

Sławomir Waliduda

Pojęcie i rola znaków towarowych oraz przenoszenie praw związanych z ich rejestracją i używaniem

Palestra 40/1-2(457-458), 51-54

1996

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Pojęcie i rola znaków towarowych oraz przenoszenie praw związanych z ich rejestracją i używaniem

I. Pojęcie znaku towarowego

Ustawa o znakach towarowych z 31 stycznia 1985 r. definiuje w art. 4 pojęcie „znaku towarowego”. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu może nim być znak nadający się do odróżnienia towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Wyliczone są w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna, melodia lub inny sygnał dźwiękowy i zestawienie tych elementów¹. Katalog możliwości nie jest więc ani zamknięty, ani wyczerpany.

Dla wyjaśnienia należy zauważyć, iż „towary i usługi tego samego rodzaju”, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP w sprawie ochrony znaków towarowych z 9 września 1992 r., zostały zakwalifikowane do tych samych klas, noszących numerację kolejną od 1 do 42².

Pod pojęciem „przedsiębiorstwa” rozumie się w ustawie osobę fizyczną lub prawną, uprawnioną do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, handlu lub usług³.

„Do odróżnienia” nadaje się natomiast tylko znak, który ma dostateczne

znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Znamion takich nie będzie posiadał znak stanowiący tylko nazwę rodzajową towaru, czy też informujący jedynie o liczbie, ilości, masie właściwości, jakości, przeznaczeniu, cenie, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji albo przydatności bądź zawierający inne, podobne oznaczenie, nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru⁴.

W praktyce o posiadaniu bądź braku znamion odróżniających w konkretnych przypadkach decyduje Urząd Patentowy. W razie przyjęcia, iż znak nie ma wymienionych znamion, powiadamia on o powyższym zgłaszającego, wzywając go do wypowiedzenia się w tej kwestii.

II. Gospodarcze znaczenie znaków

Podmioty posługujące się znakami towarowymi mogą umieszczać je na towarach, ich opakowaniach, dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów i usług do obrotu, mogą też używać ich w celach reklamowych w środkach masowego przekazu i w innych dozwolonych miejscach. Po uzyskaniu rejestracji

nabywają wyłączne prawo używania znaków dla klas towarów objętych rejestracją w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa⁵.

Ożywienie gospodarcze, rozwój konkurencji oraz działania zmierzające do utrzymania i stabilizacji pozycji na rynku wielu przedsiębiorstw, spowodowały zwiększone zainteresowanie znakami towarowymi.

Dla porównania w 1989 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynęło ok. 2000 wniosków o rejestrację znaków, zaś obecnie wpływ ten jest 10-krotnie większy⁶.

Duże znaczenie miała również nowela z 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, wprowadzająca art. 55¹, po myśli którego znaki towarowe wchodzi w skład zespołu składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych danego podmiotu, tzn. w skład przedsiębiorstwa⁷. Innymi słowy znaki towarowe są elementem przedsiębiorstwa.

Na uwagę zasługuje okoliczność, iż z rejestracją i używaniem znaków łączy się określone prawa zbywalne. W warunkach braku stabilizacji rynku, wyrażającej się w licznych upadłościach i likwidacjach przedsiębiorstw oraz zmianach przedmiotu działalności, a także w powstawaniu nowych podmiotów, które wchodzi w ich miejsce, przeniesienie tych praw może spełniać istotną rolę. Należy uwzględnić przy tym długą i skomplikowaną procedurę rejestracyjną, jak również możliwości dostępu, poprzez nabywane znaki, do określonych rynków i ustabilizowanej niejednokrotnie klienteli, mającej zaufanie do znaków znanych i już stosowanych w obrocie.

III. Prawa związane z rejestracją i używaniem znaków oraz ich przeniesienie

W świetle ustawy o znakach towarowych i zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP w sprawie ochrony znaków można wyróżnić 4 uprawnienia związane z rejestracją i używaniem znaków towarowych. Są to:

- prawo do zgłoszenia (§ 17 zarządzenia),
- prawo pierwszeństwa (art. 11 ustawy),
- prawo z rejestracji (art. 13 ustawy),
- upoważnienie do używania znaków (art. 17 ustawy).

Prawa te oraz tryb ich zbywania zostaną niniejszym kolejno omówione:

1. Prawo do zgłoszenia przysługuje osobie, która dokonała prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji, od daty dokonania tego zgłoszenia. Może być ono przeniesione na inną osobę w drodze cesji. Ta zaś może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Forma pisemna wymagana jest dla celów dowodowych⁸. Umowa cesji zwana „dokumentem cesji zgłoszenia” staje się skuteczną wobec osób trzecich po zgłoszeniu jej zawarcia w Urzędzie Patentowym. Paragraf 17 powołanego wyżej zarządzenia wymaga, aby zawierała ona datę sporządzenia.

