

Badania znaków towarowych

Świadomie budując strategię ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie warto sięgnąć po badania znaków towarowych. Badania te prowadzą doświadczeni rzecznicy patentowi oraz specjaliści w dziedzinie ochrony własności przemysłowej a polegają one na przeszukaniu zasobów specjalistycznych baz danych. W zależności od założonego celu, dzięki przeprowadzeniu badań można lepiej zaplanować swoje posunięcia biznesowe, a także uniknąć konfliktu z innymi podmiotami na rynku.

Co to jest badanie znaku towarowego

Badanie znaku towarowego to poszukiwania i analizy zgłoszonych /zarejestrowanych znaków towarowych identycznych i/lub podobnych do danego oznaczenia, wykonywane przez wykwalifikowanych rzeczników patentowych i specjalistów do spraw badań.

Zalety przeprowadzenia badania

Badanie zdolności rejestrowej pozwala już na etapie poprzedzającym zgłoszenie ocenić szanse na uzyskanie ochrony na konkretne oznaczenie. Dzięki temu przedsiębiorca może dowiedzieć się, czy istnieją przeszkody rejestracyjne lub ryzyko naruszenia chronionego znaku towarowego na rzecz innego podmiotu. W przypadku znalezienia wcześniejszych znaków towarowych podobnych, możliwa jest taka modyfikacja wykazu towarów i usług w zgłoszeniu znaku towarowego, by zwiększyć szanse na uzyskanie ochrony. Ponadto właściwie przeprowadzone badanie pomaga:

- odpowiednio zaplanować strategię sprzedaży i promocji produktów lub usług,
- ustalić dalsze działania przedsiębiorcy dotyczące budowania tzw. brandu (rodziny znaków);
- efektywniej chronić własne zasoby,
- zminimalizować ryzyko naruszenia praw osób trzecich, a co za tym idzie, zaoszczędzić czas i koszty związane z wprowadzeniem na rynek towarów oznaczonych danym znakiem.

Rodzaje badań oferowane przez kancelarie

a. badanie zdolności rej. znaku słownego oraz znaku graficznego

Dla kogo? Dla przedsiębiorców i osób które zamierzają zgłosić dane oznaczenie do rejestracji.

Jakie przynosi korzyści? Pozwala ocenić szanse uzyskania prawa ochronnego oraz potencjalne zagrożenie naruszenia innych znaków towarowych. Co więcej, nie ogranicza się do prostego sprawdzenia przez rzecznika patentowego czy identyczne czy też podobne oznaczenie korzysta już z ochrony. W raporcie z badania znajdzie się też odpowiedź na pytanie czy oznaczenie, które ma zostać

zgłoszone do UP, posiada zdolność rejestracyjną, tzn. czy na podstawie przepisów i innych okoliczności faktycznych, jest możliwość rejestracji danego oznaczenia. Badanie przeprowadzone w kancelarii patentowej jest kompleksowe, brane są pod uwagę nie tylko znaki identyczne czy też bardzo podobne, ale także takie, które, w przypadku znaku słownego, zawierają podobne prefiksy, synonimy, homonimy, oraz nazwy posiadające podobny rdzeń lub znaczenie. W przypadku znaku graficznego badanie wykonuje się w oparciu o specjalnie ustawione parametry badawcze, które wyszukują elementy obrazkowe w znakach towarowych. Badanie takie zajmuje więcej czasu, niż badanie samej warstwy słownej. Dzięki niemu można jednak ocenić czy dane logo jest faktycznie na tyle fantazyjne w porównaniu z innymi, że będzie mieć szansę funkcjonować jako rozpoznawalny, samoistny znak towarowy, nie opatrzony dodatkowymi elementami słownymi, odpowiednio kojarzony z produktami lub usługami danego przedsiębiorstwa. Zarówno w odniesieniu do znaku słownego jak i graficznego specjalista śledzący na bieżąco praktykę orzeczniczą sądów polskich i europejskich, a także zmieniające się wytyczne urzędów ds. własności przemysłowej, podpowie co można a czego nie można umieścić w znaku. Dlatego w uzasadnionych przypadkach, gdy w grę wchodzi konkretne przedsięwzięcia i inwestycje finansowe, badanie warto przeprowadzić już na etapie projektowania oznaczenia. Przeprowadzenie badania znacząco minimalizuje ryzyko naruszenia praw osób trzecich.

