

Zasady używania znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez podmioty zewnętrzne w celach komercyjnych, pracowników i jednostki ogólnouczelniane Uniwersytetu

dr Izabela Pietrzak-Abucewicz

Radca Prawny

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Poznań, 2 lutego 2018 r.

Plan prezentacji

1. Znaki towarowe
2. Udzielenie licencji na używanie znaku towarowego
3. Klasyfikacja naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy
4. Regulamin udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych UPP
5. Zasady używania znaków towarowych UPP przez podmioty zewnętrzne

Znaki towarowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uniwersytet
Przyrodniczy w
Poznaniu

zgłoszenie nr Z.462977
z dnia 21.10.2016 r.
decyzja UPRP z dnia
06.09.2017 r.



zgłoszenie nr Z.463103
z dnia 25.10.2016
decyzja UPRP z dnia
09.05.2017 r.

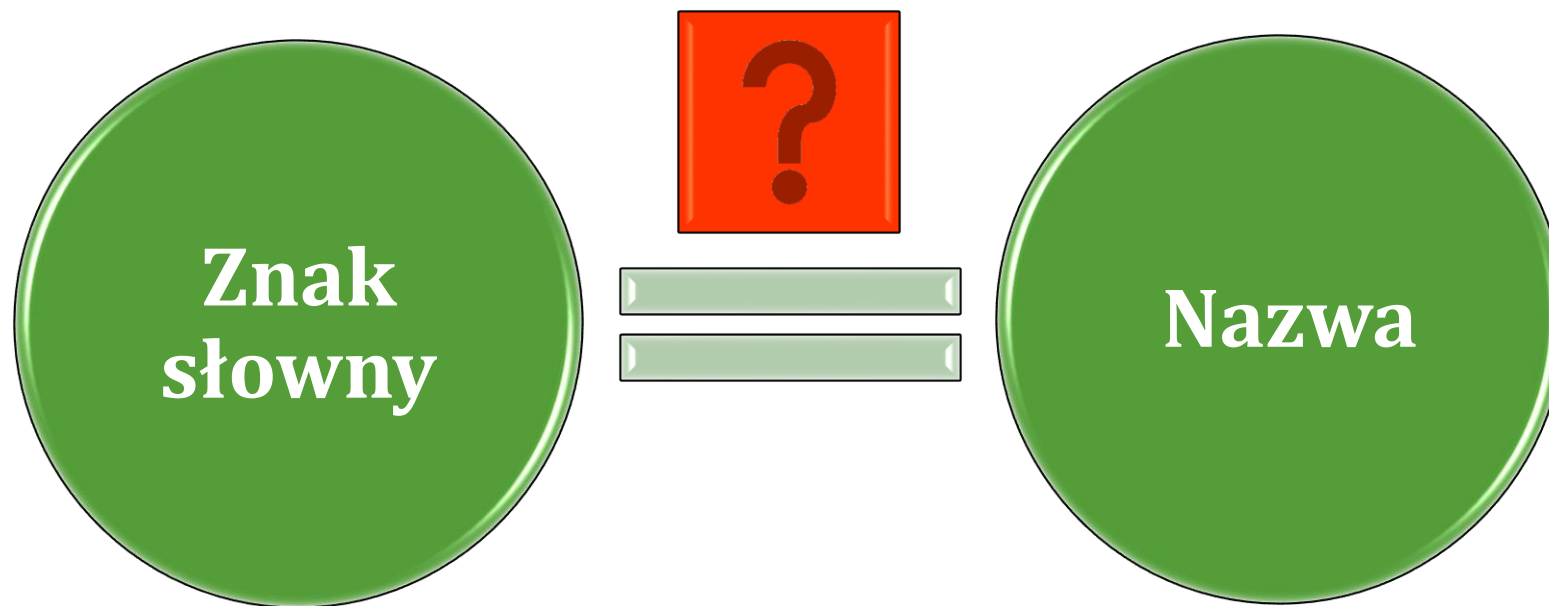


znak słowny

znak graficzny

znak
słowno-graficzny

Znaki towarowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu



Czy kontrahent musi uzyskać zgodę UPP na posługiwanie się w korespondencji oznaczeniem „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu”?

