



URZĄD PATENTOWY  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

# ZNAKI TOWAROWE

# PORADNIK DLA ZGŁASZAJĄCYCH

# WZORY PRZEMYSŁOWE



**Opracowanie graficzne i skład:** Ewelina Gonera

**Korekta:** Ewelina Sienkiewicz

© Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa 2021

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej

Infolinia: 22 579 05 55

e-mail: [Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl](mailto:Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl)

Faks: 22 579 00 01

[www.uprp.gov.pl](http://www.uprp.gov.pl)

**ISBN 978-83-65470-79-9**

Publikacja bezpłatna, współfinansowana w ramach współpracy z EUIPO.

# Spis treści

## **ZNAKI TOWAROWE**

Wykaz skrótów	15
Wstęp	17

## **CZĘŚĆ I**

<b>Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy</b>	19
--	----

### **Rozdział I. Wymogi formalnoprawne zgłoszenia znaku towarowego**

1. Zgłoszenie znaku towarowego	21
1.1. Minimalne wymogi zgłoszenia	21
1.1.1. Określenie znaku towarowego	21
1.1.2. Wykaz towarów i usług	31
1.2. Kategoria prawa ochronnego	32
1.3. Pełnomocnictwo	35
1.4. Zastrzeżenie uprzedniego pierwszeństwa	38
1.5. Regulamin	42
1.6. Zezwolenia	42
1.7. Inne dokumenty	42
1.8. Spis załączonych dokumentów	43
1.9. Podpis	43
2. Opłata za zgłoszenie	44
3. Ujawnienie zgłoszenia	44
4. Przyjęcie i badanie formalnoprawne zgłoszenia przez Urząd	45
4.1. Elementy zgłoszenia badane z urzędu	45
4.1.1. Określenie znaku towarowego i wykaz towarów/usług	45
4.1.2. Jednolitość zgłoszenia	47
4.1.3. Dane zgłaszającego i podpisy uprawnionych osób	47
4.1.4. Regulamin znaku	47
4.1.5. Inne braki i usterki w zgłoszeniu	48

### **Rozdział II. Badanie wymogów udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy**

1. Zdolność rejestracyjna znaku towarowego	49
1.1. Badanie poprawności wykazu towarów i usług	49
1.2. Badanie tzw. bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego	50
2. Pismo informacyjne	51
3. Publikacja w BUP-ie	51
4. Zawiadomienie o znakach kolizyjnych	52
5. Uwagi osób trzecich	54

<b>Rozdział III. Postępowanie w sprawie sprzeciwu – minimalne wymagania dotyczące sprzeciwu</b>	55
1. Oznaczenie stron	55
2. Wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem	57
3. Określenie zakresu sprzeciwu	57
4. Podpis wnoszącego sprzeciw	58
<b>Rozdział IV. Badanie przez Urząd Patentowy RP dopuszczalności sprzeciwu</b>	60
1. Pozostawienie sprzeciwu bez rozpoznania	60
1.1. Sprzeciw został wniesiony po upływie terminu	60
1.2. Sprzeciw nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony	61
1.3. Sprzeciw nie wskazuje wcześniejszego prawa	61
2. Braki formalne możliwe do usunięcia w wyznaczonym przez Urząd terminie	63
<b>Rozdział V. Terminy w postępowaniu w sprawie sprzeciwu</b>	64
<b>Rozdział VI. Ugodowe rozstrzygnięcie sporu</b>	65
1. Czas na ugodowe rozstrzygnięcie sprawy	65
2. Postępowanie ugodowe	66
3. Wynik postępowania ugodowego	67
3.1. Wycofanie lub ograniczenie zgłoszenia w zakresie sprzeciwu	67
3.2. Wycofanie sprzeciwu w całości	67
3.3. Przypadki szczególne	67
3.3.1. Wycofanie lub ograniczenie zgłoszenia w części	68
3.3.2. Wycofanie sprzeciwu w części	68
<b>Rozdział VII. Wymiana pism w postępowaniu w sprawie sprzeciwu</b>	70
1. Sprzeciw	70
1.1. Odpowiedź zgłaszającego na sprzeciw	70
1.2. Odpowiedź wnoszącego sprzeciw – uzupełnienie sprzeciwu – replika	71
1.3. Odpowiedź zgłaszającego na stanowisko wnoszącego sprzeciw – duplika	71
2. Dodatkowa wymiana korespondencji	72
3. Zakończenie postępowania	72
4. Prekluzja dowodowa	73
<b>Rozdział VIII. Zarzut nieużywania znaku towarowego w sposób rzeczywisty</b>	75
1. Wstęp	75
2. Rzeczywiste używanie znaku towarowego	75
2.1. Definicja	75
2.1.1. Używanie w charakterze znaku towarowego	77
2.1.2. Postać znaku. Używanie znaku w innej postaci niż zarejestrowana	79
2.1.3. Używanie znaku w odniesieniu do towarów	90
2.1.4. Używanie znaku w odniesieniu do usług	90
2.2. Miejsce używania znaku	91
2.2.1. Znak krajowy i międzynarodowy	91

