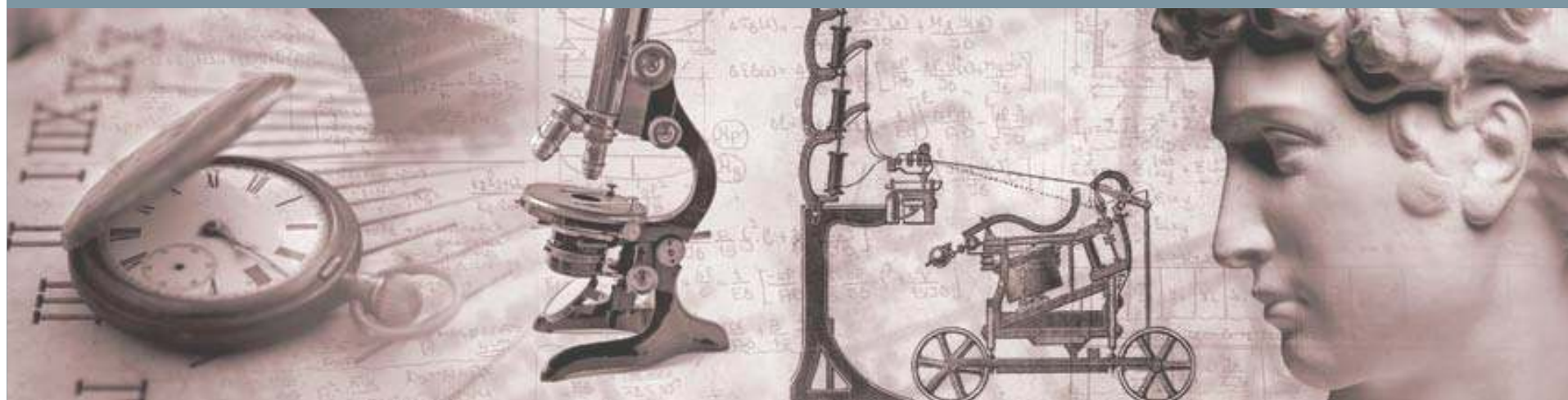




JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY
BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH





JAN WIERZCHOŃ & PARTNERS
PATENT AND TRADE MARK ATTORNEYS

Skuteczna walka z nieuczciwą konkurencją

- praktyczne studium przypadku

*z zakresu ochrony własności intelektualnej w branży
budowlanej*

Dorota Rzężewska

radca prawny, rzecznik patentowy

Helena Prusińska

rzecznik patentowy

Własność intelektualna i przemysłowa

Definicja przedmiotu

Własność intelektualną stanowią:

- wytwory twórczej działalności ludzkiego intelektu;
- posiadające charakter niematerialny (tzw. dobra niematerialne);
- nie będące rzeczami, choć zazwyczaj ucieleśnione w przedmiotach materialnych.

Potrzeba prawnej ochrony dóbr niematerialnych wynika z ich specyfiki, a mianowicie niemożności ich ochrony fizycznej.

Trzy główne cechy dóbr niematerialnych:

- możliwość korzystania w tym samym czasie przez nieograniczoną liczbę osób
- koszty ich wytworzenia są z reguły wysokie
- koszty realizacji (wdrożenia) są niskie

Własność intelektualna i przemysłowa

Definicja przedmiotu

Własność intelektualną stanowią prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej, obejmujące:

- **prawo autorskie i prawa pokrewne** z prawami autorskimi;
- **prawa do baz danych**;
- **prawo własności przemysłowej** dotyczące: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Własność intelektualna i przemysłowa

Rodzaje i powstanie praw

I. **Ochrona powstająca automatycznie**, bez spełnienia jakichkolwiek wymogów formalno-prawnych:

- prawa autorskie do utworu, prawa pokrewne

II. **Ochrona w oparciu o prawa wyłączone**, udzielana przez właściwy organ administracji (Urząd Patentowy) w trybie procedury rejestracyjnej:

- patent na wynalazek
- prawo ochronne na znak towarowy
- prawo ochronne na wzór użytkowy
- prawo z rejestracji topografii scalonej
- prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
- prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego

Rodzaje praw wyłącznych

Patent - definicja

Patent to prawo wyłączne do wynalazku.

Prawo to udzielane jest na wynalazki, które muszą spełniać łącznie poniższe warunki:

- wynalazek jest nowy;
- posiada poziom wynalazczy;
- nadaje się do przemysłowego stosowania.

Prawo do patentu jest ograniczone w czasie i trwa 20 lat (od daty zgłoszenia).

