

Michał KONOPKA, Monika KOZERSKA
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
mkonopka7@wp.pl, monika.kozerska@poczta.onet.pl

ZNAK TOWAROWY, CZY WZÓR PRZEMYSŁOWY – DYLEMAT WSPÓŁCZESNYCH STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTW

Streszczenie. Stałym elementem współczesnych strategii przedsiębiorstw jest efektywne zarządzanie prawami własności intelektualnej. W pewnych sferach możliwe jest wykorzystanie kilku form ochrony np. znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Celem opracowania jest rozwiązanie dylematu, która forma ochrony jest bardziej skuteczna z punktu widzenia współczesnych przedsiębiorstw. W artykule zawarto prawną analizę dopuszczalności obu analizowanych form ochrony.

Słowa kluczowe: znak towarowy, wzór przemysłowy, własność intelektualna, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem

TRADEMARK OR INDUSTRIAL DESIGN – DILEMMA OF CONTEMPORARY STRATEGIES OF ENTERPRISES

Abstract. The effective management of intellectual property is a permanent element of contemporary strategy in enterprises. Sometimes it is possible to use few forms of protection for example trademark or industrial design. The main goal of the article is the answer which form of protection is more effective from a point of view of contemporary enterprises. The article presents a legal analysis of the admissibility of both analysed forms of protection.

Keywords: trademark, industrial design, intellectual property, effective enterprise administration

1. Wstęp

Współczesne uwarunkowania ekonomiczne i prawne działalności przedsiębiorstw są stymulowane w coraz większym stopniu przez wciąż postępujące procesy globalizacji gospodarczej. Analizowany trend ma charakter ogólnoświatowy i jest konsekwencją liberalizacji światowej polityki handlowej, która przejawia się między innymi w znoszeniu barier celnych czy rozwoju technologii informatycznych. Zawierane są umowy o wolnym handlu CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) i TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), które skutkują tworzeniem globalnego rynku przy jednoczesnej likwidacji rynków krajowych, regionalnych i lokalnych. W konsekwencji mamy do czynienia ze wzrostem konkurencji na rynku, która wymusza z kolei zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Następnym jest konieczność podnoszenia poziomu konkurencyjności we wszystkich możliwych sferach działalności między innymi przez wdrożenie efektywnego zarządzania różnorodnymi procesami organizacyjnymi: informatycznymi, logistycznymi, finansowymi czy obsługą klientów, a przede wszystkim przez podnoszenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw¹. Należy jednak zaznaczyć, że samo wdrażanie nowych produktów i nowoczesnych technologii może okazać się niewystarczające. Stąd konieczność efektywnego zarządzania prawami własności intelektualnej obejmującymi nie tylko samą rejestrację i ochronę nowych rozwiązań, lecz także ich efektywne wykorzystanie. Współcześnie zarządzanie własnością intelektualną w dużej mierze opiera się na wykorzystywaniu skomplikowanych systemów prawnych umożliwiających nabywanie praw wyłącznych. Stąd znajomość mechanizmów funkcjonowania ochrony wiedzy pozwala z jednej strony na zabezpieczenie swoich praw, a z drugiej strony na uniknięcie sankcji związanych z naruszeniem praw cudzych². Obowiązujące regulacje prawne pozwalają na wykorzystanie różnych form ochrony praw własności intelektualnej. Co ciekawe, niektóre z nich, np. znaki towarowe i wzory przemysłowe, mogą zostać wykorzystane do ochrony tych samych praw. Celem opracowania jest wskazanie, która forma ochrony jest bardziej skuteczna oraz czy jest możliwe w danym przypadku korzystanie z dwóch form ochrony naraz.

2. Znak towarowy i wzór przemysłowy – uregulowania prawne

Zarówno znak towarowy, jak i wzór przemysłowy stanowią prawa własności intelektualnej w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej. W myśl art. 120, ust. 1

¹ Kozerska M.: E-usługa dobrym rozwiązaniem dla klienta usług logistycznych. „Logistyka”, nr 5, 2013.

