

Nie taki diabeł straszny, jak go malują, czyli znak towarowy w organizacji pozarządowej – ochrona krajowa

Ochrona znaku towarowego stanowi w dzisiejszych czasach bardzo ważny element rozwoju organizacji pozarządowych. Wciąż rosnąca świadomość korzyści (wizerunkowych czy majątkowych) płynących z formalnej ochrony znaku towarowego skłania coraz więcej fundacji i stowarzyszeń do rejestracji w Urzędzie Patentowym.

Formalna rejestracja znaku towarowego niewątpliwie pomaga w dochodzeniu roszczeń związanych z naruszeniem prawa do znaku towarowego. Ochrona ta jest bowiem prawem wyłącznym, co w praktyce oznacza, że wszystkie towary bądź usługi opatrzone znakiem towarowym uprawnionego (NGO) są chronione prawem. Procedura zgłoszenia – choć faktycznie zdarza się, że potrafi trwać nawet kilkanaście miesięcy (sytuację taką mogliśmy zaobserwować chociażby w okresie pandemii koronawirusa) – nie musi być specjalnie skomplikowana. Ze swojego doświadczenia wiem, że udzielenie prawa wyłącznego do znaku towarowego, a w konsekwencji uzyskanie świadectwa ochronnego daje organizacjom pozarządowym duże poczucie bezpieczeństwa.

oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Kluczowe jest również sformułowanie zawarte w art. 120 ust. 2 mówiące o tym, że: **znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.**

Definicja legalna znaku towarowego nie powinna budzić zatem większych wątpliwości, a wstępna analiza czy nasz znak towarowy spełnia ustawowe przesłanki nie wydaje się skomplikowana (oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie w każdym przypadku tak będzie).

Dość powszechnym i aktualnym problemem organizacji pozarządowych jest kwestia pozyskiwania środków na finansowanie swojej działalności. Trudno nie zgodzić się tym twierdzeniem. W za-



dokonywanie zgłoszenia w wysokości 450 zł (lub 400 zł za zgłoszenie elektroniczne) za jedną klasę oraz 120 zł za każdą kolejną mogą stanowić spore wyzwanie, szczególnie dla małych fundacji i stowarzyszeń.

