemu jasnego komunikatu o potencjalnych przeszkodach rejestracji w postaci praw osób trzecich. Urząd Patentowy będzie de facto nadal przeprowadzał badanie merytoryczne, jednak w przypadku znalezienia kolidujących znaków towarowych nie odmówi z urzędu udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy z powodu kolizji z prawami wcześniejszymi. Zmiana systemu ułatwi uzyskanie pra-

wa ochronnego na znak towarowy dzięki wyeliminowaniu sytuacji formalnego blokowania znaku towarowego przez wcześniejsze prawa. Powinna ona także przyspieszyć uzyskanie prawa ochronnego. Szybciej, bo w terminie najpóźniej dwóch miesięcy od daty zgłoszenia, będzie ujawniana informacja o zgłoszeniu znaku towarowego (obecnie Urząd Patentowy zobowiązany jest dokonać ogłoszenia niezwłocznie po upływie trzech miesięcy od daty zgłoszenia, zaś w praktyce informacja taka dostępna jest po upływie około czterech miesięcy po zgłoszeniu).

Składanie uwag i sprzeciwu

Zgodnie z nowym systemem po ujawnieniu informacji o zgłoszeniu znaku towarowego będzie można przedstawiać uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego. Obecnie uwagi można składać, powołując się zarówno na podstawy bezwzględne, jak i względne. Nowa ustawa przewiduje możliwość składania uwag wyłącznie na podstawie tych pierwszych, zaś sprzeciwu – wyłącznie na podstawie drugich.

Nowością są także moment i czas na składanie sprzeciwu. Dotychczas można go było złożyć po udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w ciągu sześciu miesięcy od publikacji w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Po 15 kwietnia 2016 r. sprzeciw będzie można złożyć przed udzieleniem prawa wyłącznie w ciągu trzech miesięcy od publikacji informacji o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Ustawa przewiduje również możliwość podniesienia w odpowiedzi na sprzeciw zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem. W przypadku uznania zarzutu za

zasadny Urząd sprzeciw oddali. Zmiana ta jest korzystna. Obecnie również istnieje możliwość podniesienia zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego. Polega to jednak na wszczęciu oddzielnego postępowania o uznanie znaku towarowego za wygasły, co wiąże się z przedłużeniem postępowania i dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorców.

Jednocześnie nowelizacja znosi rygor umorzenia postępowania w sprawie sprzeciwu i wydania decyzji uchylającej decyzję o udzieleniu prawa w przypadku, gdy uprawniony nie odpowie na sprzeciw w wyznaczonym terminie. Zgodnie z nowymi przepisami Urząd Patentowy, podobnie jak EUIPO, rozpatrzy sprzeciw i wyda decyzję o jego oddaleniu lub uwzględnieniu nawet wtedy, gdy zgłaszający nie przedstawi swojego stanowiska.

Wprowadzenie tej zmiany jest korzystne, gdyż zdarzało się, że przedsiębiorcy, którzy właśnie uzyskali prawo wyłączne na znak towarowy i ponieśli jego wysokie koszty, szybko to prawo tracili. Powody tego były różne, zwykle brak znajomości prawa, wadliwy obieg korespondencji czy też zbyt krótki czas na złożenie odpowiedzi. Uprawnieni często nie zdawali sobie sprawy, że wystarczyło przesłać zwykle oświadczenie o bezzasadności sprzeciwu. Czasem korzystali na tym właściciele praw wcześniejszych, których sprzeciwy nie byłyby wcale uwzględnione, a jednak ze względów formalnych i bez ponoszenia dużych kosztów udawało im się eliminować z rejestru późniejsze znaki towarowe.

Należy jednak zaznaczyć, że zmiana ta dotyczy tylko znaków towarowych. Powyższy rygor nie został zniesiony dla innych praw, czyli wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków.

Ograniczeniu kosztów postępowania służy także kolejny przepis wprowadzony omawia-

ną nowelizacją. Obecnie w przypadku uznania sprzeciwu za bezzasadny sprawa jest rozstrzygana w postępowaniu spornym, a decyzja podejmowana jest na rozprawie. Nowy system nie przewiduje rozprawy. Decyzję o uwzględnieniu bądź oddaleniu sprzeciwu podejmie ekspert Urzędu Patentowego. Natomiast jeżeli strona nie zgodzi się z decyzją Urzędu, może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wówczas Urząd, jeżeli uzna to za zasadne, może z urzędu bądź na wniosek strony przeprowadzić rozprawę.