² Kotarba W.: Zarządzanie wiedzą w ochronie własności intelektualnej. Księga Pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2003, s. 406.

ustawy „znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw”³. Znaki towarowe odgrywają zatem istotną rolę w procesie kreowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz budowania własnej marki. Najbardziej popularnymi formami znaków towarowych są oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, słowno-graficzno-przestrzenne i dźwiękowe. Coraz częściej jednak na całym świecie przedmiotem zgłoszeń w urzędach patentowych są niekonwencjonalne znaki towarowe występujące w postaci zapachów, smaków czy gestów⁴. Na potrzeby niniejszego opracowania należy skoncentrować się jednak na znakach towarowych przestrzennych, które bardzo często nie mają bezpośredniego związku z konkretnym produktem (np. trójramienny celownik na maskach samochodów Mercedes Benz) lub występują w formie oryginalnych opakowań produktów (np. butelka Coca-Cola)⁵. Przykłady znaków towarowych przestrzennych zaprezentowano na rys. 1.



Rys. 1. Przykłady znaków towarowych przestrzennych

Źródło: <http://www.coca-colacompany.com/chronology>, 25.01.2017, https://www.douglas.pl/douglas/productbrand_157866.html?trac=pl.01sh.goo.shopping.douglas_pl_pla.pla_all.000000&wt_cc4=marin_bid&wt_cc1=&mkwid=sN4Bb6HzA_dc&pcrid=94900122256, 25.01.2017.

Przestrzenne znaki towarowe stanowią zatem odrębną kategorię znaków towarowych ze względu na swoją formę i strukturę, nie zmienia to jednak ich zasadniczej funkcji, tj. odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw. Ich podstawową funkcją jest zatem funkcja oznaczenia pochodzenia produktu. Sama forma przestrzennych znaków towarowych w praktyce może być natomiast mylona ze wzorem przemysłowym, którego ustawowa definicja dopuszcza tego typu oznaczenia⁶.

³ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Dz.U. 2003, nr 119, poz. 1117, z późn. zm.

⁴ Konopka M.: Niekonwencjonalne znaki towarowe w zarządzaniu własnością intelektualną przedsiębiorstw, [w:] Hysa B., Owczarek T., (red.): Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 96, 2016, s. 97.

⁵ The Manual Concerning Proceedings before the OHIM (Trademarks and Designs), Part B, Examination, Section 4 Absolute Grounds for Refusal and Community Collective Marks, <http://oami.europa.eu>, pkt. 1.6.2, p. 31.

⁶ Wojcieszko-Głuszko E.: Przestrzenne znaki towarowe. Ochrona własności przemysłowej, nr 34. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2013, s. 11.

W myśl art. 102, ust. 1 analizowanej ustawy „wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację”. W swej dalszej części analizowany przepis wskazuje, że „wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego”⁷. Przykłady wzorów przemysłowych zaprezentowano na rys. 2.



Rys. 2. Przykłady wzorów przemysłowych

Źródło: <http://wzoryprzemyslowe-blog.pl/wzory-przemyslowe-ubrania/>, 27.01.2017, <http://forum.murator-dom.pl/showthread.php?235357-Polskie-wzornictwo-wn%C4%99trza>, 27.01.2017.

Z powyższego wynika zatem, że wzorem przemysłowym może być wygląd zewnętrzny produktu, jego opakowanie, wzornictwo produktu, a nie sam produkt. Podstawowe cechy użytkowe produktu nie są zatem brane pod uwagę – uwzględniany jest za to sam jego wygląd. Wzory przemysłowe charakteryzowane są przez: kształt produktu, ornamentację, kolorystykę, strukturę czy też kombinacje powyższych cech. Taka definicja skutkuje powstawaniem ogromnej liczby wzorów przemysłowych, od przyrządów technicznych po meble, zabawki i artykuły gospodarstwa domowego⁸. Przy uwzględnieniu powyższego okazuje się, że w praktyce przedmiot ochrony znaku towarowego i wybrane postaci wzoru przemysłowego są tożsame. Najbardziej popularną i najczęściej spotykaną sferą ścierania się tych dwóch omawianych form ochrony są opakowania produktów: oryginalne kształty butelek alkoholi, flakony perfum czy pudełka. Produkty, które mogą być chronione jako znak towarowy lub wzór przemysłowy, zaprezentowano na rys. 3.

⁷ Art. 102 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2003, nr 119, poz. 1117, z późn. zm.