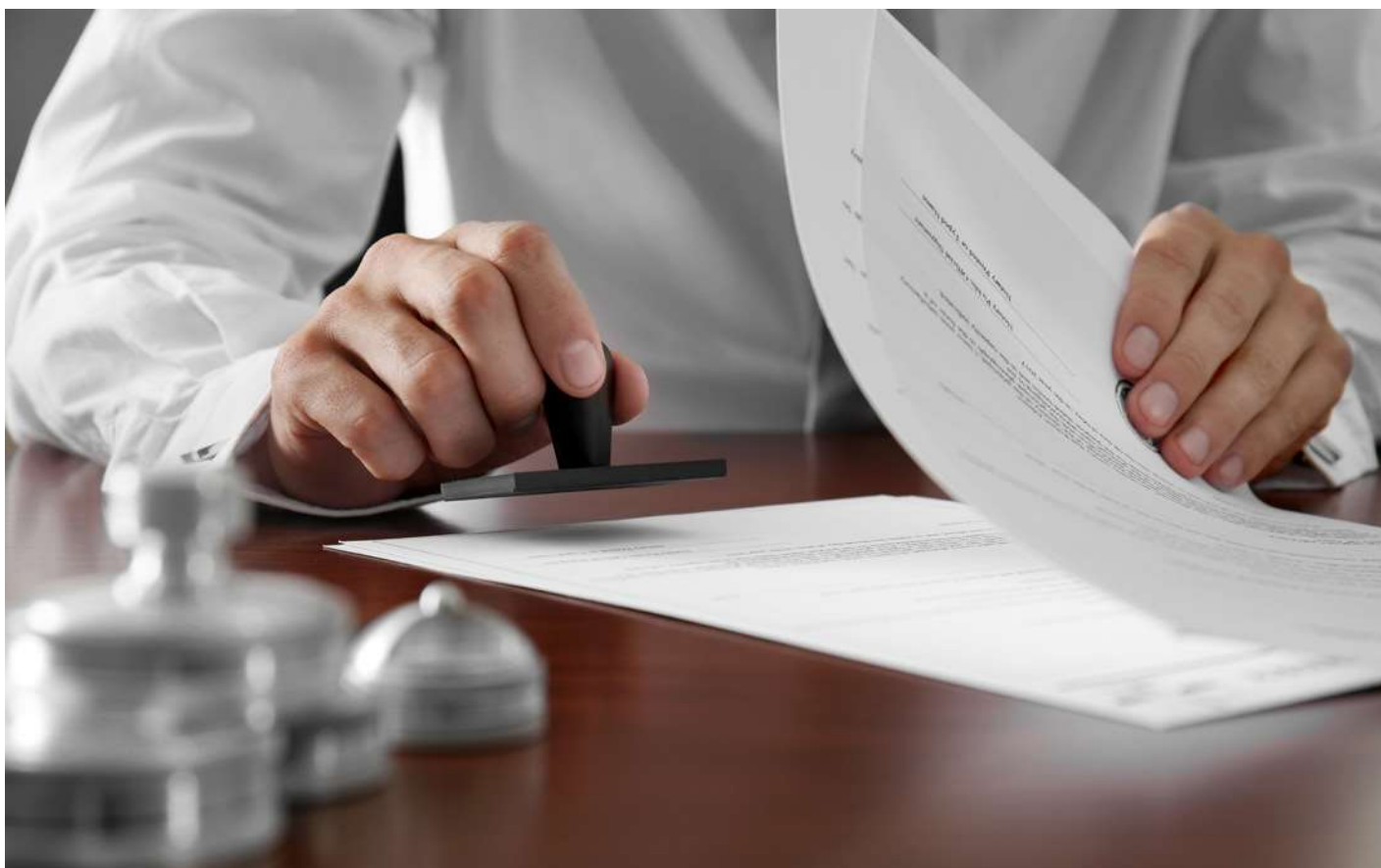
Warto jednak pamiętać o możliwości częściowego zwolnienia z opłaty zgłoszeniowej przez Urząd Patentowy (maksymalnie możemy uzyskać 80% zwolnienia z opłaty za zgłoszenie). Wniosek taki możemy złożyć już na etapie dokonania zgłoszenia. W takiej sytuacji Urząd wezwie nas do wypełnienia formularza o stanie majątku, który następnie należy przesłać do organu wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową organizacji (mogą to być sprawozdania finansowe, wyciągi ze stanu kont bankowych, kasowych, itp.). Po analizie dokumentacji Urząd wyda decyzję o wysokości opłaty za zgłoszenie. Praktyka wskazuje, że ta część formalna zgłoszenia (do wydania decyzji o wysokości opłaty za zgłoszenie) trwa dość krótko, bo maksymalnie 1-2 miesiące (lub nawet krócej). Zwolnienia z tej części kosztów procedury ubiegania się o prawną ochronę znaku towarowego to dobry argument,

Przydatne linki:

- Oficjalna strona Urzędu Patentowego www.uprp.gov.pl
- Wyszukiwarka znaków towarowych www.ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl

By ułatwić czytelnikowi pojęciowy zakres znaku towarowego, należy sięgnąć do ustawy prawo własności przemysłowej, a konkretnie art. 120 ust. 1 ustawy. Przepis definiuje znak towarowy w następujący sposób: **znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa**

leżności od zakresu ochrony, o jaki wnioskuje organizacja, konieczna jest odpowiednia klasyfikacja towarów i usług mających podlegać ochronie. W tym celu zastosowanie ma międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji znaków (klasyfikacja nicejska). Przewiduje ona 45 klas towarowych, dla których możemy dokonać zgłoszenia. Aktualnie obowiązujące stawki za



by zachęcić organizacje do dokonywania zgłoszeń swoich znaków towarowych.

