



## Oznaczać czy nie oznaczać - oto jest pytanie.



Często otrzymujemy od naszych klientów zapytania dotyczące stosowania oznaczeń takich jak "postępowanie patentowe w toku", "opatentowane", "@", "TM" na produktach czy też w reklamie. Pytania te pojawiają się często tuż po tym, gdy w imieniu klienta złożyliśmy wniosek o przyznanie patentu lub dokonaliśmy dla niego rejestracji znaku towarowego, a klient zastanawia się nad "oznakowaniem" tych produktów. Istotnie – nie zawsze jest do końca jasne, co jest dozwolone a co nie, w kwestii takiego oznakowania produktu. Na pewno niezbyt rozsądne jest jednak ogłaszanie wszem i wobec, że jest się właścicielem patentu, gdy się nim jeszcze wcale nie zostało, w nadziei, że odstraszy to konkurencję.

Użycie podobnych określeń bezpośrednio na produkcie, w jego reklamie lub na stronie internetowej jest łatwe do zakwestionowania, w przypadku gdy nie może ono być poparte dostatecznym dowodem w rodzaju kopii patentu czy świadectwa rejestracji znaku towarowego. W niektórych krajach (w tym w Polsce) takie działania są nawet karalne.

W prawie patentowym naszego niemieckiego sąsiada (§ 146 Patentgesetz), istnieje przepis dotyczący "[Patentberühmung](#)" (niem. rühmen – chwalić się). Mówiąc w skrócie: ktoś, kto czyni sugestie na temat swego produktu, opakowania czy reklamy, sugerujące, że którekolwiek z nich zostało objęte niemieckim patentem, jest zobowiązany do udzielenia na żądanie wszelkich informacji dotyczących tego rzekomo posiadanego patentu. W przypadku gdy dana osoba tego nie robi, może spodziewać się szybkich konsekwencji w postaci znaczącej grzywny.

Niedawno, bo 28 grudnia 2009 roku, w Stanach Zjednoczonych, Federal Circuit (United States Court of Appeals for the Federal Circuit - sąd istniejący od 1982r., do spraw patentowych) wydał wyrok w sprawie [The Forest Group, Inc. przeciwko Bon Tool. Company](#), w którym nałożył 500 dolarów grzywny za fałszywe, wprowadzające w błąd oznakowanie produktu. W tym konkretnym przypadku sprawa dotyczyła szczudeł wykorzystywanych dla celów konstrukcyjnych, które sprzedawano oznaczone symbolem rzekomo chroniącego je [patentu](#), choć w rzeczywistości produkt ten nie był już chroniony ze względu pewne modyfikacje, dokonane w tym produkcie. Sprzedaż nieprawidłowo oznakowanego produktu została uznana za wykroczenie, w wyniku którego zasądzone zostało odszkodowanie.

Polska ustawa – prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1117 z późn. zm., PWP) w art. 307 przewiduje karę grzywny lub aresztu dla osób, które oznaczają produkty nie chronione prawami wyłącznymi (takimi jak patenty, zarejestrowane wzory przemysłowe itp.) oznaczeniem niezgodnie z prawdą sugerującym, że produkty te korzystają z takiej ochrony. Podobnie – art. 308 PWP przewiduje karę grzywny za wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych – niezgodnie z prawdą – znakiem towarowym z wyróżnikiem sugerującym, że znak ten jest prawnie chroniony.

"Oznaczać czy nie oznaczać" jest, jak zatem widzimy, pytaniem, które należy sobie zadać dopiero wówczas, gdy wkracza się na rynek z produktem faktycznie chronionym patentem. Podobnie rzecz się ma z innymi prawami wyłącznymi. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółową informacją, prosimy o skierowanie [konkretnego zapytania](#) do naszej kancelarii.