Co istotne, nowe przepisy dotyczące postępowania w sprawie sprzeciwu nakładają na składającego sprzeciw obowiązek złożenia w odpowiednim terminie dowodów pod rygorem utraty możliwości powoływania się na nie. Do tej pory zgłaszający sprzeciw mogli próbować obejść wspomniany rygor dowodowy, wszczynając inne postępowanie – o unieważnienie znaku towarowego, w którym powoływali nowe, nieprzedstawione wcześniej dowody. Nowością wprowadzoną przez drugą nowelizację jest wyeliminowanie możliwości złożenia wniosku o unieważnienie w sytuacji, gdy wcześniej złożono już sprzeciw oparty na tych samych podstawach prawnych i tych samych prawach wcześniejszych, a sprzeciw ten został prawomocnie oddalony. Celem tej regulacji jest zapewnienie równości stron. Zgodnie z dotychczasową ustawą zgłaszający, w przeciwieństwie do właściciela wcześniejszego prawa, w przypadku otrzymania negatywnej decyzji nie miał kolejnej szansy na złożenie dowodów i wszczęcie postępowania w tej samej sprawie.

Konieczna aktywność właściciela znaku towarowego

Warto wspomnieć także, że w przeciwieństwie do EUIPO Urząd Patentowy nie będzie przysyłał informacji o zgłoszeniach znaków towarowych do właścicieli praw wcześniejszych. Oznacza to, że ci ostatni, jeśli nie chcą

dopuszczyć do rejestracji podobnego znaku towarowego, powinni prowadzić własny monitoring zgłoszeń i w razie potrzeby składać sprzeciw wobec znaków towarowych, które mogą naruszać ich prawa. Zatem aktywność właściciela znaku towarowego nie powinna się kończyć na uzyskaniu prawa wyłącznego; po wejściu w życie nowych przepisów powinien on bowiem aktywnie przeciwdziałać rejestracji kolizyjnych znaków towarowych. Nakłada to na właścicieli wcześniejszych praw dodatkowy obowiązek i wiąże się z ponoszeniem przez nich kosztów postępowania w sprawie ewentualnego sprzeciwu.

Mimo powyższej niedogodności wprowadzenie nowego modelu uzyskiwania prawa na

znaki towarowe jest zmianą rewolucyjną, która powinna przyczynić się do zwiększenia liczby zgłaszanych znaków oraz przyspieszyć i ułatwić przedsiębiorcom uzyskiwanie ich ochrony w systemie krajowym. Sprawne funkcjonowanie nowego systemu powinno zachęcić zwłaszcza polskie podmioty do wybierania ochrony krajowej, bez potrzeby dokonywania zgłoszenia w EUIPO. Mimo niewątpliwych zalet ochrony wspólnotowej koszty jej uzyskania i utrzymania są zwykle dla uprawnionych bardzo wysokie.

Łatwiejsze wygaszenie lub unieważnienie znaku towarowego

Monika Wieczorkowska

Nowelizacja Prawa własności przemysłowej, która zacznie obowiązywać 15 kwietnia 2016 r., wprowadza bardzo istotne zmiany także w przepisach regulujących utratę praw ochronnych na znaki towarowe.

Przede wszystkim nowelizacja znosi obowiązek wykazania interesu prawnego w przypadku wniosków o ustanie prawa ochronnego, czyli stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy albo unieważnienie tego prawa wyłącznego. Co istotne, nie zmieniają się przesłanki wygaśnięcia ani unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

Jedną z podstawowych przyczyn wygaśnięcia prawa jest nieużywanie zarejestrowanego znaku towarowego. Inne przesłanki to utrata przez znak towarowy zdolności odróżniającej, nabycie przez znak towarowy mylącego charakteru powodującego ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru,

właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru oraz wykreślenie z właściwego rejestru podmiotu będącego właścicielem prawa.

Z kolei podstawą unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy jest niespełnienie ustawowych warunków wymaganych dla uzyskania tego prawa ze względu na brak zdolności rejestracyjnej znaku towarowego albo kolizję z wcześniejszymi prawami.

Kłopoty z interesem prawnym

Wykazanie interesu prawnego było często dużym utrudnieniem dla wnioskodawców również z uwagi na trudności interpretacyjne tej przesłanki w dotychczasowym orzecnic-

twie. Samo pojęcie interesu prawnego nie zostało zdefiniowane w Prawie własności przemysłowej. Przyjmuje się jednak, że jest ono tożsame z interesem prawnym wskazanym w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z orzecznictwem i doktryną interes prawny jest kategorią istniejącą obiektywnie i wynika z prawa materialnego, czyli musi być oparty na konkretnym przepisie prawa. Nie może być to interes przewidywany w przyszłości ani hipotetyczny, ale taki, który istnieje rzeczywiście w momencie stosowania danych norm prawa.

