

Monitorowanie znaków towarowych

W związku z ważnymi zmianami w polskim prawie dotyczącym znaków towarowych, które weszły w życie 15 kwietnia 2016 roku, Urząd Patentowy RP nie bada już podobieństwa zgłoszonego znaku do znaków wcześniejszych i nie weryfikuje, czy istnieją znaki towarowe identyczne i/lub podobne do znaku, który został zgłoszony. Mimo, iż zmiany te zostały wprowadzone na kształt procedury obowiązującej przed EUIPO (Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), to istnieją również pewne różnice, np. UPRP nie będzie informował Uprawnionych do znaków wcześniejszych o nowym, potencjalnie naruszającym ich prawa, zgłoszeniu. Właściciel wcześniejszego, zarejestrowanego znaku musi sam zadbać o sprawdzenie, czy takie późniejsze znaki zostały zgłoszone.

Zgodnie z nową procedurą, niestety inne podmioty mogą zgłosić znaki towarowe identyczne/bardzo podobne do już zarejestrowanych i, co gorsza, znaki te mogą otrzymać ochronę, chyba że

Właściciel wcześniejszego znaku **wniesie sprzeciw** w ciągu 3 miesięcy od publikacji informacji o zgłoszeniu nowego, kolidującego z jego prawami znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Jeśli sprzeciw nie zostanie wniesiony w terminie, identyczny lub podobny znak zostanie zarejestrowany, a jedyną metodą na wyeliminowanie znaku po jego rejestracji będzie jego unieważnienie, co wiąże się z koniecznością wszczęcia procedury unieważnienia znaku która jest obarczona większym ryzykiem, bardziej czasochłonna i kosztowna.

Skąd właściciel znaku ma wiedzieć, czy ktoś zgłosił identyczny/bardzo podobny znak? Powinien **monitorować** swój świeżo zgłoszony znak - czyli sprawdzać, czy po dacie jego zgłoszenia pojawiły się oznaczenia identyczne lub podobne do jego znaku.

Ponadto, usługę monitoringu warto prowadzić w celu ochrony posiadanego już prawa do zarejestrowanego znaku towarowego ponieważ daje ona możliwość wykrycia oraz eliminowania oznaczeń konkurujących ze znakiem towarowym przedsiębiorcy, które zostały zgłoszone do jednego z Urzędów ds. Własności Przemysłowej w celu uzyskania ochrony, a także w celu monitorowania działań konkurencji.

Nasza kancelaria oferuje następujące rodzaje monitoringu:

- monitoring na terenie Polski;
- monitoring na terenie Unii Europejskiej;
- monitoring ogólnosiwiatowy;
- monitoring w wybranym kraju/krajach.

Rekomendujemy także przeprowadzenie **badania znaku towarowego przed jego zgłoszeniem**, gdyż dzięki temu można ustalić czy istnieją jakieś wcześniejsze chronione oznaczenia i co za tym idzie, czy są podmioty, które mogą złożyć sprzeciw wobec rejestracji oznaczenia, które chcemy zgłosić jako znak towarowy i już na tym etapie wprowadzić zmiany, które wyeliminują ryzyko złożenia sprzeciwu przez osoby trzecie.

Ponadto, przeprowadzenie badania umożliwia dokonanie takich zmian znaku, by oznaczenie, które ostatecznie zostanie zgłoszone, nie wchodziło w zakres wcześniej zgłoszonych czy zarejestrowanych znaków.