Funkcje znaków towarowych

I. odróżniająca (oznaczenia pochodzenia)

- klasy towarów/usług:
 - 5,7,8,9,10,11,12,16,21,29,30,31,32,35,40,41,42,44
 - klasa 41: nauczanie i kształcenie
 - klasa 42: naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie

II. gwarancyjna (jakościowa)

III. reklamowa

Znak towarowy jako przedmiot ochrony

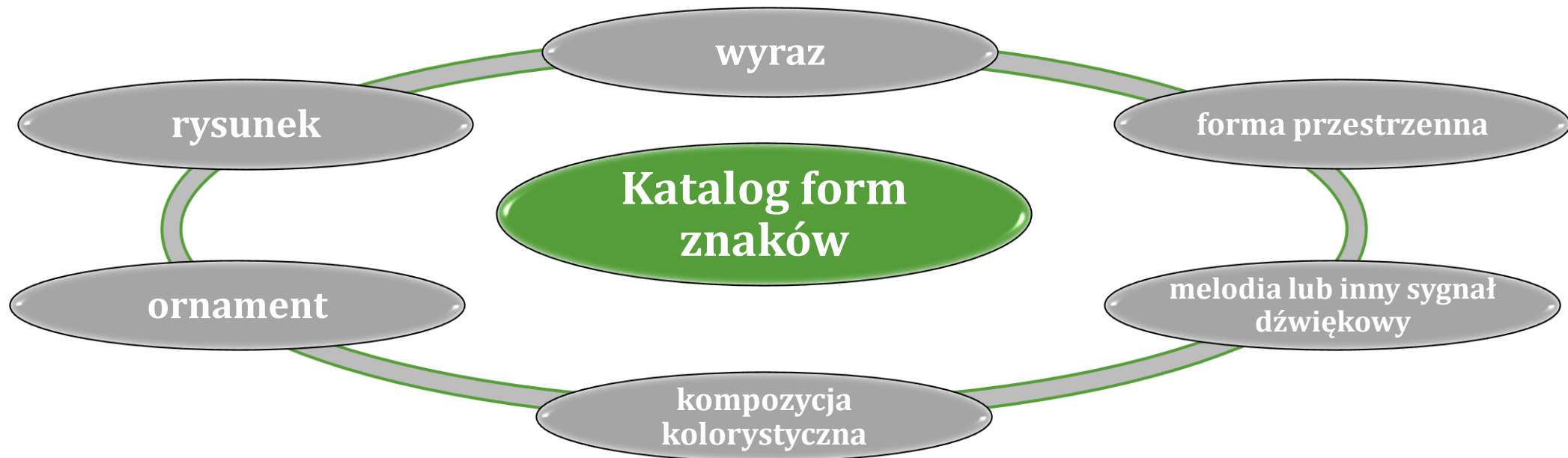
podstawa prawna:

- ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- ustawa Prawo własności przemysłowej

znak jako przedmiot prawa ochronnego

Formy przedstawieniowe znaków towarowych

znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa



znaki niekonwencjonalne

Prawo ochronne na znak towarowy

prawo ochronne jako prawo wyłączone
(monopol)