Jednocześnie – z uwagi na ogromną liczbę znaków towarowych zarejestrowanych i chronionych zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej – ograniczenie ich liczby poprzez eliminowanie praw ochronnych na te oznaczenia, które nie są używane w sposób rzeczywisty w obrocie gospodarczym, ale mogą stanowić kolizję wobec innych praw, jest słuszne i nie powinno napotykać trudności.

Dlatego też unijne prawo znaków towarowych jak również przepisy prawa dotyczącego znaków towarowych większości państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymagają udowodnienia interesu prawnego w przypadku wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego z powodu jego nieużywania.

Zniesienie tej przesłanki w prawie polskim oznacza, że każdy będzie mógł wygasić znak towarowy, jeżeli znak ten nie będzie używany w sposób rzeczywisty przez nieprzerwany okres pięciu lat, pod warunkiem wniesienia wniosku i stosownej opłaty, ale już bez obowiązku powoływania się na interes prawny.

Zmiana ta powinna znacząco przyspieszyć uzyskanie decyzji w sprawach o uznanie znaków towarowych za wygasłe. Wylimuje bowiem sytuacje, w których kwestie dotyczące

interesu prawnego utrudniały, a często wręcz uniemożliwiały uzyskanie rozstrzygnięcia w tego typu sprawie i przeważały nad zagadnieniami merytorycznymi.

Unieważnienie prawa ochronnego

Obowiązek wykazania interesu prawnego zniesiono również w postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego, ale tylko w sytuacji, gdy podstawą takiego wniosku są tzw. przesłanki bezwzględne, czyli podstawowe wymogi stawiane znakom towarowym dla celu ich rejestracji. Znaki tego typu nie powinny uzyskać ochrony, a w przypadku jej uzyskania powinny być unieważniane, nie z uwagi na kolizję z prawami innych podmiotów, ale ze względu na interes publiczny, gdyż są to na przykład znaki wprowadzające odbiorców w błąd, sprzeczne z dobrymi obyczajami czy też składające się wyłącznie z określeń używanych potocznie.

Natomiast jeśli chodzi o unieważnienie prawa ochronnego ze względu na kolizję z wcześniejszymi prawami (znakami towarowymi, prawem do nazwy firmy lub innymi prawami osobistymi czy majątkowymi), wprowadzono przepis, zgodnie z którym prawo do złożenia takiego wniosku ma jedynie właściciel takiego wcześniejszego prawa, tj. de facto podmiot posiadający interes prawny.

Co istotne, w przypadku wniosku o unieważnienie znaku towarowego niezależnie od tego, czy podstawą wniosku są przesłanki bezwzględne czy względne, nowelizacja przewiduje możliwość podzielenia prawa ochronnego na znak towarowy dla części towarów lub usług z zachowaniem daty pierwszeństwa pod warunkiem wniesienia opłaty. Oznacza to, że jeżeli wniosek o unieważnienie nie dotyczy wszystkich towarów lub usług, będzie można wydzielić część nieobjętą wnioskiem, a postępowanie o unieważnienie będzie dotyczyło

tylko konkretnych towarów i usług. Będą zatem istniały dwa identyczne niezależne znaki towarowe zarejestrowane dla różnych towarów i usług. Sytuacja taka będzie korzystna dla uprawnionego, który mimo postępowania o unieważnienie znaku towarowego będzie mógł swobodnie dysponować niezagrożonym prawem ochronnym, czyli na przykład je zbyć.

Przepisy przejściowe

Jednocześnie w celu zapewnienia równego traktowania wszystkich wnioskodawców

w postępowaniach o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy w przepisach przejściowych wprowadzono regułę, zgodnie z którą nie trzeba będzie wykazywać interesu prawnego w przypadku wniosków dotyczących znaków towarowych zarejestrowanych zarówno na podstawie nowych, jak i dotychczasowych przepisów.



Autorzy



Marzena Białasik-Kendzior jest prawnikiem, specjalistką w praktyce własności intelektualnej. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności – znaków towarowych. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących uzyskiwania i utrzymywania ochrony praw do krajowych, międzynarodowych i wspólnotowych znaków towarowych. Od wielu lat prowadzi obsługę klientów w zakresie postępowań spornych dotyczących znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM) oraz sądami administracyjnymi.