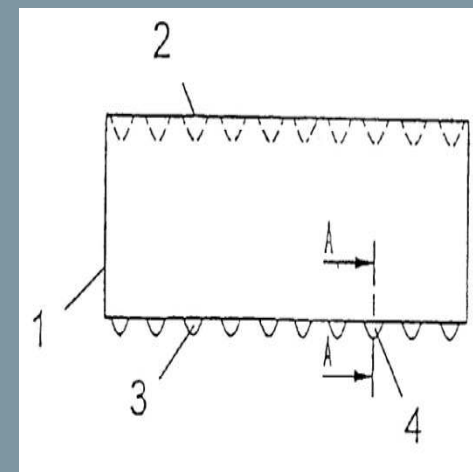
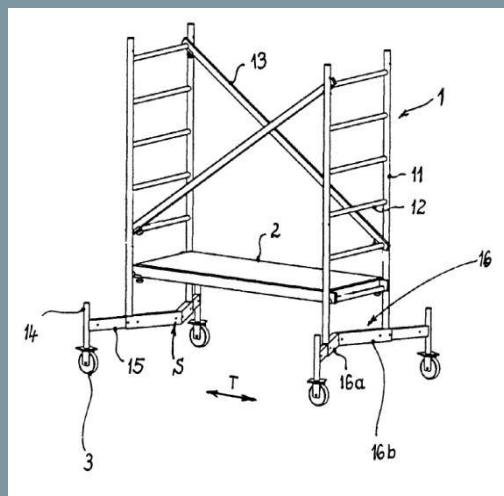
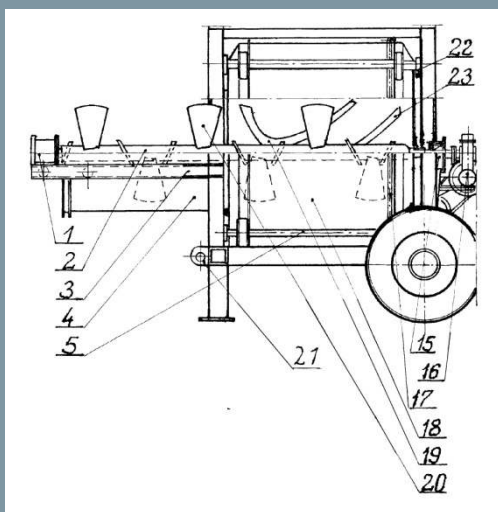
Prawo jest ograniczone terytorialnie i dotyczy tylko terytorium danego kraju lub w przypadku aplikacji międzynarodowych - państw zgłoszonych we wniosku .

Rodzaje praw wyłącznych

- Patent

Przykłady patentów z zakresu budownictwa:

1. Betoniarka wolnospadowa planetarna
2. Przewoźne rusztowanie budowlane
3. Cegła z materiału ogniotrwałego



Rodzaje praw wyłącznych

– Wzór użytkowy

Wzór użytkowy to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

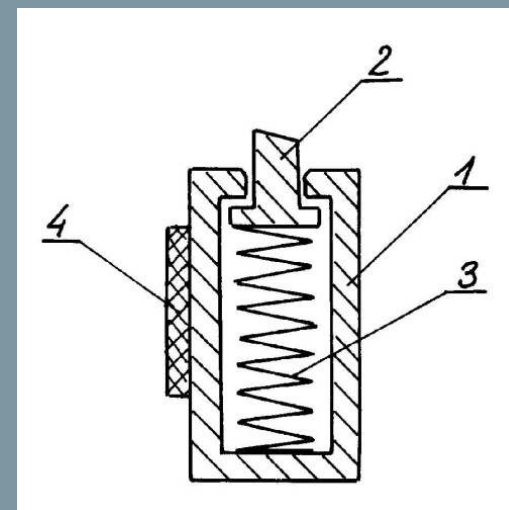
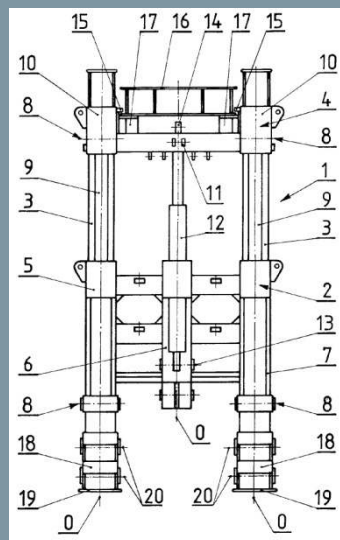
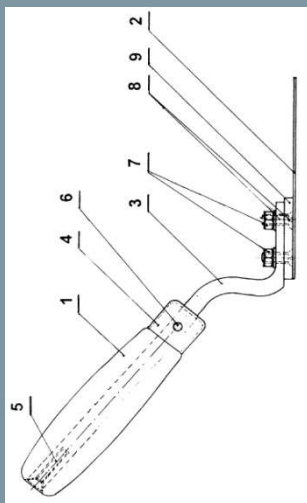
Rozwiązanie jest użyteczne, jeżeli pozwala na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Prawo ochronne udzielane na 10 lat.

Rodzaje praw wyłącznych – Wzór użytkowy

Przykłady wzorów użytkowych z zakresu budownictwa:

1. Kielnia
2. Podpora górnicza
3. Listwa uszczelniająca



Rodzaje praw wyłącznych

- Wzór przemysłowy

Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części (nadana mu poprzez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę, ornamentację).