Nie można jednak zapomnieć, że procedura ochrony znaku towarowego – w przypadku wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego – również wymaga wniesienia opłaty. Obecnie ochrona za 10-letni okres ochronny znaku towarowego wynosi 400 zł za każdą klasę. Dodatkowo za publikację o udzielonym prawie ochronnym Urząd Patentowy pobiera opłatę w wysokości 90 zł (bez względu na liczbę klas). W tym przypadku procedura nie daje możliwości ubiegania się o zwolnienie z opłat, a ich dokonanie jest warunkiem uzyskania ochrony, wydania świadectwa ochronnego oraz publikacji o udzielonym prawie ochronnym. Koszt ten organizacja ponosi mniej więcej w 6-12 miesiącu od dokonania zgłoszenia.

Diabeł tkwi w szczegółach

Zwrócenia uwagi wymaga w tym miejscu bardzo ważna i niestety często bolesna w skutkach praktyka działalności podmiotów podszywających się pod Urząd Patentowy. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest bardzo prosta. Rejestr zgłoszeń prowadzony przez Urząd Patentowy jest jawny. Konsekwencją tego jest to, że każdy może sprawdzić, jaki podmiot dokonał zgłoszenia. Skala problemu jest na tyle poważna i duża, że Urząd Patentowy zdecydował się już niejednokrotnie na prowadzenie kampanii informacyjnych w tym zakresie.

Moje osobiste doświadczenie (niestety zle tym zakresie) wskazuje, że bardzo duża część organizacji pozarządowych (choć innych podmiotów również to dotyczy) dostaje fałszywe decyzje o przyznaniu ochrony, często warunkujące dokonanie zapłaty określonej kwoty.

Oszuści podszywający się pod Urząd Patentowy wykazują się ogromną kreatywnością i przywiązaniem do detali, wprowadzającym tym samym organizacje w błąd. Pisma kierowane do zgłaszających przygotowane są w profesjonalny sposób, często z użyciem nazwisk osób faktycznie pracujących w Urzędzie Patentowym. Fałszywe decyzje pisane są profesjonalnym językiem prawniczym – by zapewne uwiarygodnić prawdziwość informacji. Żeby uniknąć rozczarowania i utraty ciężko pozyskanych pieniędzy, musimy przestrzegać kilku ważnych zasad. Po pierwsze pamiętajmy, że niemożliwym jest uzyskanie ochrony po kilku tygodniowym terminie od dokonania zgłoszenia (zdarzało się, że fałszywe decyzje przychodziły już po 2 tygodniach od publikacji zgłoszenia). Sygnałem ostrzegawczym może być dla nas również to, że korespondencja dostarczana jest listem zwykłym. Urząd Patentowy (jeśli zdecydowaliśmy się na tradycyjną, papierową formę zgłoszenia) zawsze skieruje do nas korespondencję listem rejestrowanym (poleconym). Ponadto zwrócić należy uwagę na to, kto jest adresatem korespondencji. Miałem niejednokrotnie okazję analizować korespondencję, nadawcą której

były fikcyjne podmioty, również zagraniczne. Idąc dalej, bezwzględnie pamiętajmy o tym, że Urząd Patentowy prowadzi rachunek bankowy wyłącznie w polskiej walucie (PLN). Opłaty do Urzędu Patentowego również wnosimy w polskich złotych. Nagminnym są bowiem fałszywe pisma, w których konieczne jest dokonanie zapłaty w walucie obcej, na zagraniczne rachunki bankowe. Na sam koniec podam jeszcze jeden interesujący przypadek, w którym organizacja otrzymała – swoją drogą bardzo dobrze wykonaną – imitację świadectwa ochronnego. Początkowa radość i euforia okazały się wyłącznie wyrachowaną fikcją, choć i ta historia miała swój happy end.

W kolejnym wydaniu Magazynu Kompas NGO ukaże się artykuł, w którym autor przedstawi zagadnienia księgowe i podatkowe, związane z rozliczeniem opłat zgłoszeniowych i okresowych związanych z ochroną znaku towarowego w organizacji pozarządowej.



Michał Cieśla

Główny Księgowy
Specjalista ds. ochrony
własności intelektualnej