metida

Raport z oceny zdolności rejestrowej i ryzyka znaku towarowego

Oceniany znak:	ZNAK X (słowny) – wersja uzupełniona
Terytorium:	Rejestracja krajowa (krajowy urząd patentowy)
Źródło danych:	Komercyjna baza znaków towarowych (EUIPO, rejestr krajowy, WIPO z wyznaczeniem UE / kraju)
Data:	[RRRR-MM-DD]
Sporządził:	[Nazwa podmiotu]

Niniejszy dokument jest zanonimizowanym przykładem raportu. Wszystkie nazwy znaków, właścicieli, numery zgłoszeń, daty i inne dane identyfikujące zostały zastąpione oznaczeniami umownymi (ZNAK X, Znak A, Spółka A itd.).

1. Wprowadzenie i cel

Raport ocenia zdolność rejestrową słownego znaku towarowego ZNAK X w kraju docelowym (zgłoszenie krajowe) w klasach 35, 37 i 42 w dwóch aspektach: (a) **bezwzględne podstawy** – czy oznaczenie ma wystarczający charakter odróżniający i nie jest opisowe; (b) **względne podstawy** – czy istnieją wcześniejsze identyczne lub podobne znaki obowiązujące w kraju docelowym (krajowe, znaki towarowe UE oraz rejestracje międzynarodowe z wyznaczeniem UE / kraju), które powodują ryzyko wprowadzenia w błąd i sprzeciwu. Ryzyko oceniane jest w skali: niskie / średnie / wysokie (w oznaczeniach raportu – NISKIE / ŚREDNIE / WYSOKIE).

2. Towary / usługi i klasy nicejskie

Towar / usługa	Klasa nicejska
Sprzedaż detaliczna, hurtowa i internetowa komputerów, serwerów, sprzętu sieciowego, sprzętu do monitoringu wizyjnego, zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, oprogramowania i licencji	35
Instalacja, naprawa i konserwacja komputerów, serwerów i sprzętu sieciowego; instalacja, naprawa i konserwacja systemów monitoringu wizyjnego, alarmowych i sygnalizacji pożarowej	37
Administrowanie systemami IT, ich utrzymanie i wsparcie techniczne; doradztwo IT; projektowanie sieci i infrastruktury IT; wdrażanie, konfiguracja i utrzymanie oprogramowania	42

Klasa główna pod względem poziomu ryzyka – 42 (usługi IT). Wyszukiwanie objęło dodatkowo powiązaną klasę 9 (oprogramowanie i sprzęt komputerowy), ponieważ wcześniejsze znaki w klasie 9 są podobne do usług handlowych (35) i instalacyjnych (37). Przed złożeniem zgłoszenia zaleca się sformułowanie wykazu zgodnie z terminami akceptowanymi przez urząd / bazę TMclass.

3. Metodyka

Wyszukiwanie przeprowadzono w komercyjnej bazie znaków towarowych, ograniczając je do rejestrów, których prawa obowiązują w kraju docelowym: rejestru krajowego, EUIPO oraz WIPO (rejestracje międzynarodowe z wyznaczeniem kraju lub UE), w klasach 9, 35, 37 i 42. Wykonano trzy poziomy wyszukiwania:

(1) identyczny znak ZNAK X oraz wyszukiwanie z symbolami wieloznacznymi na rdzeniu oznaczenia – identycznych ani niemal identycznych znaków nie znaleziono (bez ograniczenia klas na świecie znaleziono jedynie jeden znak zagraniczny w innych klasach, który nie obowiązuje w kraju docelowym);

(2) wyszukiwanie elementu dominującego oznaczenia – znaleziono dwa znaki towarowe UE jednego właściciela (Znak A, w wersji słownej i słowno-graficznej);

(3) wyszukiwanie fonetyczne i rozszerzone podobieństwo (Word Similarity) – 719 wyników (EUIPO 582, WIPO 117, rejestr krajowy 19, WIPO w toku 1); przeanalizowano najbardziej istotne wpisy posortowane według podobieństwa.