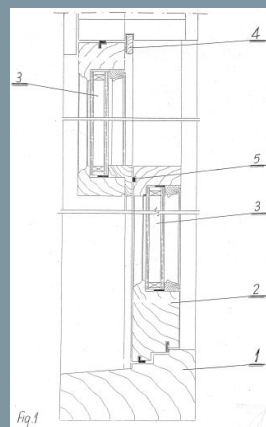
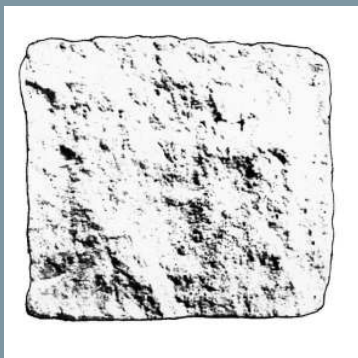
Wzór jest nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie.

Rodzaje praw wyłącznych

- Wzór przemysłowy

Przykłady wzorów przemysłowych z zakresu budownictwa:

1. Płytki elewacyjnej
2. Okno przesuwne pionowo
3. Kształtka budowlana



Rodzaje praw wyłącznych

- Znak towarowy

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znakiem towarowym, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia, lub inny sygnał dźwiękowy.

Na znaki towarowe Urząd Patentowy RP udziela prawa ochronnego.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużone na wniosek uprawnionego o dalsze kolejne okresy 10 letnie.

Prawo ochronne na znak towarowy ograniczone terytorialnie.

Rodzaje praw wyłącznych

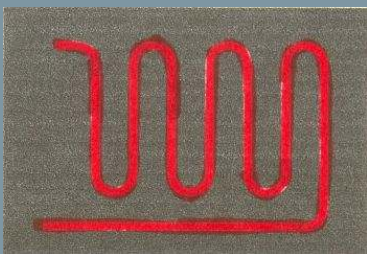
- Znak towarowy

Rodzaje znaków towarowych:

Słowne - słowa i określenia słowne w języku polskim i językach obcych, nazwy fantazyjne i ich zespoły, litery, cyfry, liczby, slogany

np. WARBUD, J.W. CONSTRUCTION, M jak Malowanie

Graficzne - oznaczenia obrazowe, przedstawienia rysunkowe wyobrażające konkretne przedmioty, kompozycje rysunkowe o charakterze fantazyjnym, ornamenty, kompozycje kolorystyczne



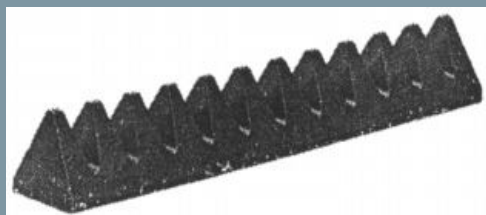
Rodzaje praw wyłącznych - Znak towarowy

Rodzaje znaków towarowych:

Słowno – graficzne - oznaczenia stanowiące kombinację znaków słownych i graficznych



Przestrzenne - trójwymiarowe formy przedmiotów, niezależne od zgłoszonych towarów, trójwymiarowe formy towarów, trójwymiarowe formy opakowań



Rodzaje praw wyłącznych

Renomowany znak towarowy

Brak legalnej definicji; znak posiadający reputację.

Renoma nie jest prostą konsekwencją rozpowszechniania (znajomości) znaku.

Dowody na renomę:

- udział towarów oznaczanych znakiem w rynku, ich jakość
 - zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego znakiem
 - terytorialny i czasowy zasięg używania znaku
 - udzielone licencje
 - wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych
 - rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocją znaku
- (wyrok NSA z dnia 21 listopada 2006 r., sygn. II GSK 181/06).

np. „MOSTOSTAL”, „GROHE” „CAT”, „VELUX”

Ochrona znaku renomowanego dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku.

Rodzaje praw wyłącznych

Znak towarowy powszechnie znany (notoryjny)

Brak legalnej definicji; znak znany na większości terytorium objętym ochroną;
kojarzony z określonym towarem/usługami przez relewantnych odbiorców (min. 50%)

W przypadku znaków wspólnotowych – znak powszechnie znany, który może stanowić przeszkodę dla rejestracji innych znaków powinien być znany na całym terytorium państwa członkowskiego rejestracji znaku lub jego znacznej części (wyrok SPI nr C-328/06)

Ochrona znaku powszechnie znanego powstaje w wyniku jego używania, a nie – rejestracji

Ocena notoryjności znaku dokonywana jest z punktu widzenia kryteriów innych niż jakość towarów (jakość może być jednym z czynników)

Np. „M MOCNE” (wyroby tytoniowe), „MAGNUM” (broń), „VALIDOL” (leki)

Firmowy znak towarowy

Brak legalnej definicji;

Oznaczenie (słowne) identyfikujące przedsiębiorcę lub przedsiębiorstwo oraz pochodzenie oznaczanych nim towarów;