⁸ Dobosz E., Gędłek M., Podgórska A.: Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2007, s. 4



Rys. 3. Przedmioty podlegające ochronie znakiem towarowym i wzorem przemysłowym

Źródło: <https://www.qualityliquorstore.com/jackdaniels/>, 27.01.2017, <http://www.marieclaire.co.uk/life/food-drink/toblerone-triangle-chunks-436588>, 31.01.2017.

Z powyższego wynika więc, że „nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu” (wzór przemysłowy) może z powodzeniem pełnić także funkcję oznaczenia pochodzenia produktu. Stąd powstaje dylemat, którego prawa z rejestracji użyć w konkretnym przypadku. Jednocześnie nie można określić jasno w sposób precyzyjny kryteriów, na podstawie których można by dokonywać kwalifikacji przedmiotów znaków towarowych, które jednocześnie mogłyby być chronione z rejestracji prawem na wzór przemysłowy. Ustawodawcy krajowy i wspólnotowy nie zakładali bowiem, że sfery ochrony mogą się zająć. Omawiana problematyka ma swoje źródło w praktyce, która uwidoczniała luki w prawie własności przemysłowej. Z ww. praktyki wynika, że do ścierania się obszarów ochrony dochodzi tylko w sferze znaków towarowych przestrzennych, o których mowa w opracowaniu.

3. Wady i zalety obu form ochrony

Jak wynika z dotychczasowych rozważań, przeznaczenie znaku towarowego i wzoru przemysłowego jest w pewnych sferach identyczne, co pozwala na wybór jednej lub drugiej formy ochrony. W zależności jednak od specyfiki danego produktu celowy i bardziej efektywny może okazać się wybór tylko jednego z dostępnych rozwiązań. W tabeli 1 zaprezentowano podstawowe różnice w procedurze udzielania ochrony na znak towarowy i wzór przemysłowy.

Tabela 1

Podstawowe różnice znaku towarowego i wzoru przemysłowego – zagadnienia proceduralne

Znak towarowy	Wzór przemysłowy
Średni czas oczekiwania na ochronę	
12-16 miesięcy	3 miesiące
Okres ochrony	
nieograniczony	max. 25 lat
Opłaty za I okres ochrony – 10 lat	
400 zł	1000 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie <http://www.uprp.pl>.

Analizując wyżej wymienione zagadnienia, należy zwrócić uwagę na średni czas oczekiwania na rejestrację. W przypadku znaku towarowego okres ten jest czterokrotnie dłuższy w porównaniu ze wzorem przemysłowym. Oznacza to, że ochrona wynikająca z rejestracji wzoru przemysłowego jest korzystniejsza w przypadku produktów sezonowych, sprzedawanych w krótkim okresie. Dotyczy to np. nowych krojów odzieży, kapeluszy, obuwia, które przeznaczone są do sprzedaży w krótkim okresie, np. wiosna – lato 2017 r. W opisywanym przypadku prawo ochronne ze znaku towarowego zaczęłoby obowiązywać już po największym okresie sprzedaży. Z drugiej strony analizowany aspekt ma mniejsze znaczenie w przypadku produktów zaplanowanych do sprzedaży przez wiele lat, np. butelka do napoju, którego sprzedaż planowana jest w perspektywie wielu lat. Istotnym elementem analizowanych form ochrony jest maksymalny czas trwania ochrony. W przypadku znaku towarowego jest on nieograniczony w czasie pod warunkiem wnoszenia okresowych opłat za ochronę. Zatem w przypadku logo przedsiębiorstwa czy produktów zaplanowanych do sprzedaży w długim okresie wskazane jest uzyskanie ochrony ze znaku towarowego, a nie ze wzoru przemysłowego, którego rejestracja wygasa najpóźniej po okresie 25 lat od daty zgłoszenia.