Weryfikacja krzyżowa w TMview nie została przeprowadzona w tej sesji – przed złożeniem zgłoszenia warto ją wykonać i sprawdzić najnowsze zgłoszenia znaków UE. W ramach uzupełnienia wykonano dodatkowo wyszukiwanie wspólnej czteroliterowej końcówki oznaczenia w tych samych rejestrach i klasach – znaleziono **73 znaki** z tą samą końcówką, które współistnieją w rejestrze. Sprawdzono także w źródłach publicznych profil działalności właściciela Znaku A – jest to platforma AI do monitorowania jakości danych w firmowych repozytoriach danych.

4. Analiza bezwzględnych podstaw (charakter odróżniający i opisowość)

Bezwzględne podstawy oceniają, czy oznaczenie co do zasady może zostać zarejestrowane, niezależnie od innych znaków (krajowa ustawa o znakach towarowych). Oznaczenie podlega odmowie, jeżeli nie ma

charakteru odróżniającego, bezpośrednio opisuje towary lub usługi, jest rodzajowe, wprowadzające w błąd lub sprzeczne z porządkiem publicznym.

Wniosek zasadniczy: ZNAK X jest słowem fantazyjnym, bez jasnego znaczenia w języku krajowym ani w języku angielskim, dlatego nie opisuje handlu sprzętem IT, jego instalacji ani usług IT i ma normalny (średni lub wyższy) charakter odróżniający. Odbiorca w branży IT może postrzegać początkową literę jako popularny prefiks „e-" („elektroniczny"), a dalszą część jako słowo pochodzenia łacińskiego, jednak takie skojarzenie jest pośrednie i nie opisuje cech usług. Innych podstaw odmowy (wprowadzenie w błąd, porządek publiczny, symbole państwowe) nie stwierdzono.

- Charakter odróżniający – wystarczający (słowo fantazyjne): ryzyko NISKIE.
- Opisowość w kl. 35, 37, 42 – nie stwierdzono: ryzyko NISKIE.
- Uwaga do względnych podstaw: ponieważ prefiks „e-" jest w branży IT elementem słabym, za element dominujący może zostać uznana pozostała część oznaczenia – zwiększa to podobieństwo do wcześniejszego Znaku A.

Ryzyko na gruncie bezwzględnych podstaw – NISKIE. Odmowa rejestracji przez urząd z powodu braku charakteru odróżniającego jest mało prawdopodobna.

5. Analiza względnych podstaw (kolizje z wcześniejszymi znakami)

ZNAK X – klasa 42 (usługi IT) – ryzyko: ŚREDNIE

Najbliższe wcześniejsze znaki obowiązujące w kraju docelowym (znaki towarowe UE):

Znak	Rejestr	Klasy	Właściciel	Status
Znak A (słowny)	EUIPO	9, 42	Spółka A (UE)	Zarejestrowany
Znak A (słowno-graficzny)	EUIPO	9, 42	Spółka A (UE)	Zarejestrowany
Znak B (słowno-graficzny)	EUIPO	9, 42	Spółka B	Zgłoszony (w toku)
Znak C (słowny)	EUIPO	9, 42	Spółka C	Zgłoszony (w toku)
Znak D (słowny)	EUIPO	42, 44	Spółka D	Zarejestrowany
Znak E (słowny)	EUIPO	9, 35, 38, 41, 42, 45	Spółka E	Zarejestrowany