Firmowy znak towarowy – cenny składnik aktywów przedsiębiorstwa, stanowi jego podstawową i rozpoznawalną markę

np.:

DACH-DEK (*Dach-Dek Sp. z o.o.*), GERDA (*Gerda Sp. z o.o.*),

ALPOL-GIPS (*Alpol-Gips Sp. z o.o.*), STROPEX (*P.P.H.U. Stropex Sp.J.*),

KOHLER (*Kohler Co.*), SANPLAST (*Sanplast S.A.*)

Prawo autorskie

Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, w tym m.in.:

- wyrażone słowem, znakami graficznymi, plastyczne, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne



PRAWA OSOBISTE



PRAWA MAJĄTKOWE

Prawa autorskie przysługują twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej

Prawa autorskie (majątkowe) przysługują pracodawcy, jeżeli:

- pracownik stworzył utwór wykonując obowiązki pracownicze, ale
- w granicach wynikających z celu umowy i zgodnego zamiaru stron oraz
- jeśli ustawa lub umowa nie stanowi inaczej

Przykłady utworów z branży budowlanej



<http://architecture.about.com/od/greatbridges/iq/Great-Bridges/Golden-Gate-Bridge->



<http://architecture.about.com/od/20thcenturytrends/iq/Modern-Architecture/Organic.htm>



<http://architecture.about.com/od/greatbuildings/iq/Stadium-and-Arena-Pictures/National-Stadium.htm>



http://www.muratorplus.pl/images/BUW_sciana_z_ksiazka__350.jpg

Firma i logo firmy

FIRMA - nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, która podlega ujawnieniu we właściwym rejestrze.

- powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców działających na tym samym rynku
- nie może wprowadzać w błąd (co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia)

Firma jest oznaczeniem identyfikującym przedsiębiorcę jako uczestnika rynku i podmiot stosunków cywilnoprawnych.

Cel – identyfikacja przedsiębiorcy, reklama oferowanych produktów, gwarancja ich jakości

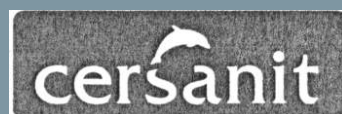
Firma jest dobrem osobistym podlegającym ochronie na podstawie art. 43 k.c.

Firma i logo firmy c.d.

LOGO – brak definicji legalnej; określenie graficzne lub słowno-graficzne, wyrażone w sposób abstrakcyjny, niekiedy powiązane z firmą, dziedziną prowadzonej działalności, bądź realizujące celowe skojarzenia.

Cel – identyfikacja, marketing; przyciągnięcie uwagi i zapamiętanie przez odbiorców; wyróżniające logo może być znakiem towarowym

Przykłady firm i logo będących znakami towarowymi zgłoszonymi do ochrony:



Domeny internetowe

Domena internetowa – unikalna i niepowtarzalna nazwa przyporządkowana do adresu IP komputera podłączonego do sieci.

Uzyskiwana w wyniku rejestracji, zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”.

Podstawy do zaskarżania rejestracji domeny: niezgodność z prawem (naruszenie praw osób trzecich, w tym: znaku towarowego), brak interesu do używania domeny, zła wiara.

Podział domen:

- rodzajowe (np. com., net., gov., org., int., edu., biz., info.)
- domena europejska – eu.
- krajowe (np. pl., jp., de., fr.)
- regionalne (np. warszawa.pl, beskidy.pl, ostrowwlkp.pl)

Brak jednoznacznego określenia charakteru prawnego domen internetowych;

Zasady rejestracji domen wynikają z regulaminów obowiązujących w podmiotach dokonujących rejestracji domen takich jak np. NASK. W przypadku ich naruszenia możliwość dochodzenia ich ochrony przed sądami arbitrażowymi np. przy PIIT.

Niezależna odpowiedzialność z tytułu zawartości stron internetowych domeny.

Ochrona domen internetowych

I. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

- używanie cudzego znaku towarowego w celu reklamy własnych produktów, oferowania towarów lub usług
- używanie domeny zawierającej cudzy znak towarowy w celu jej późniejszej odsprzedaży
- używanie znaku w sposób ośmieszający, dyskredytujący

II. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- wprowadzenie w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa
- wprowadzenie w błąd co do pochodzenia oferowanych towarów i usług
- zakazana, wprowadzająca w błąd reklama
- rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji

II. Kodeks cywilny

- naruszenie dóbr osobistych (osób fizycznych i prawnych):
- naruszenie lub zagrożenie czci, godności, dobrego imienia, wykorzystanie cudzego nazwiska, nazwy, firmy, pseudonimu (w sposób bezprawny)

