

Legal Alert

Nowe rozporządzenie o unijnym znaku towarowym



Luty 2016

Od 23 marca 2016 roku nazwa „wspólnotowy znak towarowy” zostanie zastąpiona „unijnym znakiem towarowym”, ale to najmniej istotna z wchodzących w życie zmian. Ważniejsze dotyczą sposobu występowania z wnioskiem o ochronę znaku, praw przysługujących jego właścicielowi, kosztów rejestracji oraz nowych rodzajów roszczeń przysługujących uprawnionemu.

Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 wprowadza istotne zmiany do rozporządzenia 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dotychczasowa nazwa: Rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego) – zarówno dla osób planujących wystąpić o rejestrację unijnego znaku towarowego, jak i dla aktualnych właścicieli praw ochronnych na już zarejestrowane znaki, a także dla potencjalnych naruszcycieli.

Nowości w procedurze zgłoszeniowej

Z nadejściem wiosny zniknie możliwość dokonywania zgłoszenia unijnego znaku towarowego za pośrednictwem krajowego urzędu patentowego. Zgłoszenie będzie musiało być zaadresowane bezpośrednio do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dotychczas: Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) lub wysłane drogą elektroniczną. Zmieniają się również stawki opłat za zgłoszenie i ochronę. Chociaż zapowiadano znaczne ich obniżenie, to w istocie różnica w kosztach podstawowych zgłoszenia wynosi zaledwie 50 euro. Za 1000 euro (850 euro przy zgłoszeniu elektronicznym) podmiot występujący o ochronę zgłosi znak towarowy tylko dla jednej klasy towarów lub usług. Za każdą kolejną klasę ochrony będzie musiał sporo dopłacić (za drugą klasę – 50 euro, za każdą kolejną – po 150 euro). W modelu obowiązującym dotychczas opłata 1050 euro (900 euro przy zgłoszeniu elektronicznym) dawała możliwość zgłoszenia znaku w trzech klasach.

Nadchodząca zmiana będzie więc dla wielu przedsiębiorców niekorzystna finansowo, a planujący rejestrację znaku dla większej liczby klas mają ostatnie tygodnie na skorzystanie z niższej opłaty ogólnej. Pozytywnie należy natomiast ocenić znaczne obniżenie kosztów przedłużenia ochrony znaku – cena podstawowa dla znaku chronionego w jednej klasie towarów lub usług spadnie z 1500 euro na 1000 euro (850 euro przy przedłużeniu drogą elektroniczną).

Nowi pretendenci do ochrony swoich znaków powinni również zwrócić uwagę na precyzyjny sposób oznaczania klas towarów i usług, dla których znak ma uzyskać ochronę. Rozporządzenie wprowadza zasady, według których użycie ogólnych określeń nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej w celu ustalenia towarów objętych rejestracją znaku towarowego należy interpretować wg dosłownego znaczenia tych nagłówek. Jeśli więc dotychczas pojęcie „maszyny i obrabiarki” w klasie 7 wg niektórych interpretatorów rozciągało się na wszystkie kategorie towarów w tej klasie wymienione, w tym np. „grabie do zgrabiarek”, to pod rządami nowego rozporządzenia „maszyny i obrabiarki” należy rozumieć w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Zmiana sytuacji osób uprawnionych do znaku

W kontekście wyżej opisanej zasady dotyczącej nazewnictwa towarów w zgłoszeniu, szczególna procedura zmiany zakresu ochrony znaku została przewidziana dla uprawnionych, którzy zarejestrowali swój znak przed 22 czerwca 2012 r. i przy rejestracji użyli ogólnych nagłówek klas. W terminie do

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Katarzyna Lejman

Prawnik
w zespole
prawa własności
intelektualnej
i e-commerce

T: +48 22 50 50 730
katarzyna.lejman
@eversheds.pl

eversheds.pl

Zapisz się

na nasz newsletter>

Otrzymuj cykliczne informacje o ważnych zmianach w prawie oraz organizowanych przez nas wydarzeniach

24 września 2016 r. mogą oni złożyć w Urzędzie oświadczenie doprecyzowujące zakres towarów, wobec których zależało im na ochronie znaku. Znaki podmiotów, które przegapią termin na złożenie oświadczenia, będą chronione tylko dla towarów dosłownie wymienionych w nagłówkach klasy. Warto więc upewnić się, że ten kasus nie dotyczy naszego znaku towarowego.

Od 23 marca uprawniony będzie mógł również zakazać osobie prawnej używania nazwy handlowej identycznej lub podobnej do zarejestrowanego znaku towarowego, i to niezależnie od tego, czy podmiot korzystający z nazwy handlowej działał w sposób uczciwy i w dobrej wierze, czy też nie. Powyższe nie dotyczy praw takiego podmiotu, nabytych przed zgłoszeniem znaku towarowego do rejestracji.

Nowe sposoby na zwalczanie naruszeń

Kolejną ważną i pozytywną dla uprawnionych zmianą prawa unijnego jest wprowadzenie do rozporządzenia roszczenia o charakterze zapobiegawczym. Art. 9a rozporządzenia przewiduje, że jeżeli zachodzi chociażby tylko ryzyko naruszenia praw do znaku towarowego poprzez umieszczanie na towarach identycznych lub podobnych do tych, dla których znak towarowy został zarejestrowany, ich etykietach lub opakowaniach oznaczeń identycznych lub podobnych do chronionego znaku towarowego, to wówczas właściciel praw do tego znaku ma prawo zakazać umieszczania takiego oznaczenia na tych towarach, etykietach i opakowaniach, a także zakazać czynności przygotowawczych do wykorzystania tego oznaczenia na rynku. Za czynności przygotowawcze uznaje się oferowanie i wprowadzanie do obrotu, ale także magazynowanie i transport opakowań, etykiet i metek dla towarów. Przepis ten z pewnością znacznie poszerza uprawnienia związane z posiadaniem prawa ochronnego do znaku towarowego. Pojawia się jednak wątpliwość, czy przez ogólne pojęcie „istnienia ryzyka” naruszenia nie będzie on nadużywany przez uprawnionych i nie sparaliżuje konkurencji na rynku.

Nowe rozporządzenie o unijnym znaku towarowym jest pierwszą z zapowiadanych zmian w prawie znaków towarowych. W dniu 12 stycznia weszła w życie Dyrektywa nr 2015/2436 mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, modernizująca systemy ochrony w krajach Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mają 3 lata na jej implementację, natomiast w zakresie przepisów dotyczących unieważniania i wygaszania znaków towarowych aż 6 lat. Pierwsze ważne zmiany zaczną w Polsce obowiązywać już w połowie kwietnia 2016 r. Na ich temat już wkrótce będzie można przeczytać na naszym blogu [IP w Sieci](#).