

KOPIA

POLSERVICE

KANCELARIA RZECZNIKÓW
PATENTOWYCH

Telefon: 22 44 74 600
Fax: 22 44 74 646
22 44 74 666
e-mail: ip@polservice.com.pl

Adres do korespondencji:
00-950 Warszawa
Skr.pocz. 335, Polska

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom
Uzależnionym i Dzieciom KARAN
ul. Grodzińska 65
03-750 Warszawa

Telefon: (48-22)44 74 708
Joanna.Sarapata@polservice.com.pl

Warszawa, 11-04-2011

POLECONY

Nasz znak: OT1092PL00

Wasz znak:

OPINIA PRAWNA

w sprawie istnienia/braku przeszkód do używania określenia Trening Zastępowania Agresji (ART) lub podobnych do powyższego przy uwzględnieniu udzielenia przez Urząd Patentowy RP prawa ochronnego na znak towarowy Trening Zastępowania Agresji (ART) na rzecz Instytutu Amity - Jacek Morawski z siedzibą w Warszawie

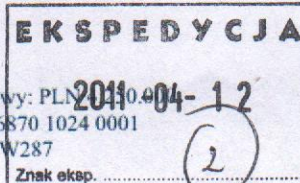
I. Stan faktyczny

Niniejsza opinia prawna jest kontynuacją opinii z dnia 7 czerwca 2006r. oraz opinii z dnia 8 lutego 2010r., w której przedstawiono stan faktyczny informujący m.in., że:

1. Trening Zastępowania Agresji jest warsztatem kształtującym zdolności asertywne. Jest to program wielostronnej interwencji skierowanej na zmianę zachowania młodzieży niedostosowanej;
2. Metoda Trening Zastępowania Agresji opracowana została w latach 80-tych przez dr Arnolda Goldsteina i jego współpracowników oraz szeroko opisana w jego licznych publikacjach;
3. Oznaczenie Trening Zastępowania Agresji - ART., powszechnie nazywane ART od skrótu z języka angielskiego Aggression Replacement Training, jest upowszechniane w Polsce od 1999;
4. W dniu 15.01.2003r. Instytut Amity - Jacek Morawski z siedzibą w Warszawie, złożył w Urzędzie Patentowym RP wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy **Trening Zastępowania Agresji (ART)**. Zgłoszeniu nadano numer Z-259746;

POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Sp. z o.o.
ul. Błuszczańska 73, 00-712 Warszawa, www.polservice.com.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 000024 07 36, Kapitał zakładowy: PLN 201104-12
Bank Ochrony Środowiska S.A., III Oddział w Warszawie, Numer rachunku PLN: 91 1540 1287 2001 6870 1024 0001
VAT (EU): PL 5213358857, NIP: 521-33-58-857, REGON: 14 023 48 21, SWIFT: EBOSPLPW287

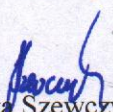


5. Decyzją z dnia 19.04.2006r. Urząd Patentowy udzielił prawo ochronne nr R-171721 na powyższy znak.
6. W dniu 27.04.2007r. w imieniu ICART, International Center for Aggression Replacement Training (dalej ICART) oraz Katolickiej Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym KARAN (dalej KARAN) wniesiono sprzeciw wobec decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego nr R-171721 na znak towarowy **Trening Zastępowania Agresji (ART)** ze względu na brak dostatecznych znamion odróżniających. Wyrażenie **Trening Zastępowania Agresji (ART)** używane było powszechnie przez podmioty inne niż zgłaszający przed datą zgłoszenia do ochrony (15.01.2003r.), w tym m.in. przez sprzeciwiających się.
7. Decyzją z dnia 21.05.2008r. Urząd Patentowy RP unieważnił prawo ochronne na znak towarowy **Trening Zastępowania Agresji (ART)**, R-171721, dzieląc stanowisko wnoszących sprzeciw, iż przedmiotowy znak towarowy ma charakter opisowy i nie posiada dostatecznych znamion odróżniających.
8. Na powyższą decyzję Urzędu Patentowego RP, dr Jacek Morawski Instytut Amity złożył w dniu 22.01.2009r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę noszącą datę 18.01.2009r.
9. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27.04.2009r. uchylił decyzję Urzędu Patentowego z dnia 21.05.2008r., stwierdzając iż Urząd Patentowy nie wyjaśnił w sposób wyczerpujący kwestii umocowania pełnomocnika w dacie wydania decyzji.
10. Akta sprawy zostały przekazane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny Urzędowi Patentowemu RP do ponownego rozpatrzenia.
11. Pismem z dnia 9.11.2009r. Urząd Patentowy RP zawiadomił, iż na dzień 10.12.2009r. wyznaczona została rozprawa w powyższej sprawie. Urząd Patentowy RP odroczył rozprawę na pisemny wniosek p. Jacka Morawskiego, uzasadniony szkoleniem w dniach 7-11.12.2009r. dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.
12. Kolejna rozprawa wyznaczona na dzień 23.08.2010r. została odroczone w celu przedłożenia przez organizację ICART dodatkowych dokumentów potwierdzających prawidłowość umocowania. Dokumenty przedłożono w wyznaczonym przez Urząd Patentowy terminie.
13. Obecnie sprawa oczekuje wyznaczenia terminu rozprawy i jej merytorycznego rozpatrzenia.

II. Używanie przez osoby inne niż uprawniony określenia Trening Zastępowania Agresji (ART), (lub określenia podobnego) w świetle udzielonego prawa ochronnego na znak towarowy Trening Zastępowania Agresji - ART

- Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia **19.04.2006r.** o udzieleniu prawa ochronnego na powyższy znak, nie jest prawomocna, gdyż została zakwestionowana przez ICART i KARAN. Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa ochronnego **Trening Zastępowania Agresji (ART)** R-171721 w dalszym ciągu się toczy;
- Oznaczenie **Trening Zastępowania Agresji (ART)** używane było powszechnie w Polsce przez podmioty inne niż zgłaszający przed datą zgłoszenia do ochrony (15.01.2003r.), w tym m.in. przez sprzeciwiających się (ICART, KARAN);
- Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej - przez analogię - „osoba, która używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w niewiększym niż dotychczas rozmiarze;

- Co więcej, zgodnie z ust. 2 powyższego przepisu, **prawo określone w ust. 1 podlega na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru znaków towarowych;**
- Fundacja KARAN ma więc prawo nadal używać oznaczenia **Trening Zastępowania Agresji (ART)** w niewiększym niż dotychczas rozmiarze.


Jadwiga Szewczyk
Rzecznik Patentowy