

kancelarie rp



Kancelarie RP to nowa jakość w usługach prawnych. Sieć prawna zrzesza dynamicznie rozwijające się, w pełni niezależne kancelarie ze wszystkich województw, a doświadczeni specjaliści udzielają kompleksowej pomocy prawnej.

REJESTRACJA

Ochrona marki osobistej ma pewne ograniczenia

Rozwój marki skalowalnej i opartej nie tylko na osobie jej twórcy wręcz wymusza rejestrację znaku towarowego.

ANNA CYBULKA
JOANNA GWIAZDOWSKA
ULADZIMIR CYBULKA

Marka osobista to emanacja osobowości człowieka, który poświęcił się swojej pasji. Symbol stworzonej przez niego historii – często najpierw tej wymarzonej, a potem zrealizowanej.

W prawie znaków towarowych jest to szczególna kategoria, bowiem jej inspiracją i podstawą było nazwisko jej twórcy. Nazwisko nie jest jednak przypisane tylko jednej osobie i stanowi dobro osobiste każdego człowieka.

Dwie sytuacje

Rozważmy dwie sytuacje. Pierwszą, gdy tworzymy nasz znak towarowy produktowy lub firmy, który jest odpowiednikiem naszego nazwiska i chcemy jako pierwsi go zarejestrować, a zatem uzyskać prawo wyłączone.

Drugą, gdy ktoś inny zarejestrował wcześniej niż my znak towarowy, który jest naszym nazwiskiem, a chcemy zbudować markę osobistą.

W pierwszym przypadku interesuje nas odpowiedź na pytanie, czy nazwisko może być znakiem towarowym, a jeżeli tak – to jak wygląda zakres jego ochrony.

Nazwisko jako znak towarowy

Polska ustawa regulująca prawo znaków towarowych, tj. ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 324) w art. 120 wprost statuuje, że znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznaczności i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Przewidziano zatem w przepisach wprost kategorię znaków towarowych odpowiadających nazwisku. Trudno się zresztą dziwić, patrząc na bogatą historię marek osobistych, które stały się i są nadal ikonami dobrze zbudowanego wizerunku i firm. Rozwój marki skalowalnej i opartej nie tylko na osobie jej twórcy wręcz wymusza rejestrację znaku towarowego.

Ochroni rejestracja

Podstawowym instrumentem ochrony marki jest jej rejestracja jako znaku słownego i dalej – w zależności od sytuacji – jako znaku słowno-graficznego (logo) i często także znaku graficznego (np. samego sygnetu) albo sloganu (przykładowo motto – myśli przewodniej lidera marki).

Co jest ogromnym atutem rejestracji, to możliwość „oderwania” się znaku od jego twórcy. Mając znak towarowy możemy go rozwijać dostosowując do sytuacji, przykładowo przenieść prawo, gdy przekształcamy formę prowadzenia działalności, możemy

ZDANIEM AUTORÓW



Anna Cybulka
rzecznik patentowy, IP mediator,
European Trade Mark and Design
Attorney, prawnik, współwłaściciel
Kancelarii Prawno-Patentowej
Poraj



Joanna Gwiazdowska
radca prawny, IP mediator,
European Trade Mark and Design
Attorney



Uładzimir Cybulka
rzecznik patentowy, IP mediator,
współwłaściciel Kancelarii
Prawno-Patentowej Poraj

Rekomendujemy, o ile nie mamy zarejestrowanych znaków towarowych, dokonać takiej rejestracji dobrze dopasowanej, umożliwiającej rozwój marki od osoby do imperium. O ile to możliwe, dokonajmy rejestracji znaku słownego lub słowno-graficznego, dopilnujmy, aby prawa autorskie majątkowe do wszelkich logotypów, identyfikacji marki przeszły na nas skutecznie. Następnie na bieżąco monitorujmy rynek i pamiętajmy – im większy sukces odnosimy, tym więcej będziemy mieć naśladowców. Jeżeli mamy już jakieś znaki, to z pewnością warto rozpocząć od audytu swoich praw własności intelektualnej. W każdym przypadku jest on celowy co około trzy lata, tak aby ochrona była zawsze adekwatna do kierunku, w którym my i nasze firmy zmierzamy. Tak podejmuje się świadome decyzje dotyczące praw własności intelektualnej i korzysta z ich dobrodziejstw.

go sprzedać i niejako tworzymy niezależny byt prawny niż nazwisko twórcy marki.

Dobro osobiste

Jednak z perspektywy prawnej taki znak posiada także wady. Nazwiska są powtarzalne, są dobrem osobistym, a w konsekwencji nie można zakazać ich „całkowitego” używania. Tego rodzaju sytuację wyłączającą monopol przyznawany przez rejestrację znaku towarowego nazwano „ograniczeniami ochrony”. Pomijając dyskusje doktrynalne dotyczące charakteru tych ograniczeń, są one faktem. Ograniczenia te mogą być w różnych ustawodawstwach inaczej sformułowane i różny może być ich zakres, co ma znaczenie przy ekspansji marki na inne rynki. Nasza ustawa określa je jako brak prawa uprawnionego ze znaku towarowego do zakazywania używania w obrocie przez inne osoby ich nazwisk lub adresów, w przypadku gdy osoby te są osobami fizycznymi.

Innymi słowy decydując się na działanie pod znakiem towarowym, który jest zarazem nazwiskiem, trzeba się liczyć z ograniczeniami naszych praw. Osoba, która nosi to samo nazwisko, ma prawo w obrocie go używać. Nadal jednak jesteśmy w dużo korzystniejszej sytuacji prawnej

niż podmiot z przykładu drugiego.