Źródła prawa własności intelektualnej

I. Przepisy prawa polskiego:

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

II. Przepisy prawa wspólnotowego (rozporządzenia i dyrektywy) oraz umowy prawa międzynarodowego:

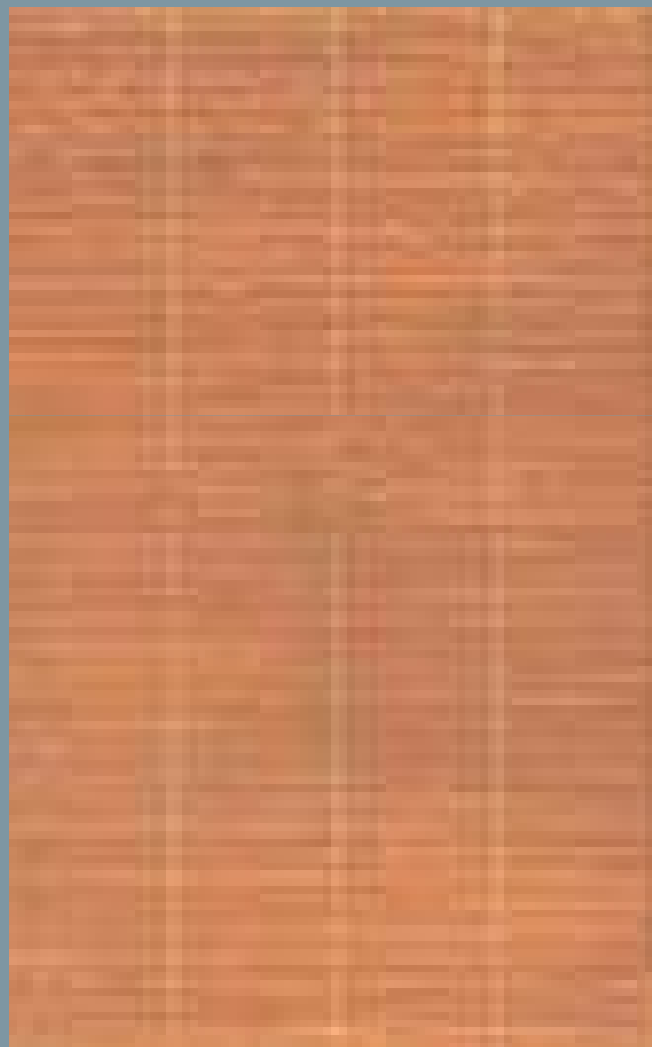
- Rady (WE) w sprawie wspólnotowego znaku towarowego
- Porozumienie Madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych
- Protokół do Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych
- Rozporządzenie Rady (WE) w sprawie wzorów wspólnotowych
- Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim)
- Układ o współpracy patentowej (PCT)
- Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej

STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie wzoru przemysłowego

STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie wzoru przemysłowego



Płytki terakoty występująca
w obrocie

STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie wzoru przemysłowego



Wzór przemysłowy
wspólnotowy o
nr 000129762-0001.1

Cechy chronionego wzoru -
równoległe, poziome linie dające
wrażenie „gęstości”

STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie wzoru przemysłowego

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego – wyłączne prawo do jego używania i zakazywania jego używania w obrocie osobom trzecim, które nie mają zgody uprawnionego

*Zakres ochrony wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje na zorientowanym użytkowniku innego ogólnego wrażenia”

DOPUSZCZALNE ROSZCZENIA:

Rozporządzenie nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych:

- zakaz kontynuowania działań stanowiących naruszenie/lub groźbę naruszenia wzoru
- zajęcie podrobionych produktów
- zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych do wytworzenia podrobionych produktów

STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie wzoru przemysłowego c.d.

DZIAŁANIA:

Podjęte:

1. identyfikacja problemu
2. wezwanie do zaprzestania
3. postępowanie mediacyjne (próba ugodowa)

Ewentualne:

1. Powództwo sądowe

Żądania uprawnionego w sprawie:

- wycofanie produktów naruszających wzór przemysłowy
- podpisanie stosownego oświadczenia o zaniechaniu
- informacja do klientów
- odszkodowanie za poniesione straty

