

Legal Alert

Zmiany w prawie unijnych znaków towarowych

Październik 2017

Z dniem 1 października 2017 r. weszły w życie przepisy składające się na tzw. drugą część reformy prawa unijnych znaków towarowych – pierwsza weszła w życie 23 marca br. Zmiany mają na celu uwzględnienie potrzeb rynku – ma być łatwiej i bardziej nowoczesnie.

Wprowadzenie nowej kategorii znaków unijnych, czyli znaków certyfikujących, to odpowiedź na rosnącą świadomość konsumentów oraz potrzebę budowania ich zaufania do przedsiębiorców. Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku jest wyjściem naprzeciw rozwijających się usług w zakresie identyfikacji, w tym wizualnej lub dźwiękowej, przedsiębiorców czy spółek. Zmiany proceduralne natomiast mają za zadanie ułatwić komunikowanie się z urzędem, wzmocnić pozycję procesową właścicieli znaków towarowych oraz uprościć niektóre elementy postępowania dowodowego.

Wśród zmian największe znaczenie mają:

- zniesienie przesłanki graficznej przedstawialności znaku
- wprowadzenie nowej kategorii oznaczeń – unijnych znaków certyfikujących
- zmiany proceduralne, zwłaszcza w sferze postępowania dowodowego

What you present is what you get

Zniesienie przesłanki graficznej przedstawialności nie oznacza, że zgłaszane do Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oznaczenia mogą mieć każdą postać. W istocie przesłankę tę zastąpiono wymogami zaczerpniętymi z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Sieckmann, C-307/10. Zasadniczo znak może mieć dowolną formę, na jaką pozwala dostępna technika, ale sposób jego przedstawienia musi być zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego z 18 maja 2017 r. w sprawie znaku towarowego UE nr 2017/1431, jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny, tak aby umożliwić właściwym organom i opinii publicznej ustalenie, co jest przedmiotem ochrony. Oznacza to między innymi, że **łatwiej będzie uzyskać ochronę na dźwięki naśladujące naturę. Nadal jednak trudno będzie o ochronę znaków zapachowych czy smakowych ze względu na brak trwałego i obiektywnego charakteru.**

Wprowadzono także zasadę, zgodnie z którą sposób przedstawienia znaku definiuje przedmiot ochrony („what you see is what you get”). Rozszerzono katalog formatów plików, w których można dokonać zgłoszenia. Przykładowo znaki multimedialne lub holograficzne przedstawić można w pliku o formacie mp4, znak dźwiękowy w formacie jpeg lub mp3. Jest to duże ułatwienie dla właścicieli niekonwencjonalnych znaków. W formacie mp4 łatwiej precyzyjnie przedstawić znak ruchomy, zmieniający postać w zależności od kąta nachylenia, czy znak trójwymiarowy.

Przed zgłoszeniem unijnego znaku towarowego warto zastanowić się nad tym, jak towary lub usługi będą oznaczane tym znakiem, i czy odpowiada temu sposób przedstawienia w dokumentacji zgłoszeniowej.



Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Dr Daria Gęsicka
Of Counsel
T: +48 22 50 50 789
daria.gesicka
@eversheds-sutherland.pl

Zobacz inne Legal Alerts

Systematycznie piszemy o tym, co ważne i aktualne dla biznesu

Czytaj nasze blogi

IP w sieci
Kodeks w pracy
EuroZamówienia
Przepis na energetykę
Lepsza taktyka

Zapisz się na nasz newsletter

Otrzymuj cykliczne informacje o ważnych zmianach w prawie oraz organizowanych przez nas szkoleniach i konferencjach.

Śledź nas w social media

LinkedIn
Twitter
Facebook

Znaki certyfikujące – narzędzie budowania zaufania w oparciu o jakość

Znaki certyfikujące UE przypominają konstrukcją instytucję znaków gwarancyjnych znaną prawu polskiemu. Znak certyfikujący służy do odróżniania towarów lub usług, co do których uprawniony ze znaku zaświadcza, że posiadają określone właściwości, od towarów i usług, które takiego certyfikatu nie posiadają. Szczególne właściwości tych towarów lub usług mogą odnosić się do materiału lub składników, z których zostały wyprodukowane (np. Vege, Bez laktozy), sposobu produkcji (np. Fair trade, etyczne przedsiębiorstwo) lub świadczenia usług, lub jakości (np. Easy care, Najlepsza jakość). Katalog właściwości lub cech ma charakter otwarty, z zastrzeżeniem, że nie mogą one odnosić do geograficznego pochodzenia towarów lub usług – jest to domena oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia.

Co ważne, zgodnie z zasadą neutralności uprawniony ze znaku nie może się nim posługiwać w celu oznaczania własnych towarów i usług ani dostarczanych przez siebie towarów lub usług. Wymóg neutralności należy rozumieć szeroko – uprawniony nie może mieć żadnego interesu gospodarczego w posiadaniu znaku certyfikującego na danym rynku. Rola uprawnionego polega na tym, że w regulaminie znaku ustanawia zasady warunkujące możliwość posługiwania się tym znakiem przez innych przedsiębiorców oraz weryfikuje, czy w konkretnym przypadku warunki te zostały spełnione. Główną funkcją a zarazem wartością takiego znaku jest to, jak postrzegają go konsumenci. Z punktu widzenia konsumenta stanowi on gwarancję, że towar został wyprodukowany albo usługa świadczona jest według stałych, niezmiennych standardów lub posiadają określone cechy. Rodzi to po jego stronie poczucie bezpieczeństwa, a także pozwala na dokonywanie bardziej świadomych wyborów.

Niezbędnym elementem zgłoszenia jest regulamin znaku. Zgłoszenie znaku certyfikującego UE podlega opłacie. Tak jak w przypadku pozostałych kategorii znaków unijnych (znak UE i znak wspólny UE) w zgłoszeniu należy wskazać, w odniesieniu do jakich towarów i usług znak jest zastrzegany.

Dowody w postępowaniu przed EUIPO

Ważnym elementem reformy prawa unijnych znaków towarowych są zmiany proceduralne. Wśród najważniejszych wskazać należy zmiany odnoszące się do postępowania i środków dowodowych oraz poszerzenia katalogu roszczeń w przypadku zgłoszenia lub zarejestrowania cudzego znaku towarowego przez agenta lub pełnomocnika na własną rzecz i we własnym imieniu bez zgody uprawnionego.

W odniesieniu do dowodów wnoszonych wraz ze sprzeciwem lub wnioskiem o unieważnienie unijnego znaku towarowego, dowodem istnienia wcześniejszego prawa mogą być między innymi wyciągi z oficjalnych baz danych, w tym baz danych krajowych urzędów patentowych lub bazy WIPO. Za takie uznaje się przykładowo bazy ROMARIN czy TMView. Niedopuszczalne są natomiast wyciągi z komercyjnych baz takich jak DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK czy COMPUMARK.

Ekologicznie w EUIPO – koniec zgłoszeń dokonywanych faksem

Zmieniają się także zasady komunikowania się z EUIPO. Od 1 stycznia 2018 r. zgłoszeń unijnych znaków towarowych zasadniczo nie będzie można dokonywać faksem. Wyjątkowo w sytuacji, gdy z powodów usterek technicznych zgłoszenie nie będzie mogło zostać dokonane za pośrednictwem Strefy Użytkownika, zgłoszenie dokonane faksem zostanie przyjęte przez EUIPO, o ile zgłaszający dokona w terminie trzech dni roboczych identycznego zgłoszenia poprzez Strefę Użytkownika.