2.2.2.	Unijny znak towarowy	92
2.3.	Osoba używająca znaku	93
2.4.	Zakres używania znaku	93
2.5.	Używanie znaku a zamiar jego używania	94
3.	Skutki nieużywania znaku	95
3.1.	Okres nieużywania	95
3.2.	Okoliczności usprawiedliwiające nieużywanie znaku	97
4.	Podniesienie zarzutu nieużywania znaku towarowego	99
4.1.	Zarzut nieużywania znaku w postępowaniu w sprawie sprzeciwu	99
4.2.	Ciężar dowodu	99
4.3.	Rodzaje dowodów	100
4.4.	Forma przedstawienia środków dowodowych	101
4.5.	Ocena dowodów	101
<b>Rozdział IX. Wielość sprzeciwów</b>		<b>103</b>
<b>Rozdział X. Zakończenie postępowania w sprawie sprzeciwu</b>		<b>106</b>
1.	Rodzaje decyzji	106
1.1.	Oddalenie sprzeciwu	107
1.2.	Umorzenie postępowania w sprawie sprzeciwu	107
1.3.	Pozostawienie sprzeciwu bez rozpoznania	108
2.	Uznanie sprzeciwu za zasadny w całości lub części	108
3.	Inne decyzje	109
4.	Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji wydanej w postępowaniu w sprawie sprzeciwu	109
<b>Rozdział XI. Wpływ postępowania w sprawie sprzeciwu na zakończenie postępowania zgłoszeniowego</b>		<b>113</b>
<b>Rozdział XII. Zakończenie postępowania zgłoszeniowego</b>		<b>115</b>
1.	Rodzaje decyzji	115
2.	Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu zgłoszeniowym	117
2.1	Rodzaje decyzji wydawanych w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy	118
2.1.1.	Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji	119
2.1.2.	Uchylenie zaskarżonej decyzji w całości lub części i w tym zakresie rozstrzygnięcie co do istoty sprawy	119
2.1.3.	Uchylenie zaskarżonej decyzji w całości albo części i w tym zakresie umorzenie postępowania w sprawie	119
2.1.4.	Umorzenie postępowania w części, a w pozostałym zakresie utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji lub uchylenie zaskarżonej decyzji i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy	121
2.1.5.	Umorzenie postępowania	121
3.	Przywrócenie terminu w postępowaniu zgłoszeniowym	122
4.	Przywrócenie terminu w zakresie postępowania w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy	124

## **CZĘŚĆ II**

### **Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy** 125

#### **Rozdział I. Pojęcie znaku towarowego** 127

1. Definicja znaku towarowego 127
2. Zdolność do odróżniania 130
3. Zdolność oznaczenia do uznania go za znak towarowy 131
  - 3.1. Zmysłowa postrzegalność 132
  - 3.2. Jednolitość 133
  - 3.3. Samoistość 134
  - 3.4. Przedstawienie 136

#### **Rozdział II. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca. Znaki niekonwencjonalne** 137

1. Wstęp 137
2. Oznaczenia widzialne 138
  - 2.1. Znaki przestrzenne 138
    - 2.1.1. Konkretna zdolność odróżniająca 139
    - 2.1.2. Oznaczenia składające się z kształtu lub innej właściwości towaru 144
  - 2.2. Kolor *per se* 145
    - 2.2.1. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca 145
    - 2.2.2. Konkretna zdolność odróżniająca 145
  - 2.3. Kombinacja kolorystyczna 147
    - 2.3.1. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca 147
    - 2.3.2. Konkretna zdolność odróżniająca 147
  - 2.4. Deseń 148
  - 2.5. Hologramy 149
    - 2.5.1. Konkretna zdolność odróżniająca 151
  - 2.6. Znaki pozycyjne 151
  - 2.7. Znaki ruchome 153
    - 2.7.1. Konkretna zdolność odróżniająca 155
  - 2.8. Znaki multimedialne 155
    - 2.8.1. Konkretna zdolność odróżniająca 157
3. Oznaczenia niedające się postrzegać wizualnie 158
  - 3.1. Znaki dźwiękowe 158
    - 3.1.1. Konkretna zdolność odróżniająca 161
  - 3.2. Znaki inne 161
    - 3.2.1. Znaki zapachowe 162
    - 3.2.2. Znaki smakowe 163
    - 3.2.3. Znaki dotykowe 164