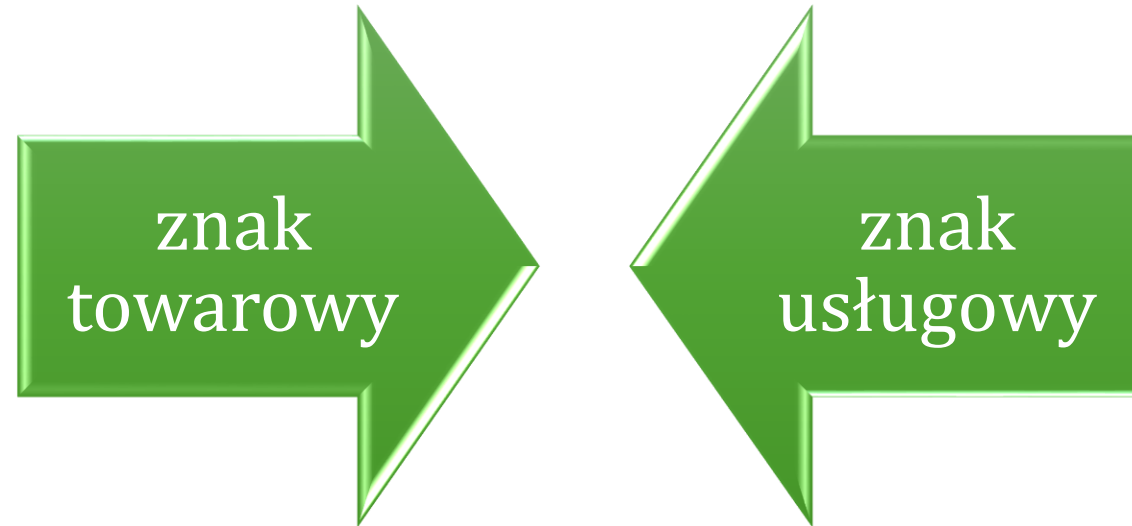
- prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Prawo ochronne na znak towarowy

katalog sposobów używania znaków, w szczególności

- umieszczanie znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowanie i wprowadzanie tych towarów do obrotu, ich import lub eksport oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowanie lub świadczenie usług pod tym znakiem
- umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług
- posługiwaniu się znakiem w celu reklamy

Prawo ochronne na znak towarowy



używanie znaku w rozumieniu prawa ochronnego

- w celu zarobkowym
- rzeczywiste
- niedwuznaczne
- w granicach specjalizacji (znaki renomowane)

Charakter prawa ochronnego

czasowa skuteczność

- 10 lat od daty zgłoszenia znaku w UPRP
- może zostać na wniosek uprawnionego przedłużone dla wszystkich lub części towarów na kolejne okresy 10-letnie


terytorialna skuteczność

- granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

majątkowy charakter

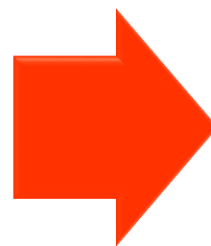
- zbywalne:
 - przeniesienie prawa w całości lub w części
 - udzielenie licencji
- dziedziczne
- podlega egzekucji

Udzielenie licencji na używanie znaku towarowego

	upoważnienie do używania znaku na zasadach określonych w umowie	
	umowa licencyjna w formie pisemnej pod rygorem nieważności	
	zakres udzielonej licencji:	<ul style="list-style-type: none"> • pełna • ograniczona
	charakter udzielonej licencji:	<ul style="list-style-type: none"> • wyłączna • niewyłączna
	(Empty row)	

Klasyfikacja naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy (przesłanki naruszenia)

bezprawne używanie w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku



bezprawność używania znaku

bezprawne używanie znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli może wprowadzać odbiorców w błąd



- **bezprawność używania znaku**
- **ryzyko pomyłki**

Klasyfikacja naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy (funkcja znaku)

naruszenie funkcji odróżniającej

- reprodukcja
- imitacja

naruszenie funkcji gwarancyjnej i reklamowej (znaki renomowane)

Zasady używania znaków towarowych UPP przez podmioty zewnętrzne

prawa ochronne na znaki towarowe jako składnik mienia UPP

zasady zarządzania mieniem państwowym:

- odpłatność jako zasada zarządzania mieniem

wycena znaków towarowych UPP

Zasady używania znaków towarowych UPP przez podmioty zewnętrzne

regulacja zasad używania znaków w prawie wewnętrznym UPP:

- **komercyjne** (Zarządzenie Rektora UPP nr 98/2017 Rektora UPP z 20.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych UPP)
- **niekomercyjne** (Zarządzenie nr 106/2017 Rektora UPP z 4.10.2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania Patronatu Honorowego lub uczestnictwa w Komitecie Honorowym Rektora UPP)

Regulamin udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych UPP

Regulamin określa zasady używania przez podmioty zewnętrzne znaków towarowych UPP, w szczególności obowiązki takich podmiotów



podmiot zewnętrzny

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, stanowiąca odrębny od UPP podmiot prawa

Słownik pojęć



wnioskodawca

podmiot zewnętrzny, który złożył wniosek o udzielenie licencji na używanie znaków towarowych UPP.

Właściwość organów i jednostek w procesie udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych UPP

Dział Marketingu i Komunikacji

- koordynacja procesu udostępniania znaków UPP w celach niekomercyjnych
- koordynacja kontroli używania znaków UPP w celach niekomercyjnych

Centrum

- koordynacja procesu udostępniania znaków UPP w celach komercyjnych
- koordynacja kontroli używania znaków UPP w celach komercyjnych

Dział Nauki

- zamieszczanie w umowach na prace badawcze klauzuli o możliwości odpłatnego używania przez podmioty zewnętrzne znaków UPP w związku z wykonaną usługą wyłącznie po uprzednim zawarciu pisemnej umowy licencyjnej i zgodnie z taką umową

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

- podejmowanie decyzji w sprawie udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków UPP w celach komercyjnych
- zawieranie z podmiotami zewnętrznymi umów licencyjnych na używanie znaków UPP w celach komercyjnych

Zasady używania przez podmioty zewnętrzne znaków towarowych UPP w celach komercyjnych

podmioty zewnętrzne mogą używać znaków UPP w celach komercyjnych wyłącznie na podstawie zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy licencyjnej

zawarcie umowy licencyjnej na używanie znaków UPP przez podmiot zewnętrzny następuje na czas nie krótszy niż 12 miesięcy lub wielokrotność tego okresu czasu

udostępnianie znaków UPP podmiotom zewnętrznym w celach komercyjnych następuje odpłatnie

UPP przysługuje prawo kontroli sposobu używania znaków przez podmioty zewnętrzne pod kątem zgodności z prawem powszechnie obowiązującym i prawem wewnętrznym UPP

Zasady używania przez podmioty zewnętrzne znaków towarowych UPP w celach komercyjnych

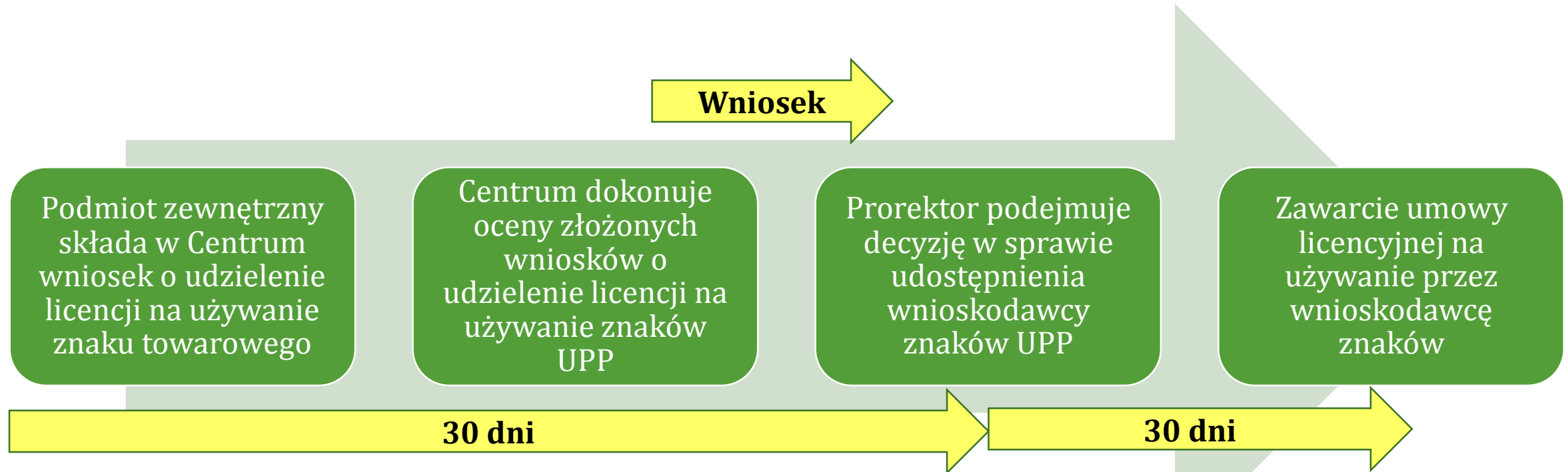
Regulamin szczegółowo określa sposoby i zasady używania znaków UPP

