

JAK TWORZYĆ PRAWNIE BEZPIECZNE NAZWY MAREK?

4 kroki dla agencji brandingowych

Magdalena Podbielska-Janicka



**Fert
Jakubiak
Wróblewski**

RZECZNICY
PATENTOWI

SPIS TREŚCI

WSTĘP	1
CO TO JEST ZNAK TOWAROWY I DLACZEGO TWÓJ KLIENT GO POTRZEBUJE?	3
KROK 1: SKUP SIĘ NA WYMYŚLENIU UNIKATOWEJ NAZWY	6
KROK 2: SPRAWDŹ ZNAKI IDENTYCZNE DO WYMYŚLONEJ NAZWY	8
KROK 3: WYELIMINUJ ZNAKI PODOBNE DO WYMYŚLONEJ NAZWY	10
KROK 4: ZLEĆ PEŁNE BADANIE WYBRANEJ MARKI	12
ZAKOŃCZENIE	13



Wstęp

Wymyślenie nowej nazwy marki to jedno. Wymyślenie nowej nazwy marki, która może być legalnie używana w obrocie, to zupełnie co innego!

Jeśli jesteś specjalistą od brandingów być może zastanawiasz się, dlaczego w ogóle masz się zajmować legalnością używania marki? Przecież to zadanie dla prawników. Ty jesteś od pracy kreatywnej.

Nic bardziej mylnego. Jako dostawca usługi – w tym przede wszystkim usługi namingu – Twoja firma jest współodpowiedzialna za nazwę, którą dostarcza klientowi.

Z doświadczenia mojego oraz moich koleżanek i kolegów z kancelarii Fert Jakubiak Wróblewski rzeczniczy patentowi wynika, że zmarginalizowanie tego tematu przez agencje brandingowe może prowadzić do poważnych **konsekwencji finansowych dla klienta**, ale również **utruty renomy samej agencji**.

Widzieliśmy już sytuację, kiedy po przeprowadzonym procesie brandingowym marka lądowała w koszu, ponieważ była zbyt bliska tej, która już znajdowała się na rynku. Widzieliśmy również sytuację, w której marka pomimo zarejestrowania po kilku latach była unieważniana z powodu braku cech odróżniających. Konkurenci mogli ją bezkarnie wykorzystywać w swojej działalności.

Nie twierdzę, że jako specjalista od brandingów masz wiedzieć, jak zachować się w takich sytuacjach. Ale zdecydowanie praktyka rynkowa pokazuje, że warto wiedzieć, w jakim

otoczeniu prawnym funkcjonuje brand, aby po prostu dostarczać **wysokiej jakości usługi kreatywne**.

Nawet najlepsza marka będzie bezużyteczna, jeśli nie będzie mogła być chroniona jako znak towarowy lub będzie naruszać prawa innych. Te zagrożenia można wyeliminować już na wczesnym etapie brandingów – jeszcze przed wprowadzeniem marki na rynek, a nawet przed ostatecznym opracowaniem proponowanej nazwy.

Ten krótki poradnik pokaże Ci, w którym momencie procesu brandingowego warto podjąć kilka dodatkowych kroków, które zapewnią Twojemu klientowi bezpieczeństwo wymyślanej nazwy, a Tobie pozwolą spać spokojnie.

M. Podbielska-Janicka



Magdalena Podbielska-Janicka

Radczyni prawna, Associate w kancelarii

Fert Jakubiak Wróblewski rzeczniczy patentowi

w latach 2021-2024

office@fjw.pl

Co to jest znak towarowy i dlaczego Twój klient go potrzebuje?

Zanim przejdę do praktycznych porad, chcę dla kontekstu opowiedzieć Ci o głównych założeniach znaku towarowego. Bez tego prawdopodobnie trudno będzie Ci zrozumieć istotę i wagę kroków prawnych uzupełniających proces brandingowy.

Znak towarowy to prawo, które chroni markę.

Może nim być każde oznaczenie nadające się do odróżniania konkurentów na rynku – zarówno **nazwa** i **logo**, ale również **slogan**, **dżingiel**, a nawet **kolor** czy **gest**. Znak rejestrujemy dla konkretnych produktów i usług. Jeśli znak zostanie zarejestrowany w odpowiednim urzędzie patentowym, Twój klient może **używać marki na wyłączność** – na danym terytorium w stosunku do chronionych znakami towarów i usług.

Odwracając tę sytuację, jeśli Twój klient nie będzie zdolny do rejestracji swojej marki jako znak towarowy, naraża się na sytuację, w której **konkurencja może zwyczajnie ukraść ten brand** lub **czerpać z niego nieuzasadnione korzyści**. Na przykład na rynku będą dwie podobne marki, a klient końcowy może mieć problem z ich rozróżnieniem. Wówczas cały budżet marketingowy Twojego partnera biznesowego tak naprawdę jest wydawany bez sensu!