Chodzi o sytuację, gdy ktoś inny zarejestrował wcześniej niż my znak towarowy, który jest naszym nazwiskiem, a chcemy zbudować markę osobistą i firmę na niej opartą dla analogicznych lub podobnych towarów lub usług.

Zapis z wyprzedzeniem

Tu po pierwsze pojawia się problem dotyczący kolizji z oznaczeniem wcześniejszym, tj. znakiem towarowym będącym naszym nazwiskiem. Bez znaczenia jest, czy ten znak to prawdziwe, czy fikcyjne nazwisko jego uprawnionego. Co więcej, nieistotne jest także, czy należy do osoby fizycznej, czy prawnej. Skutek tej kolizji to brak możliwości zarejestrowania znaku lub ogromne utrudnienia w tym zakresie. Zatem można zapomnieć o przekształcaniach, sprzedaży czy amortyzacji.

Jest prawo używania w obrocie swojego nazwiska. Należy wykluczyć możliwość powoływania się na przywołane ograniczenie przez osoby prawne, które używają oznaczenia towarów lub usług zawierającego nazwisko osoby fizycznej, nawet gdyby chodziło o osobę fizyczną związaną z powstaniem lub działalnością osoby prawnej i której nazwisko w wyniku swobod-

nej decyzji osoby prawnej zostało umieszczone w jej firmie zgodnie z art. 43⁵ § 3 kodeksu cywilnego.

Używanie w obrocie swojego nazwiska dla analogicznych lub podobnych towarów / usług jest dopuszczalne w ramach wspomnianego ograniczenia jedynie wówczas, gdy spełnia ogólne kryteria „dowolonego użytku” cudzego znaku towarowego z art. 156 ust. 2 Prawa własności przemysłowej, tj. jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Nie ma zatem jednoznacznego „zezwolenia” i trzeba pamiętać, że wyłączenie to jest wyjątkiem, a nie regułą. Aby spełnić te wymagania, należy zawsze uwzględnić indywidualne okoliczności sprawy. Przykładowo wątpliwości może budzić powoływanie się na ograniczenie w stosunku do zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli sposób używania zmierza do wykorzystania renowy osoby znanej albo sugeruje z nią powiązanie.

Taka sytuacja ma miejsce bardzo często w sytuacji fazy wzrostu (rozwoju) marki osobistej. Tworzymy wizerunek, firmę i kierując się błędnym przekonaniem, iż nazwiska nie trzeba lub nie warto rejestrować jako znak towarowy, budujemy fundamenty firmy na fałszywym poczuciu bezpieczeństwa.

PRZYKŁADY

Podbiły świat

Marka osobista powinna być chroniona. Przykłady pokazują, z jakim rozmachem może ona podbijać kraj czy świat. Oto kilka wybranych historii osób, które wybrały swoje nazwisko na znak towarowy – markę dla swojej firmy lub produktów.

Karol Wedel – marka Wedel

Karol Wedel przyjechał do Polski w 1845 r. Przez pierwsze sześć lat pracował w cukierni Karola Grohnera, znajdującej się przy ul. Piwnej 12 w Warszawie. W 1851 r. założył własny biznes oferujący ciasta i figurki cukrowe, czekoladę w tabliczkach, czekoladę do picia i karmelki, a wkrótce rozpoczął produkcję kilku rodzajów czekolady. W 1876 r. Emil Wedel otrzymuje firmę w prezencie ślubnym i zabezpiecza swoje wyroby przed podrabianiem używając faksymile „E. Wedel”.

Irena Eris – marka dr Irena Eris

Założycielka kosmetycznego giganta zaczęła od metalowego garnka i jednego rodzaju kremu mieszanego specjalnie przystosowaną wiertarką. Irena Eris w Polsce ma status ikony przedsiębiorczej kobiety.

Christian Dior – marka Dior

Dior to francuski dom mody, założony przez Christiana Diora w 1946 r. we Francji, który od początku kariery pragnął tworzyć pod własnym nazwiskiem. Obecnie jego siedziba mieści się

w Paryżu, a przedsiębiorstwo posiada ponad 160 butików na całym świecie, oferując klientom kolekcje modowe, linie dodatków oraz kosmetyków. Marka kojarzona jest głównie z produktami damskimi. Tworzy także kolekcje ubrań i produktów dla mężczyzn w ramach Dior Homme oraz ubrania dla dzieci markowane linią Baby Dior.

Michael Dell – marka Dell

Marka Dell istnieje na rynku od prawie 40 lat, a firmę założył w 1984 r. nie kto inny, tylko... Michael Dell – wówczas student uniwersytetu w Austin w Teksasie. Z tysiącem dolarów w kieszeni postanowił zająć branżę komputerową. Firma prowadzona przez wizjonera po kilku latach zaczęła przynosić milionowe zyski i do dziś kreuje trendy w dziedzinie nowych technologii.

Thomas Lipton – marka Lipton

Sir Thomas w branży spożywczej zadomowił się dzięki rodzicom i w krótkim czasie stworzył całą sieć handlową w Glasgow. Jednym z artykułów, które posiadał w ofercie, była herbata. Szybko zorientował się, że ten orzeźwiający napar ma w sobie olbrzymi potencjał i kupił pierwszą plantację herbaty, zmodernizował metody produkcji i usprawnił transport liści. Wkrótce podchwycił pomysł herbaty w małych woreczkach, który opatentował i jako pierwszy zaczął sprzedawać herbatę w torebkach.