Nabywcą omawianego prawa może być każde przedsiębiorstwo, bez względu na to czy dokonywało zgłoszeń takiego samego, podobnego lub innego znaku na towary lub usługi tego samego bądź innego rodzaju, bez względu na terminy ewentualnych zgłoszeń, jak i podmiot, który żadnych zgłoszeń nie dokonywał.

2. Prawo pierwszeństwa zwane w ustawie „pierwszeństwem” przysłu-

je przedsiębiorstwu według daty prawidłowego zgłoszenia do rejestru danego znaku w Urzędzie Patentowym i polega na zagwarantowaniu najwcześniej zgłaszającemu ten znak, przy braku innych przeszkód wydania na jego rzecz decyzji o rejestracji znaku⁹. Wskazane uprawnienie może zostać przeniesione na inną osobę¹⁰. Ze względu na to, iż ustawa nie określa form dokonania tej czynności, umowa rozporządzająca prawem pierwszeństwa podlega ogólnym zasadom prawa cywilnego (podobnie jak w przypadku cesji zgłoszenia). Może więc być dokonana odpłatnie bądź pod tytułem darmym. Forma pisemna wymagana jest wyłącznie dla celów dowodowych.

Przeniesienie pierwszeństwa możliwe jest tylko przed rejestracją znaku, w sytuacji gdy przenoszący pierwszy dokonał zgłoszenia, a podmiot, na który przeniesienie miałoby nastąpić, również dokonał zgłoszenia tego samego znaku na towary bądź usługi tego samego rodzaju, lecz w terminie późniejszym.

Umowa przeniesienia pierwszeństwa staje się skuteczna wobec osób trzecich po zgłoszeniu jej zawarcia w Urzędzie Patentowym.

3. Prawo z rejestracji znaku polega na nabyciu prawa wyłącznego używania znaku w obrocie gospodarczym na terenie całego państwa dla towarów albo usług objętych rejestracją¹¹. Zbywcą może być tylko osoba uprawniona z rejestracji. Jeśli prawo to przysługuje kilku osobom wspólnie, wówczas do jego zby-

cia potrzebna jest zgoda wszystkich współników¹².

Znak towarowy, jako część przedsiębiorstwa, w przypadku spółki z o.o., mógłby zostać zbyty wyłącznie na podstawie uchwały współników (art. 221 pkt 3 k.h.)¹³.

Umowa o przeniesienie prawa z rejestracji wymaga formy pisemnej z datą pewną. Staje się skuteczna wobec osób trzecich od dnia dokonania wpisu w rejestrze znaków towarowych.

Według art. 16 u.o.z.t przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego bez przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego części nie może nastąpić, jeżeli na rzecz zbywcy są zarejestrowane inne podobne znaki dla towarów bądź usług tego samego rodzaju lub jeśli zachodzi możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów¹⁴.

4. Prawo do używania znaku przysługuje uprawnionemu z tytułu rejestracji. Może on upoważnić inne przedsiębiorstwo do używania zarejestrowanego znaku w stosunku do towarów lub usług objętych rejestracją w oparciu o umowę licencyjną¹⁵.

O ile umowa taka nie będzie zawierać dodatkowych zastrzeżeń, uprawniony z licencji będzie posiadał prawo używania znaku w takim samym zakresie, jak uprawniony z rejestracji. Umowa licencyjna wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Staje się skuteczna wobec osób trzecich po dokonaniu wpisu w rejestrze znaków towarowych.

Przypisy:

- ¹ J. Bleszyńska-Wysocka: *Jak zarejestrować znak towarowy*, „Przegląd Podatkowy” 94, nr 11, s. 26.
- ² Załącznik do zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1992 r. (MP Nr 31, poz. 217).
- ³ Art. 5 pkt 1 ustawy o znakach towarowych z 31 stycznia 1985 r. (Dz.U. Nr , poz. 17).
- ⁴ J. Bleszyńska-Wysocka: *Jak zarejestrować znak towarowy*, op. cit.
- ⁵ Art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o znakach towarowych z 31 stycznia 1985 r. (nr i poz. Dz.U. cyt.).
- ⁶ Dane z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
- ⁷ Art. 1 pkt 12 ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny z dnia 28 sierpnia 1990 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 321).
- ⁸ § 17 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 9 września 1992 r. (nr i poz. M.P. cyt.).
- ⁹ Art. 11 ustawy o znakach towarowych (rok, nr i poz. Dz.U. cyt.).
- ¹⁰ Art. 12 ust. 2 ustawy o znakach towarowych (rok, nr i poz. Dz.U. cyt.).
- ¹¹ Art. 13 ust. 1 ustawy o znakach towarowych (rok, nr i poz. Dz.U. cyt.).
- ¹² S. Włodyka (pod red.): *Prawo umów w obrocie gospodarczym*, Kraków 1995, s. 115.
- ¹³ Art. 221 pkt 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.).
- ¹⁴ Art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o znakach towarowych (rok, nr i poz. Dz.U. cyt.).
- ¹⁵ S. Włodyka (pod red.): *Prawo umów w obrocie gospodarczym*, op. cit.