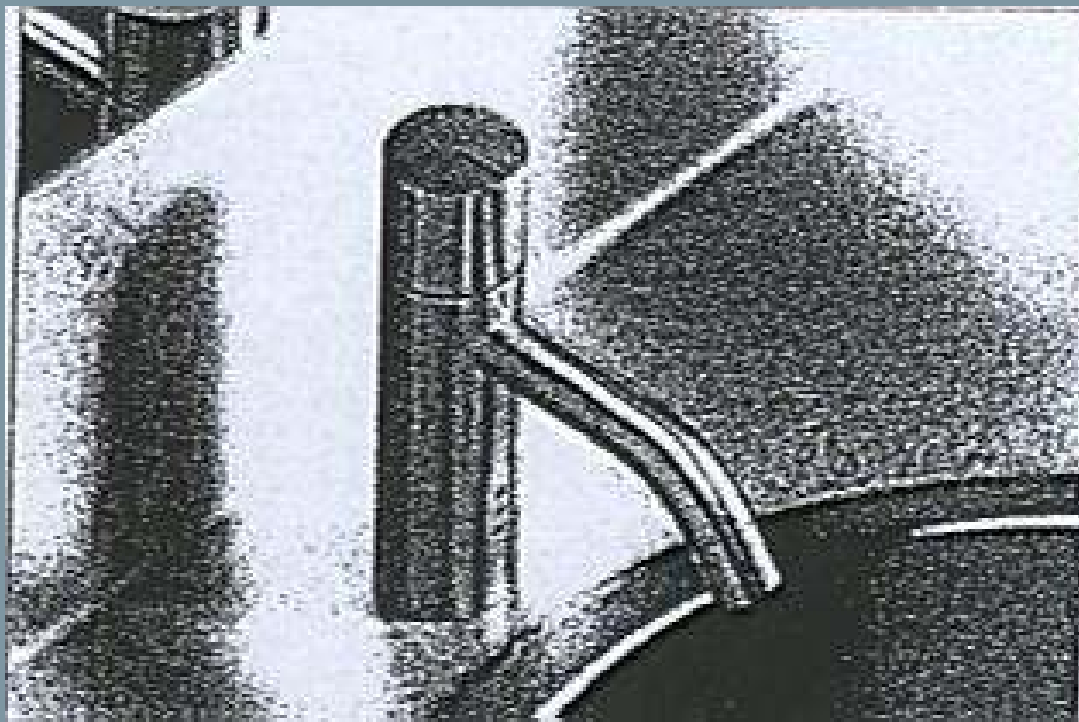
STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie autorskich praw majątkowych do armatury łazienkowej i kuchennej

STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie autorskich praw majątkowych

Armatura łazienkowa chroniona prawami autorskimi



STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie autorskich praw majątkowych

**Imitacja armatury łazienkowej wykonana na podstawie chronionego
prawami autorskiego projektu**

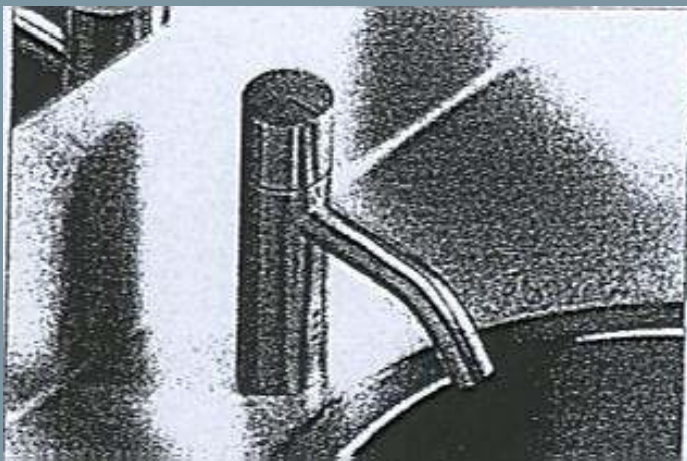


STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie autorskich praw majątkowych

Stan faktyczny:

- * nieuprawnione wprowadzanie do sprzedaży za pośrednictwem aukcji internetowej (Allegro.pl) ekskluzywnej armatury łazienkowej i kuchennej.



VS.



STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie autorskich praw majątkowych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (p.a.p.p.)

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 p.a.p.p.)

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

- zaniechania naruszania;
- usunięcia skutków naruszenia;
- naprawienia wyrządzonej szkody (art. 79 p.a.p.p.).

STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie autorskich praw majątkowych c.d.

DZIAŁANIA:

Podjęte:

1. identyfikacja podmiotu wprowadzającego do obrotu
2. wniosek do sądu o zobowiązanie podmiotu do udzielenia informacji o źródle pochodzenia towaru
3. zawezwanie do próby ugodowej - ugoda

Ewentualne:

1. pozew sądowy
(żądania w przedmiocie zaniechania naruszeń, usunięcia skutków naruszenia i naprawienia wyrządzonej szkody)

STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie znaku towarowego w reklamie

Cel naruszcyciela – wywołanie skojarzeń z wysoką jakością towarów przez odwołanie do renomowanego znaku towarowego



JAGUAR®



STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie znaku towarowego w Internecie

STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie znaku towarowego w Internecie



„THERMO-MATA”

STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie znaku towarowego w Internecie



STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie znaku towarowego w Internecie

I. Znak słowny „**TERMO MATA**”, nr R-165818

II. Znak słowno-graficzny „**ISOVER**”, nr IR-717124 oraz
„**ISOVER otula i chroni**”, nr R-206883



STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie znaku towarowego w Internecie

Oba znaki „ISOVER” i „TERMO MATA” przeznaczone do oznaczania m.in. *materiałów izolacyjnych cieplnych i izolacji budowlanych; materiałów uszczelniających*

Prawo ochronne na znak towarowy - prawo wyłączonego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski (oraz zakazywania jego używania wszelkim osobom trzecim)

Podstawy prawne roszczeń:

-Ustawa prawo własności przemysłowej

(bezprawne użycie znaku identycznego lub podobnego dla identycznych lub podobnych towarów, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd)

- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej

(wprowadzające w błąd oznaczanie towarów lub opakowań)

STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie znaku towarowego w Internecie

I.