E-mail: marzena.bialasik@wardynski.com.pl



Monika Wieczorkowska jest rzecznikiem patentowym w praktyce własności intelektualnej. Zajmuje się prawem własności przemysłowej. Doradza klientom m.in. w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i spornych przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM). Doświadczenie w dziedzinie własności intelektualnej zdobywała w znanej kancelarii rzeczników patentowych.

E-mail: monika.wieczorkowska@wardynski.com.pl

Praktyka własności intelektualnej

Od wielu lat wspieramy klientów zarówno w zarządzaniu portfelem przysługujących im praw własności intelektualnej, jak i w ich egzekwowaniu.

Doradzamy klientom i reprezentujemy ich przed sądami cywilnymi i karnymi w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej przez osoby trzecie, a także nieuczciwej konkurencji. Współpracujemy z organami celnymi w postępowaniach dotyczących zatrzymanych na granicy towarów naruszających prawa własności intelektualnej.

W sprawach tego wymagających tworzymy zespoły interdyscyplinarne złożone z prawników doradzających z różnych dziedzin prawa, ale także współpracujemy z wieloma wybitnymi naukowcami z różnych dziedzin, zwłaszcza z przedstawicielami doktryny.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, patentów, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych i na oznaczenia geograficzne.

Nasze usługi obejmują m.in.:

- badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych w bazach krajowych i międzynarodowych oraz przygotowanie opinii na ten temat;
- zgłoszenia znaków towarowych do rejestracji w trybach:
 - krajowym (Urząd Patentowy RP),
 - wspólnotowym (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, – EUIPO, dawniej OHIM),
 - międzynarodowym w ramach Porozumienia madryckiego (Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie) i nadzorowanie przebiegu postępowania rejestracyjnego;
- zgłoszenia wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych do rejestracji i nadzorowanie przebiegu postępowania zgłoszeniowego;
- zgłoszenia wynalazków oraz walidację patentów;
- dozorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych w kraju i za granicą, w tym opłat związanych z uzyskaniem, utrzymaniem i odnawianiem praw wyłącznych, i ich uiszczanie;
- reprezentowanie klientów w postępowaniach spornych dotyczących unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i sądami administracyjnymi.



O kancelarii

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy została założona w 1988 roku. Czerpiemy z najlepszych tradycji kancelarii adwokackich w Polsce. Skupiamy się na biznesowych potrzebach naszych klientów, pomagając im znaleźć skuteczne i praktyczne rozwiązanie najtrudniejszych problemów prawnych.

Firma jest szczególnie ceniona przez klientów i konkurencję za swoje usługi w dziedzinie sporów, transakcji, własności intelektualnej, nieruchomości i reprivatyzacji.

Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników świadczących obsługę prawną w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim i koreańskim. Nasze biura znajdują się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Klientom doradzamy w następujących dziedzinach: bankowość i finansowanie projektów, *compliance*, dochodzenie trudnych wierzytelności, doradztwo dla klientów indywidualnych, fuzje i przejęcia, infrastruktura, instytucje finansowe, kontrakty w obrocie profesjonalnym, *life science*, nieruchomości i inwe-

stycje budowlane, nowe technologie, obsługa klientów z sektora rolnictwa, obsługa korporacyjna, ochrona danych osobowych, ochrona zdrowia, outsourcing, podatki, pomoc publiczna, postępowania sądowe i arbitrażowe, prawo energetyczne, prawo europejskie, prawo karne, prawo konkurencji, prawo lotnicze, prawo ochrony środowiska, prawo pracy, prawo sportowe, prawo upadłościowe, *private equity*, reprivatyzacja, restrukturyzacja, rynki kapitałowe, sprzedaż detaliczna i sieci sprzedaży, transport, ubezpieczenia, usługi płatnicze, własność intelektualna, zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników i przedsiębiorców (www.codozasady.pl), firmowego Rocznika, a także publikacji z serii „Prawo w praktyce”. Jesteśmy też wydawcą pierwszej polskojęzycznej aplikacji o tematyce prawnej na urządzenia mobilne (Wardyński+). Aplikację można pobrać nieodpłatnie w App Store i Google Play.

www.wardyński.com.pl

www.codozasady.pl

Wardyński+

Wardyński i Wspólnicy
Al. Ujazdowskie 10
00-478 Warszawa

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00
Faks: 22 437 82 01, 22 537 82 01

E-mail: warsaw@wardynski.com.pl