Jak widzisz, znak towarowy to **bardzo silne narzędzie w rękach Twojego klienta**. Dlatego od Ciebie jako agencji może on wręcz oczekiwać, że dostarczysz produkt możliwy do prawnej ochrony.

Aby mogło do tego dojść, urząd patentowy postawi przed Twoim klientem szereg wymogów formalnych. Najważniejsze z nich to:

- 1 Marka nie może być opisowa** - nie ochronisz marki „dobra kawa” dla kawy, „shiny lipstick” dla kosmetyków czy „szybki transport” dla usług przewozu. Takie ogólnoinformacyjne sformułowania są wyjęte spod ochrony i pozostają dostępne dla wszystkich przedsiębiorców z danej branży.
- 2 Marka nie może być czysto zachwalająca** - nie ochronisz marki „bezpieczna bankowość” dla usług finansowych czy „the best milk ever” dla mleka. Takie oznaczenia i slogany reklamowe są uznawane za zachęcające. Nie przekazują jednak konsumentom treści o pochodzeniu komercyjnym towarów i usług.
- 3 Marka nie może być identyczna ani podobna do tych znaków, które już są zarejestrowane lub zgłoszone dla podobnych produktów i usług** - na przykład w sektorze edukacyjnym nie zarejestrujesz marki Merito, bo należy ona już do klienta naszej kancelarii Uniwersytetu WSB Merito. Jeśli spróbujesz to zrobić, właściciel znaku wcześniejszego może zablokować rejestrację Twojej marki.

Mając te informacje, chyba nie masz już wątpliwości, dlaczego Twój klient potrzebuje znaku towarowego i dlaczego Ty jako twórca marki masz wręcz obowiązek mu to umożliwić. Marka to po prostu bardzo cenny aset przedsiębiorstwa.



Wartości największych marek potrafią sięgać kilkudziesięciu milionów dolarów.

Znak towarowy potrzebny jest do tego, aby nikt inny nie mógł korzystać z tej wypracowanej wartości.

KROK 1

Skup się na wymyśleniu unikatowej nazwy

Wiesz już, że Twój klient nie ochroni opisowej czy zachwalającej marki. Twoim zadaniem jest wymyślenie nazwy, która jest **odróżniająca** oraz możliwa do powiązania z konkretnym producentem, dystrybutorem czy wykonawcą usług. Masz wtedy też pełną **swobodę w opracowaniu graficznym**. Możesz wykorzystać minimalistyczne formy logo, a i tak marka będzie nadawała się do rejestracji.

Unikatowa nazwa to podstawa do dalszych prac wizualnych

Już na początkowym etapie wymyślania nazwy sprawdź, czy nie będzie ona opisowa. Wyeliminuj wszystkie **proste słowa, które z łatwością znajdziesz w słowniku**. Zarówno języka polskiego, jak i innych, w szczególności angielskiego. Ekspert w Urzędzie Patentowym RP może zakwestionować nazwę w języku obcym jako opisową. Przecież polski konsument zrozumie słowo „bottle”, „coffee” czy „rent”. Nie pełnią one zatem **samodzielnie odróżniającej funkcji**.

Czasem klient upiera się przy opisowej marce. Wydaje mu się, że z perspektywy marketingowej taka marka będzie lepsza. Na przykład pozwoli na proste wyszukiwanie w Internecie. Konsument myśli „czerwone szpilki”, wpisuje w wyszukiwarkę taką frazę

i... jako pierwszy pojawia się sklep internetowy Twojego klienta pod nazwą Czerwone Szpilki. Idealnie! Wcale nie... To bardzo złudna radość.

Ochrona opisowej marki jest bardzo problematyczna

W rzeczywistości można ją chronić tylko jako znak słowno-graficzny – czyli w praktyce po prostu logo z kreatywnym sygnetem. Daje to zdecydowanie mniejsze możliwości ochrony prawnej. Nadal każdy może korzystać z opisowej nazwy (na przykład naszych Czerwonych Szpilek) pod warunkiem, że inaczej pokaże ją graficznie.

Opisowa marka to również wyzwanie dla Ciebie przy projektowaniu logo. Sygnet nie może być zbyt prosty i czysto dekoracyjny. Na pewno nie sprawdzi się but na obcasie w czerwonym kolorze i zapisanie nazwy szeroko dostępnym fontem. Twoim jedynym ratunkiem w takiej sytuacji jest nietuzinkowy sygnet. O tym, jak go zaprojektować, pisałam już na swoim [blogu](#).