Opcje dodatkowe do badania zdolności rejestracyjnej:

- **farmaceutyki (kl. 5)**

W przypadku badania oznaczenia dla produktu farmaceutycznego, możliwe jest dokonanie dodatkowego przeszukania wśród identycznych lub bardzo podobnych nazw produktów leczniczych oraz suplementów diety dopuszczonych do obrotu w Polsce.

- **kraje Unii Europejskiej**

Istnieje możliwość dodatkowego przeszukania znaków krajowych zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej. Ten wariant jest przydatny w szczególności w przypadku zamiaru zgłoszenia znaku w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Usługa taka obejmuje wydruk z bazy danych TMView zawierający wykaz identycznych i bardzo podobnych znaków, nie obejmuje ona natomiast analizy w/w znaków ani tłumaczenia wykazów towarów. W razie potrzeby, czynności te mogą być przedmiotem odrębnej usługi.



▪ nazwy handlowe i domeny

Oferujemy również dodatkową usługę w postaci przeszukania nazw identycznych zawartych w rejestrach KRS, CEIDG i domen internetowych krajowych (.pl, com.pl) oraz zagranicznych (.com oraz .eu).

b. badanie czystości

Dla kogo? Dla tych klientów, którzy nie mają zamiaru zgłaszać znaku towarowego do rejestracji, lecz chcieliby jedynie go używać. Jakie przynosi korzyści? Przepisy prawa nie nakładają obowiązku zgłoszenia znaku towarowego przed wprowadzeniem oznaczonego nim produktu na rynek. Zdarza się więc, że przedsiębiorca nie zamierza zgłaszać znaku towarowego (produkty sezonowe, krótkie serie) do Urzędu ds. własności przemysłowej, a jedynie go umieszczać na swoich towarach. W takiej sytuacji, przeprowadzone badanie pozwala ustalić, czy przedsiębiorca taki nie będzie narażony na zarzuty ze strony osób trzecich, w oparciu nie tylko o przepisy prawa własności przemysłowej, ale także w oparciu o inne przepisy prawne.

c. inne rodzaje badań (np. stan prawny, portfolio)

Nasza kancelaria świadczy również inne rodzaje badań, np. badanie stanu prawnego (w przypadku gdy klient chce sprawdzić jaki jest status danego oznaczenia) czy też badanie portfolio (zestawienie znaków zgłoszonych/zarejestrowanych na rzecz danego podmiotu).

Dominika Ziolo starszy specjalista ds. badań znaków i wzorów e: dominika.ziolo@jwp.pl

■ Eksperti



Dominika Ziolo
starszy specjalista ds. badań znaków
towarowych i wzorów przemysłowych
e: dominika.ziolo@jwp.pl



Joanna Janoszek
krajowy i europejski rzecznik patentowy
e: joanna.janoszek@jwp.pl



Jakub Skrzypczak
rzecznik patentowy
e: jakub.skrzypczak@jwp.pl



Alicja Kicińska-Fujawa
krajowy i europejski rzecznik patentowy
radca prawny
e: alicja.kicinska@jwp.pl



Magdalena Maksimowska
rzecznik patentowy
e: magdalena.maksimowska@jwp.pl



Arletta Miciukiewicz-Dutt
rzecznik patentowy
e: arletta.miciukiewicz@jwp.pl



JWP Rzecznicy Patentowi
Dorota Rzążewska sp.k.

GRUPA JWP – Ochrona własności intelektualnej i obsługa prawna firm

Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa

T: 22 436 05 07
F: 22 436 05 02
E: info@jwp.pl