Ocena uzupełniona. Znaku identycznego brak – najbliższe są znaki UE „Znak A" (słowny i słowno-graficzny) Spółki A. Podobieństwo zwiększa to, że ZNAK X w całości zawiera słowo tworzące Znak A (różni się jedynie dodatkową literą na początku), a wykaz Znaku A w kl. 42 obejmuje szerokie terminy „IT services" i „IT consultancy". Ryzyko ograniczają następujące czynniki: (1) różny początek oznaczeń, a odbiorcy najlepiej zapamiętują początek znaku; (2) w rejestrze współistnieje wiele krótkich znaków z tą samą końcówką w tej samej kl. 42 – np. Znak A został zarejestrowany bez sprzeciwu, mimo że obowiązywały już inne wcześniejsze znaki z tą końcówką w kl. 42; świadczy to, że sama końcówka nie ma charakteru odróżniającego, a uczestnicy rynku zazwyczaj nie kwestionują takich znaków; (3) Spółka A faktycznie działa w wąskiej dziedzinie (oprogramowanie AI do jakości danych), odmiennej od handlu sprzętem IT, jego instalacji i utrzymania infrastruktury; (4) rejestracja dotyczy wyłącznie kraju docelowego – urząd nie bada z urzędu wcześniejszych znaków, a zagraniczny właściciel musiałby aktywnie monitorować rejestr krajowy i wnieść sprzeciw. *Uwaga:* współistnienie w rejestrze samo w sobie nie dowodzi prawnie braku ryzyka wprowadzenia w błąd – ocenia to urząd / sąd w konkretnej sprawie, dlatego ryzyko pozostaje średnie, a nie niskie. Znak B (zgłoszony) różni się od ZNAKU X jedną literą, jednak początek i forma graficzna są odmienne, a znak nie jest jeszcze zarejestrowany – ryzyko średnie, zależne od jego dalszych losów. Znaki C, D, E – ryzyko niskie do średniego.

ZNAK X – klasa 35 (handel sprzętem IT i oprogramowaniem) – ryzyko: NISKIE

Znak	Rejestr	Klasy	Właściciel	Status
Znak A (słowny / słowno-graf.)	EUIPO	9 (oprogramowanie)	Spółka A (UE)	Zarejestrowany
Znak B / Znak C	EUIPO	9	Spółka B / Spółka C	Zgłoszony (w toku)
Znak E (słowny)	EUIPO	9, 35, 38, 41, 42, 45	Spółka E	Zarejestrowany
Znak F (słowny)	EUIPO	9, 35, 36, 42	Spółka F	Zarejestrowany

Ocena uzupełniona. Handel sprzętem IT i zabezpieczającym (kl. 35) jest tylko częściowo podobny do oprogramowania (kl. 9) objętego Znakiem A; podobieństwo uznaje się za niskie. Uwzględniając współistnienie znaków z tą samą końcówką oraz odmienny początek, ryzyko jest niskie. Nieco wyższe ryzyko dotyczy jedynie handlu licencjami na oprogramowanie. Znak F – ryzyko niskie (dzieli z ZNAKIEM X początek, lecz odmienna końcówka daje inne ogólne wrażenie).

ZNAK X – klasa 37 (instalacja, naprawa, konserwacja) – ryzyko: NISKIE

Znak	Rejestr	Klasy	Właściciel	Status
Znak G (słowny)	EUIPO	4, 7, 9, 11, 12, 16, 19, 25, 37, 39, 40, 42	Spółka G	Zarejestrowany
Znak H (słowny)	EUIPO	9, 37, 42	Spółka H	Zarejestrowany

Bezpośrednio w kl. 37 bliskich znaków nie znaleziono. Instalacja i naprawa sprzętu są tylko częściowo powiązane z oprogramowaniem (kl. 9) i usługami IT (kl. 42), dlatego wpływ Znaku A jest tu ograniczony. Znak G (operator sieci energetycznych) i Znak H różnią się w wystarczającym stopniu.

Rejestr krajowy – ryzyko: NISKIE

Znak	Rejestr	Klasy	Właściciel	Status
Znak I (słowny, z elementem opisowym)	Krajowy	9, 42	Spółka I	Zarejestrowany
Znak I – nowa wersja	Krajowy	9, 42	Spółka I	Zgłoszony (w toku)

W rejestrze krajowym nie znaleziono znaków identycznych ani bardzo podobnych. Znak I i ZNAK X mają wspólny jedynie dwuliterowy początek i ostatnią sylabę; środkowe sylaby są różne, dlatego podobieństwo jest niskie. Właściciel działa jednak w branży IT (systemy zarządzania przedsiębiorstwem), więc warto go monitorować.