podmioty zewnętrzne są zobowiązane używać znaków towarowych Uniwersytetu w szczególności w sposób:

- zgodny z zawartą umową licencyjną, prawem powszechnie obowiązującym i prawem wewnętrznym Uniwersytetu
- nie wprowadzający odbiorców w błąd
- nie naruszający praw osobistych lub majątkowych UPP, pracowników UPP lub innych osób trzecich

udzielanie przez podmioty zewnętrzne uprawnień do używania znaków UPP sublicencji jest **niedozwolone**

Tryb udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków UPP w celach komercyjnych



Zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania Regulaminu (Postanowienia ogólne)

Regulamin **nie** dotyczy używania znaków towarowych UPP przez

jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

- wydziały
- katedry i instytuty,
- jednostki ogólnouczelniane
- Bibliotekę Główną
- Wydawnictwo UPP
- zakłady doświadczalne
- administrację centralną
- szkoły ponadgimnazjalne dla których UPP jest organem prowadzącym
- akademickie inkubatory przedsiębiorczości
- Centrum



Zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania Regulaminu (Postanowienia ogólne)

Regulamin **nie** dotyczy używania znaków towarowych UPP przez

pracowników UPP w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających ze stosunku pracy

Czy pracownicy UPP mogą używać znaków UPP we własnej działalności gospodarczej/pozauczelnianej?

studentów i doktorantów UPP w związku z procesem kształcenia

Czy studenci/doktoranci UPP mogą używać znaków UPP we własnej działalności gospodarczej/pozauczelnianej?

Stowarzyszenie Absolwentów UPP, Fundację UPP, podmioty zewnętrzne, w szczególności spółki celowe, utworzone przez UPP lub współtworzone przez UPP



Zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania Regulaminu (Postanowienia ogólne)

Regulamin **nie** dotyczy używania znaków towarowych UPP przez

podmioty zewnętrzne, które nabyły prawa majątkowe lub prawo do korzystania z dóbr intelektualnych UPP w wyniku procesu komercjalizacji

- podmioty takie są uprawnione do używania wyłącznie znaku słownego UPP i tylko w celu informowania o nabyciu praw majątkowych lub praw do korzystania z danego dobra od UPP na zasadach uzgodnionych w formie pisemnej z UPP
- rekomendowana formuła: „*Produkt x/Usluga x wytworzony/świadczona według technologii zakupionej/licencjonowanej od UPP.*” lub sformułowanie równoznaczne



Zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania Regulaminu (Postanowienia ogólne)

Regulamin **nie** dotyczy używania znaków towarowych UPP przez

podmioty zewnętrzne, które prawo używania znaków UPP uzyskały przed dniem wejścia w życie Regulaminu, na podstawie pisemnej umowy zawartej z UPP lub pisemnego oświadczenia UPP

- podmioty takie są uprawnione do używania wyłącznie znaków UPP wskazanych w umowie lub oświadczeniu UPP oraz na zasadach, w szczególności w zakresie czasu

Jakiego rodzaju umowy i oświadczenia UPP zawarte/złożone przed dniem 1.10.2017 r. mogły uprawniać podmioty zewnętrzne do używania znaków UPP?