Kolejnym istotnym parametrem jest koszt uzyskania ochrony. Jak wynika z tabeli 1, opłata za I okres ochrony (10 lat) jest w przypadku wzoru przemysłowego 2,5 razy wyższa od kosztu uzyskania ochrony na znak towarowy. Jednak biorąc pod uwagę wysokość opłaty w perspektywie 10 lat, należy uznać, że różnica nie jest duża. Niezależnie od formy ochrony należy dbać o oryginalność znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Na skutek nakładania się w pewnych sferach obu form ochrony może się okazać, że znak towarowy będzie miał cechę oryginalności w stosunku do innych znaków, ale będzie kolidował z istniejącym już wzorem przemysłowym i odwrotnie. W 2000 roku Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrzny (OHIM) zarejestrował na rzecz Andoniego Galdeano del Sel graficzny wspólnotowy znak towarowy, przedstawiający siedzącą postać, m.in. dla odzieży, obuwia i nakryć głowy. Pięć lat później ten sam urząd udzielił prawa z rejestracji hiszpańskiej spółce Jose Manuel Baena Grupo SA na wspólnotowy wzór przemysłowy przedstawiający podobną postać. Na rys. 1 zaprezentowano analizowany znak towarowy oraz wzór przemysłowy. W 2008 roku Herbert Neuman i Andonio Galdeano del Sel złożyli do OHIM wniosek o unieważnienie spornego wzoru z uwagi na brak cech nowości i indywidualnego charakteru. W konsekwencji unieważniono prawo ochronne do ww. wzoru przemysłowego. Decyzja ta

została z kolei zaskarżona do Sądu Unii Europejskiej, który uwzględnił skargę właściciela wzoru i uchylił decyzję o unieważnieniu wzoru. Sąd uznał, że „na całościowe wrażenie, jakie na poinformowanym użytkowniku wywierają obie sylwetki, w dużym stopniu wpływa wyraz ich twarzy”, który w analizowanym przypadku jest różny. Należy zwrócić uwagę, że wykorzystanie wcześniejszego znaku towarowego we wzorze nie było przedmiotem oceny sądu, który skoncentrował się tylko na ocenie zarzutu, tj. braku cech nowości i indywidualnego charakteru⁹.



Wcześniejszy znak towarowy



Sporny wzór przemysłowy

Rys. 4. Sporny wzór przemysłowy (sprawa H. Neuman, A. Galdeano del Sel vs. OHIM)
Źródło: Białasik-Kendzior M., <http://www.serwisprawa.pl/artykuly,102,14974,mina-minie-nierowna,25.01.2017>.

Analizowany wyrok wzbudza słuszne kontrowersje wśród zarówno krajowych urzędów patentowych, jak i samych przedsiębiorców. Wyraz twarzy jest bowiem drobnym fragmentem całej postaci, która została stworzona przy użyciu podobnej czcionki, podobnego stylu i podobnej kolorystyki. Sam wyraz twarzy w zależności od stopnia spostrzegawczości potencjalnego klienta jest niezauważalny lub zauważalny w drugiej kolejności. Zatem wynika z tego, że w celu uniknięcia problemów na tym tle chronione postaci produktów muszą być w pełni oryginalne zarówno w sferze znaków towarowych, jak i w sferze wzorów przemysłowych¹⁰. Nie można zapominać także o podstawowych funkcjach obu form ochrony, tj. funkcji oznaczenia pochodzenia i funkcji odróżniającej (przez wygląd zewnętrzny). Wykorzystanie alternatywnych form ochrony jest zatem dopuszczalne tylko pod warunkiem spełnienia obu analizowanych funkcji. To z kolei, jak wskazuje R. Skubisz, powoduje, że „znak towarowy może być zgłaszany tylko dla konkretnych towarów (usług). Nie jest dozwolone zgłaszanie jako towarów (usług) wszystkich produktów wchodzących w zakres przedsiębiorstwa bez ich konkretnego nazwania”¹¹.

⁹ Białasik-Kendzior M.: Zespół Własności Intelektualnej Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, <http://www.serwisprawa.pl/artykuly,102,14974,mina-minie-nierowna>. Wyrok Trybunału (szósta izba) z 18 października 2012 r., sygn. akt w sprawach połączonych C-101/11P i C-102/11P.

¹⁰ Torremans P.: *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*. Oxford University Press, 2016, p. 375.

¹¹ Skubisz R.: *Oznaczenie geograficzne jako indywidualny znak towarowy*. Księga Pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2003, s. 96.