TERMO MATA

THERMO-MATA

II.



STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie znaku towarowego w Internecie

DOPUSZCZALNE ROSZCZENIA:

I. Ustawa prawo własności przemysłowej:

- zaniechanie naruszeń/zaprzestanie działań grożących naruszeniem
- wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści
- naprawienie szkody (gdy naruszenie zawinione)
- podanie do publicznej wiadomości orzeczenia
- orzeczenie o bezprawnie wytworzonych/oznaczonych wytworach oraz użytych do tego celu środkach i materiałach (np. wycofanie z obrotu)

-II. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- zaniechania niedozwolonych działań
- usunięcie skutków niedozwolonych działań
- złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i formie
- naprawienia wyrządzonej szkody
- wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści
- zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny
- orzeczenie o bezprawnie wytworzonych/oznaczonych wytworach

STUDIUM PRZYPADKU

DZIAŁANIA:

Podjęte:

1. identyfikacja problemu
2. wezwanie do zaprzestania
3. Informacja do allegro
3. zaniechanie bezprawnych praktyk

Ewentualne:

1. Powództwo sądowe

STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie renomowanego znaku
towarowego oraz popełnienie czynów
nieuczciwej konkurencji

STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie renomowanego znaku towarowego

Stan faktyczny:

* w okresie poprzedzającym moment rozpoczęcia przez naruszcyciela popełnianie czynów nieuczciwej konkurencji na rynku funkcjonowało kilkanaście oznaczeń dla tożsamyh towarów tj. okien oraz stolarki dachowej



STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie renomowanego znaku towarowego

I. Pierwotne neutralne oznaczenia naruszcyciela:



znak towarowy
nr R- 85501



znak towarowy
nr R - 126060



znak towarowy
nr R - 168430



oznaczenie pozwanych

STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie renomowanego znaku towarowego



OKNA DO PODDASZY



OKNA DO PODDASZY

- * naruszenie prawa z rejestracji znaku renomowanego przeznaczonego do oznaczania stolarki okiennej
- * popełnianie czynów nieuczciwej konkurencji – oferowanie do sprzedaży okien, stolarki dachowej (...) nawiązujących do zarejestrowanego wcześniej znaku sł.-graf. „VELUX”, tj. wywołujących skojarzenie z tym znakiem renomowanym

STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie renomowanego znaku towarowego

Ustalenia Sądu Najwyższego:

- **warstwa graficzna znaku ma większe oddziaływanie** na świadomość i podświadomość konsumenta, stąd konieczność ochrony grafiki znaku (charakterystycznej kompozycji powtórzonej w znaku późniejszym), mimo istniejących różnic
- podobieństwo ogólnego wrażenia wizualnego; nie ma znaczenia różnica w treści elementu słownego
- znak wcześniejszy jest **znakiem renomowanym** – ochrona w zakresie istnienia realnego niebezpieczeństwa skojarzenia znaków dla jakichkolwiek towarów;
- ochrona z tytułu nieuczciwej konkurencji – **pasożytność na dorobku** powodów, działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami

STUDIUM PRZYPADKU

Naruszenie renomowanego znaku towarowego

Tezy Sądu Najwyższego:

Jeżeli korzystanie ze znaku zarejestrowanego prowadzi do naruszenia uprawnień znaku zarejestrowanego wcześniej, to naruszyciel powinien zaprzestać realizowania formalnie przysługujących mu uprawnień z tytułu rejestracji, gdyż nie podlegają one materialnoprawnej ochronie

Dopuszczalna jest kumulacja roszczeń z ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

STUDIUM PRZYPADKU

Skutki naruszenia renomowanego znaku

Rozstrzygnięcie:

- 1) zakazanie używania oznaczenia składającego się z zamieszczonego na czerwonym, prostokątnym tle elementu słownego OKPOL przedstawionego za pomocą białych drukowanych liter;
- 2) nakazanie usunięcia skutków naruszenia prawa poprzez wycofanie z obrotu materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych wykorzystujących przedmiotowe oznaczenie;
- 3) nakazanie zniszczenia wycofanych z obrotu materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych dotyczących przedmiotowego oznaczenia;
- 4) nakazanie zapłaty zwrotu nienależnie uzyskanych korzyści;

STUDIUM PRZYPADKU

Skutki naruszenia renomowanego znaku

5) nakazanie dwukrotnego opublikowania stosownego oświadczenia w prasie

**OKPOL Spółka z o.o.
z siedzibą w Skarbimierzu Osiedle
przeprasza VKR Holding A/S z siedzibą w Søborg
Dania oraz spółkę Velux Polska Spółka z o.o.
z siedzibą w Warszawie, producentów
renomowanych okien do poddaszy VELUX,**
że posługując się dla oznaczenia swojej firmy i swoich towarów oznaczeniem składającym się z zamieszczonego na czerwonym, prostokątnym tle elementu słownego OKPOL przedstawionego za pomocą białych drukowanych liter oraz oznaczeniem składającym się z zamieszczonego na czerwonym, prostokątnym tle elementu słownego OKPOL przedstawionego za pomocą białych drukowanych liter, w tym także z umieszczonym poniżej napisem „okna do poddaszy” dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji i naruszania renomowanego znaku towarowego VELUX, wykorzystywanych do oznaczania renomowanych okien do poddaszy VELUX.