5A. Wcześniejsze odmowy i sprzeciwy

W kraju docelowym urząd nie bada z urzędu wcześniejszych znaków (względnych podstaw) – mogą one zostać podniesione wyłącznie w sprzeciwie właściciela wcześniejszego znaku w terminie 3 miesięcy od publikacji zgłoszenia lub później – we wniosku o unieważnienie rejestracji. Dlatego ZNAK X najprawdopodobniej zostałby zarejestrowany, a ryzyko zmaterializowałoby się tylko wtedy, gdyby Spółka A lub właściciele Znaków B / C monitorowali rejestry (watch service) i wnieśli sprzeciw. Wcześniejszych odmów ani sprzeciwów dotyczących dominującego elementu oznaczenia w tej weryfikacji nie stwierdzono (wyszukiwania w orzecznictwie EUIPO nie przeprowadzono).

6. Zbiorcza tabela ryzyka

Zakres	Bezwzględne podstawy	Względne podstawy	Ryzyko łączne
ZNAK X – bezwzględne podstawy	Niskie (słowo fantazyjne)	–	**Niskie**
ZNAK X – kl. 42	Niskie	Średnie (Znak A; łagodzi współistnienie i różny początek)	**Średnie**
ZNAK X – kl. 42, wąski wykaz	Niskie	Niskie (bez terminów „usługi IT” / „tworzenie oprogramowania”)	**Niskie**
ZNAK X – kl. 35	Niskie	Niskie	**Niskie**
ZNAK X – kl. 37	Niskie	Niskie	**Niskie**
ZNAK X – łącznie (tylko kraj)	Niskie	Średnie, możliwe obniżenie do niskiego	**Średnie**

7. Rekomendacje

- Znak nadaje się do rejestracji na gruncie bezwzględnych podstaw – przeszkód w badaniu przez urząd nie przewiduje się.
- Główne ryzyko rezydualne to Znak A w kl. 42; ocenione jako średnie, nie wysokie. **Znak warto zgłosić.**
- Wykaz w kl. 42 należy sformułować wąsko (administrowanie systemami IT, wsparcie techniczne, projektowanie sieci i infrastruktury IT, wdrażanie i konfiguracja oprogramowania), unikając szerokich terminów „usługi IT”, „tworzenie oprogramowania”, „analiza danych”, „sztuczna inteligencja” – obniża to ryzyko w kl. 42 do niskiego.
- Monitorować zgłoszenia Znaku B i Znaku C – ich odrzucenie lub wycofanie obniżyłoby ryzyko.
- Przed zgłoszeniem wykonać pełne wyszukiwanie (TMview, nazwy firm i domeny w kraju) oraz rozważyć porozumienie o współistnieniu.

8. Scenariusz współistnienia (co-existence)

Jeśli Spółka A nie prowadzi działalności w regionie lub jej profil (oprogramowanie AI / analityka danych) wyraźnie różni się od działalności zgłaszającego (handel sprzętem IT, instalacja, utrzymanie infrastruktury), można zaproponować porozumienie o współistnieniu: wzajemne zobowiązanie do nieużywania znaku w podstawowej dziedzinie drugiej strony i zachowania odmiennej szaty graficznej. Obniżyłoby to ryzyko sprzeciwu w kl. 42 do niskiego.

Uwaga: niniejszy raport stanowi informacyjną ocenę ryzyka sporządzoną na podstawie wyników bazy danych znaków towarowych i nie jest opinią prawną. Ostateczną decyzję o zgłoszeniu i ocenę ryzyka sprzeciwu należy oprzeć na analizie prawnej przeprowadzonej przez rzecznika patentowego lub prawnika.