4. Podsumowanie

Dylemat związany w wyborem właściwej i w danym przypadku najbardziej efektywnej formy ochrony nie jest prosty do rozstrzygnięcia. Nie można bowiem ustalić jednoznacznej procedury lub szablonu wskazującego, która forma ochrony jest w danym przypadku najbardziej efektywna. Dokonując wyboru w ww. sprawie, należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

- Sfery ochrony znaku towarowego i wzoru przemysłowego są w pewnych kategoriach wspólne i tylko w tych kategoriach powstaje dylemat, którą formę ochrony wybrać.
- Opłaty za ochronę są podobnej wysokości i nie mają istotnego wpływu na wybór właściwej formy ochrony.
- Przy wybieraniu wyboru formy ochrony należy zwrócić uwagę na rodzaj produktu podlegającego ochronie. W zależności bowiem od przedmiotu ochrony bardziej efektywna będzie ochrona za pomocą znaku towarowego albo wzoru przemysłowego. Na przykład projekty kolekcji odzieży ze względu na relatywnie krótki czas oczekiwania na ochronę powinny być chronione za pomocą wzoru przemysłowego. Opakowania produktów, np. butelki do napojów czy flakony perfum, powinny być rejestrowane jako znak towarowy, którego okres ochrony jest nieograniczony w czasie.
- Zgłaszając znak towarowy, należy brać pod uwagę podobieństwo znaku do już istniejących znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
- Zgłaszając wzór przemysłowy, należy brać pod uwagę podobieństwo wzoru do już istniejących wzorów przemysłowych i znaków towarowych.
- Nie jest prawnie możliwe uzyskanie jednoczesnej ochrony wynikającej z rejestracji znaku towarowego i wzoru przemysłowego.
- Znak towarowy daje możliwość budowania własnej marki w dłuższej perspektywie czasu i jest używany do oznaczenia wszystkich produktów danego przedsiębiorstwa. Wzór przemysłowy nadaje się do odróżnienia jednego produktu od wielu oferowanych przez dane przedsiębiorstwo¹².

¹² Konopka M.: Znak towarowy a oznaczenie przedsiębiorcy – prawne możliwości tworzenia marki i jej ochrony, [w:] Seroka-Stolka O. (red.): Współczesne problemy zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013, s. 177-186.

Bibliografia

1. Białasik-Kendzior M.: Zespół Własności Intelektualnej Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, <http://www.serwisprawa.pl/artykuly,102,14974,mina-minie-nierowna>. Wyrok Trybunału (szósta izba) z 18 października 2012 r., sygn. akt w sprawach połączonych C-101/11P i C-102/11P.
2. Dobosz E., Gędłek M., Podgórska A.: Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2007.
3. Konopka M.: Niekonwencjonalne znaki towarowe w zarządzaniu własnością intelektualną przedsiębiorstw, [w:] Hysa B., Owczarek T., (red.): Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 96, Gliwice 2016.
4. Konopka M.: Znak towarowy a oznaczenie przedsiębiorcy – prawne możliwości tworzenia marki i jej ochrony, [w:] Seroka-Stolka O. (red.): Współczesne problemy zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
5. Kotarba W.: Zarządzanie wiedzą w ochronie własności intelektualnej. Księga Pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2003.
6. Kozerska M.: E-usługa dobrym rozwiązaniem dla klienta usług logistycznych. „Logistyka”, nr 5, 2013.
7. Skubisz R.: Oznaczenie geograficzne jako indywidualny znak towarowy. Księga Pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2003.
8. Torremans P.: Holyoak and Torremans Intellectual Property Law. Oxford University Press, 2016.
9. Wojcieszko-Głuszko E.: Przestrzenne znaki towarowe. Ochrona własności przemysłowej, nr 34. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2013.
10. The Manual Concerning Proceedings before the OHIM (Trademarks and Designs), Part B, Examination, Section 4 Absolute Grounds for Refusal and Community Collective Marks, <http://oami.europa.eu>, pkt. 1.6.2.
11. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Dz.U. 2003, nr 119, poz. 1117, z późn. zm.
12. <http://www.coca-colacompany.com/chronology>, 25.01.2017.
13. https://www.douglas.pl/douglas/productbrand_157866.html?trac=pl.01sh.goo.shopping.douglas_pl_pla.pla_all.000000&wt_cc4=marin_bid&wt_cc1=&mkwid=sN4Bb6HzA_dc&pcrid=94900122256, 25.01.2017.

14. <http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235357-Polskie-wzornictwo-wn%C4%99trza>, 27.01.2017.
15. <http://wzoryprzemyslowe-blog.pl/wzory-przemyslowe-ubrania/>, 27.01.2017.