KROK 2

Sprawdź znaki identyczne do wymyślonej nazwy

Wymyśloną markę trzeba sprawdzić również pod kątem zarejestrowanych znaków towarowych innych firm. Twoja nazwa nie może z nimi kolidować. Już na etapie wewnętrznych prac nad namingiem – w momencie, kiedy do głowy wpadnie Ci konkretna nazwa – sprawdź znaki identyczne. Nie jest to trudne! Możesz wykonać to zadanie w ogólnodostępnych bazach urzędów patentowych dosłownie w **kilka minut**. Ta mała inwestycja znacząco zwiększy wartość Twoich usług oraz pomoże Ci szybko wyeliminować nazwy, które na pewno się nie sprawdzą i nie możesz ich zaproponować klientowi.

Oto przykładowy plan działania w tym zakresie.

1 Ustal terytorium używania i ochrony marki – znaki wcześniejsze będą kolizyjne wyłącznie, jeśli są zarejestrowane na danym terytorium.

Jeśli Twój klient chce chronić markę w Polsce, sprawdź nie tylko bazę Urzędu Patentowego RP, ale również Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej. Znaki unijne są chronione również na terenie Polski. Z kolei, jeśli marka ma być zarejestrowana jako znak unijny, sprawdź też poszczególne rejestry urzędów krajowych UE.

2 Ustal produkty i usługi, dla jakich marka jest tworzona – znaki wcześniejsze będą kolizyjne wyłącznie, jeśli są zarejestrowane dla tych identycznych i podobnych.

Towary i usługi są pogrupowane w tzw. Klasyfikacji nicejskiej – właśnie po to, aby łatwiej było szukać znaków podobnych. Klasyfikacja dzieli się na 34 klasy towarowe i 10 klas usługowych. Aby dopasować daną klasę do produktu klienta, wystarczy wejść w [TmClass](#) i w wyszukiwarce wpisać nazwę towaru czy usługi. Narzędzie pokaże Ci, w której klasie znajduje się dany produkt. Przykładowo kosmetyki znajdziesz w klasie 3, farmaceutyki w klasie 5, a usługi IT w klasie 42.

3 Przejdź do [TmView](#) – bazy danych, która kompiluje w sobie znaki towarowe z większości urzędów na całym świecie.

Jeśli masz już otwartą przeglądarkę:

1. Przejdź do wyszukiwania zaawansowanego.
2. Wybierz terytoria ochrony. Baza sama uzupełni Ci odpowiednie urzędy patentowe.
3. Wybierz towary i usługi. Możesz zaznaczyć całą klasę.
4. Wybierz status znaku towarowego – zaznacz pole „aktywny”, wtedy wyszukiwarka pokaże Ci tylko te znaki, które aktualnie są zarejestrowane lub zgłoszone.
5. Wpisz nazwę marki i wyszukaj.

Jeśli w wynikach pojawi się identyczna nazwa dla identycznych lub podobnych produktów – odrzuć ją. W takim wypadku raczej nie ma szans na ochronę prawną marki i jej legalne używanie. **Nie proponuj jej swojemu klientowi.** Jeśli nie ma takich wyników – nazwa może trafić na listę pierwszych wstępnych propozycji.

KROK 3

Wyeliminuj znaki podobne do wymyślonej nazwy

Nowa marka może być kolizyjna także do znaków podobnych, dlatego **sprawdzenie znaków identycznych nie może być ostatnim krokiem weryfikacji**. Nadal mówimy tu o sytuacji, gdy jesteś **przed prezentacją nazw klientowi**.

Nawet znaki, które różnią się fonetycznie czy wizualnie mogą być ryzykowne dla Twojego klienta. Dlatego lista wstępnych propozycji musi być ponownie zweryfikowana pod tym kątem.

Oczywiście możesz zrobić to ręcznie. Jednak **bez znajomości kryteriów oceny podobieństwa** możesz popełnić błąd. Dlatego to akurat zadaniem polecam **oddać w ręce specjalistów od prawa własności intelektualnej**. Masz wówczas pewność, że badanie wykona osoba z doświadczeniem i przy pomocy profesjonalnego oprogramowania. A Twój klient otrzyma nazwę, która z dużym prawdopodobieństwem będzie możliwa do rejestracji.

Na tym etapie najbardziej liczy się wyeliminowanie pomysłów, które już świetnie brzmią i są unikatowe, ale nadal mogą przysporzyć Twojemu klientowi biznesowych kłopotów.