Jak chronić prawa wyłączne?

ZASADA – dostosowanie prawa oraz jego terytorium do strategii biznesowej przedsiębiorcy (kierunków ekspansji, specyfiki produktu)!

- ✓ prawa krajowe
- ✓ prawa wspólnotowe (znak towarowy, wzór przemysłowy)
- patent europejski nie jest patentem wspólnotowym; jest wiązką patentów krajowych
- ✓ prawa międzynarodowe (znak towarowy, wzór przemysłowy)
- ✓ zgłoszenie patentu w trybie PCT

* zgłoszenie w trybie PCT nie jest procedurą uzyskania patentu, a jedynie jednolitą procedurą badawczą, poprzedzającą zgłoszenie w wybranych krajach

"dobra" i "zła" strategii budowy portfolio praw własności przemysłowej

Właściwa strategia ochrony praw wyłącznych wymaga określenia:

- charakteru oferowanych produktów/usług i ich miejsca na rynku;
- kierunków rozwoju działalności gospodarczej/planów ekspansji
- zakresu ochrony
- czasu oferowania produktu na rynku

Wybór optymalnego sposobu ochrony:

✓ Znak towarowy

- prawo ochronne trwa 10 lat (możliwość przedłużenia na kolejne okresy)
- długa procedura rejestracyjna (ok. 3 lat); brak wymogu nowości
- zakres ochrony- ocena przez pryzmat przeciętnego konsumenta

✓ Wzór przemysłowy

- prawo z rejestracji trwa 25 lat (podzielone na 5 letnie okresy)
- krótka procedura rejestracyjna (ok. 3 miesięcy); wymóg nowości
- zakres ochrony – zdefiniowany przez zorientowanego użytkownika
- ochrona wzoru niezarejestrowanego (przed kopiowaniem) – 3 lata od ujawnienia

"dobra" i "zła" strategii budowy portfolio praw własności przemysłowej

Prawidłowa ochrona praw wyłącznych dla każdego znaku towarowego, aby była skuteczna, musi się opierać na właściwej strategii zgłoszeniowej.

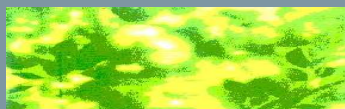
Cel – dokonanie zgłoszenia takiego oznaczenia, które uniemożliwi nieuczciwym konkurentom uzyskanie ochrony na oznaczenia podobne dla podobnych towarów/usług, a przez to dające pole do „obejścia” ochrony znaku wcześniejszego.

ZASADA – wybór charakterystycznych elementów oznaczenia, powtarzalnych w oznaczeniach, które będą używane w obrocie:

- ✓ **dominujące elementy graficzne**
- ✓ **dominujące oznaczenia słowne**

"dobra" i "zła" strategii budowy portfolio praw własności przemysłowej

Znaki towarowe BONDUELLE



Produkty oferowane w obrocie – powtarzalne elementy



Po co chronić prawa wyłączne?

Innowacyjność firmy

Instrument oddziaływania marketingowego

Znaki towarowe / wynalazki / wzory użytkowe / wzory przemysłowe:

*I. prawo wyłącznego korzystania w sposób zawodowy i zarobkowy
(na terenie objętym ochroną)*

II. zakaz wkraczania w sferę wyznaczonej wyłączności

Prawa autorskie: prawa osobiste/prawa majątkowe

Własność intelektualna – cenny składnik przedsiębiorstwa

- Cenny składnik aktywów przedsiębiorstwa
- Prawa wyłączne – prawami zbywalnymi, dziedzicznymi
- Korzyści finansowe - umowy licencyjne na korzystanie z chronionych praw
- Innowacyjność a fundusze unijne

Priorytet 5.4. POIG (Zarządzanie własnością intelektualną) – wsparcie kosztów związanych z uzyskaniem ochrony, z postępowaniem w sprawie unieważnienia, stwierdzenia wygaśnięcia prawa



JAN WIERZCHOŃ & PARTNERS
PATENT AND TRADE MARK ATTORNEYS

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

KONTAKT

Jan Wierzchoń & Partnerzy
Biuro Patentów i Znaków Towarowych
ul. Żurawia 47/49
00-680 Warszawa
Tel. +48 22 436 0507
Fax +48 22 436 0502
e-mail: info@jwp.pl

www.jwp.pl