Czy podmioty takie są zobowiązane zawrzeć z UPP po dniu 1.10.2017 r. umowę licencyjną na odpłatne używanie znaków UPP?



Zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania Regulaminu (Postanowienia ogólne)

Regulamin **nie** dotyczy używania znaków towarowych UPP przez

podmioty zewnętrzne, w tym uczelnie wyższe,
realizujące wspólnie z UPP projekty obejmujące
badania naukowe lub prace rozwojowe na podstawie
pisemnej umowy zawartej z UPP

- podmioty takie są uprawnione do używania znaków Uniwersytetu tylko w zakresie koniecznym dla realizacji wymogów konkursu lub programu, w ramach którego projekt jest realizowany, w szczególności w zakresie informacji i promocji



Zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania Regulaminu (Postanowienia ogólne)

Regulamin **nie** dotyczy używania znaków towarowych UPP przez

podmioty zewnętrzne współpracujące z UPP

- podmioty takie są uprawnione do używania znaków UPP tylko w celu informowania o rodzaju współpracy realizowanej wspólnie z UPP - na zasadach i w zakresie uzgodnionych w formie pisemnej z właściwą jednostką UPP
- powyższe nie dotyczy współpracy polegającej na zleceniu UPP przez podmioty zewnętrzne usług w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych

Czy podmioty zewnętrzne używające bezumownie znaków UPP w celach komercyjnych po dniu 1.10.2017 r. są zobowiązane zawrzeć z UPP umowę licencyjną na odpłatne używanie znaków UPP?



Zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania Regulaminu (Postanowienia ogólne)

Regulamin **nie** dotyczy używania znaków towarowych UPP przez

podmioty zewnętrzne w związku ze wspólną organizacją lub patronatem UPP nad przedsięwzięciami o charakterze niezarobkowym (niekomercyjnym) np.

- wydarzeniami społecznymi
- wydarzeniami sportowymi
- wydarzeniami artystycznymi
- wydarzeniami informacyjnymi
- wydarzeniami naukowymi, w tym kongresami, konferencjami i sympozjami naukowymi

na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa wewnętrznego UPP



Zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania Regulaminu (Postanowienia ogólne)

We wcześniej wymienionych przypadkach używania znaków UPP stosuje się odpowiednio zasady używania znaków zawarte w Regulaminie

jednostki UPP/podmioty zewnętrzne są zobowiązane używać znaków UPP w sposób

- zgodny z prawem powszechnie obowiązującym i prawem wewnętrznym UPP, w przypadku podmiotów zewnętrznych – także ze złożonym oświadczeniem/zawartą umową
- nie wprowadzający odbiorców w błąd
- nie naruszający praw osobistych lub majątkowych UPP, pracowników UPP lub innych osób trzecich



Zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania Regulaminu (Postanowienia ogólne)

We wcześniej wymienionych przypadkach używania znaków UPP stosuje się odpowiednio zasady używania znaków zawarte w Regulaminie

jednostki UPP/podmioty zewnętrzne są zobowiązane umieszczać znaki w prawidłowej formie i w odpowiednim miejscu

UPP przysługuje prawo kontroli sposobu używania znaków przez jednostki UPP/podmioty zewnętrzne pod kątem zgodności z prawem powszechnie obowiązującym i prawem wewnętrznym UPP

udzielanie przez jednostki UPP/podmioty zewnętrzne uprawnione do używania znaków UPP sublicencji jest niedozwolone

Uwaga!!!

Każdy przypadek używania znaków towarowych UPP przez podmioty zewnętrzne winien podlegać odrębnej ocenie przy uwzględnieniu całości kształtu jego uwarunkowań faktycznych.

Dziękuję za uwagę!

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 52 ,60-627 Poznań

tel. (0) 61 846 62 65

tel. +48 571-445-754

email: inncom@up.poznan.pl

www.ciitt.up.poznan.pl

www.inncompuls.up.poznan.pl