Właśnie w odpowiedzi na tę sytuację powstała nasza usługa Brandstorm®. To spotkanie na żywo, podczas którego wspólnie wstępnie wyeliminujemy nazwy o wysokim ryzyku prawnym. To znacznie **lepsze rozwiązanie niż tradycyjne wielostronicowe opinie prawne**, których czas powstawania hamuje prace brandingowe, a Ciebie być może naraża na kary za opóźnienia w pracach.

- Podczas 1,5 godzinnej sesji Brandstorm® jesteście w stanie sprawdzić od 5-10 wymyślonych nazw.
- W czasie rzeczywistym możesz reagować na odnalezione wyniki i od razu wykreślać nazwy, które stwarzają problemy biznesowe.
- W spotkaniu możesz uczestniczyć nawet z klientem, który już na tym etapie zdecyduje, nad którymi nazwami możesz pracować dalej.

Na jednym z takich spotkań razem ze specjalistą od rebrandingu sprawdziliśmy 6 propozycji nowej nazwy dla firmy IT. Klient już wcześniej samodzielnie sprawdził znaki identyczne. W trakcie sesji **wyeliminowaliśmy jeszcze 3 z 6 potencjalnie „czystych” propozycji.**

Jaki uzyskaliście efekt? Klient przedstawił swojemu zleceniodawcy kreatywne nazwy, które są możliwe do legalnego używania. Oszczędził klientowi ryzyka biznesowego, a sobie pracy nad propozycjami, które ostatecznie nie mogłyby być wykorzystane.

KROK 4

Zleć pełne badanie wybranej marki

Jeśli Twój klient zdecydował się już na jedną nazwę, warto wykonać pełne badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Możesz je zlecić Ty jako agencja i ująć ten koszt w swoim budżecie projektowym lub zarekomendować klientowi takie rozwiązanie, najlepiej z polecanym kontaktem do specjalisty w tym zakresie.

Opinia prawna to profesjonalna ocena zdolności rejestrowej znaku towarowego. Kolejnym krokiem jest już tylko formalny proces w urzędzie patentowym.

Dzięki takiej rekomendacji lub dodatkowej pozycji w budżecie pokazujesz klientowi, że jesteś bardzo świadomym specjalistą i troszczysz się nie tylko o estetykę czy kreację, ale właściwie o cały biznes Twojego klienta. Dostarczasz także produkt, który ma szansę stać się prawdziwym kapitałem na przyszłość.

Twój klient ma z kolei pewność, że marka ma szansę na formalną rejestrację i nie narusza praw konkurentów. A to oznacza swobodne wdrożenie identyfikacji wizualnej i strategii marki w praktyce.

Zakończenie


Myślę, że dla agencji brandingowej nie ma nic gorszego, jak informacja zwrotna od klienta „wymyślona przez Was marka jest bezwartościowa”.

Kiedy klient mówi, że coś mu się nie podoba, możesz pomyśleć, że to tylko jego gust. Umówmy się. W praktyce taki feedback niewiele zmienia z Twojego punktu widzenia.

Ale brak wartości poprzez jasne uzasadnienie w postaci niemożliwości wprowadzenia marki na rynek to bardzo solidny argument. Z tym nie możesz polemizować.

Problem jest mniejszy, jeśli klient sam sprawdził markę przed jej wprowadzeniem na rynek. Jest zły, ponieważ wydał już pieniądze na Twoje usługi, a został z niczym. Musi ponownie przeprowadzić dość kosztowny proces brandingowy – pewnie nie wybierze już Twojej agencji. Ty stracisz klienta.

Gorzej, jeśli reklamacja pojawia się po wprowadzeniu produktów na rynek, a klient oznajmia Ci, że wymyślona marka **przyniosła same straty**. Klient wydał już na wydruk etykiet, materiałów reklamowych, start nowej strony www. A teraz musi wycofać produkty z rynku i wszystko zniszczyć, bo okazało się, że jego konkurent używa marki podobnej – a do tego żąda **zapłaty odszkodowania**. W takiej sytuacji renoma Twojej agencji z pewnością ucierpi. Klient może pociągnąć Cię również do **odpowiedzialności finansowej**, jeśli Twoja umowa na to pozwala.



Czas, który poświęcisz na sprawdzenie wymyślonej nazwy, nie wydłuży znacząco procesu brandingowego. Również wynagrodzenie kancelarii jest niewielkim ułamkiem kosztów tego procesu.

Wartość, jaką niesie za sobą weryfikacja nazw, to bezpieczeństwo biznesu Twojego i Twojego klienta.

To również element, który może **wyróżnić Cię na rynku** wśród innych agencji. Moim zdaniem wkomponowanie go w cały proces brandingowy daje tylko same korzyści.