#### **Rozdział III. Konkretna zdolność odróżniająca** 165

1. Wstęp 165
2. Kryteria oceny zdolności odróżniającej 167
3. Oznaczenia nienadające się do odróżniania w obrocie towarów wskazanych w zgłoszeniu – oznaczenia niedystynktywne 170

4.	Oznaczenia opisowe	175
4.1.	Uwagi ogólne	175
4.2.	Monopolizacja oznaczeń informacyjnych/opisowych	176
4.3.	Kategorie oznaczeń opisowych	177
4.3.1.	Znaki słowne	177
4.3.2.	Neologizmy	179
4.3.3.	Oznaczenia aluzyjne i sugerujące	181
4.3.4.	Oznaczenia opisowe sformułowane w języku obcym	182
4.3.5.	Oznaczenia posiadające kilka znaczeń	184
4.3.6.	Kombinacja wyrazów opisowych i ich skrótów	184
4.3.7.	Znaki złożone zawierające element opisowy	185
4.3.8.	Oznaczenia wskazujące na pochodzenie geograficzne towaru	187
4.3.9.	Formy towaru lub opakowania	189
4.3.10.	Pojedyncze litery	198
4.3.11.	Pojedyncze cyfry lub liczby	199
4.3.12.	Znaki towarowe dźwiękowe, ruchome, multimedialne, holograficzne	201
4.4.	Szczególne przypadki oznaczeń niedystynktywnych i opisowych	201
4.4.1.	Slogany reklamowe	201
4.4.2.	Domeny internetowe	204
4.4.2.1.	<i>Domena internetowa jako znak towarowy</i>	205
4.4.2.2.	<i>Rejestracja znaków towarowych w nazwach domen internetowych</i>	206
4.4.2.3.	<i>Domeny rodzajowe a znak towarowy</i>	206
4.4.2.4.	<i>Domeny generyczne najwyższego poziomu</i>	207
4.4.2.5.	<i>Domeny internetowe a znak towarowy zarejestrowany na rzecz innego podmiotu</i>	208
4.4.3.	Międzynarodowe nazwy niezastrzeżone INN (ang. <i>International Nonproprietary Name</i> )	208
4.4.4.	Tytuły prasowe	209
5.	Oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są używane w uczniowych i utrwalonych praktykach handlowych	210
5.1.	Uwagi ogólne	210
5.2.	Zasady oceny	212
5.2.1.	Zasada krajowości używania a zasada regionalności używania	212
5.2.2.	Zasada powszechności używania	212
5.2.3.	Zasada przedmiotowego odniesienia	214
5.2.4.	Zasada oceny z punktu widzenia relewantnego kręgu odbiorców	215
5.3.	Przykłady znaków towarowych, które nie uzyskały ochrony bądź ją utraciły	216
<b>Rozdział IV. Wtórna zdolność odróżniająca</b>		218
1.	Pojęcie wtórnej zdolności odróżniającej	218
1.1.	Definicja	218
1.2.	Używanie oznaczenia w celu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej	219

1.3.	Używanie oznaczenia jako części znaku złożonego	220
1.4.	Nabywanie wtórnej zdolności a interes publiczny	221
2.	Moment nabycia wtórnej zdolności odróżniającej	222
3.	Kryteria oceny istnienia wtórnej zdolności odróżniającej	223
3.1.	Uwagi ogólne	223
3.2.	Czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu zdolności odróżniającej	223
3.3.	Zasięg terytorialny	225
3.4.	Rodzaje dowodów	225
3.4.1.	Badania opinii publicznej	226
3.4.2.	Reklama, dane o obrotach	227
<b>Rozdział V. Znaki zgłoszone w złej wierze</b>		228
1.	Definicja złej wiary	228
2.	Koncepcje krajowe	229
3.	Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE	230
<b>Rozdział VI. Znaki sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami</b>		233
1.	Wstęp	233
2.	Sprzeczność znaku z porządkiem publicznym	234
3.	Sprzeczność znaku z dobrymi obyczajami	236
<b>Rozdział VII. Znaki zawierające elementy symboliczne, które nie powinny być wykorzystywane dla celów komercyjnych</b>		240
1.	Oznaczenia zawierające symbole krajowe	240
1.1.	Oznaczenia zawierające symbole Rzeczypospolitej Polskiej	240
1.2.	Oznaczenia zawierające znaki sił zbrojnych, order, odznaczenia, odznaki	241
2.	Oznaczenia zawierające symbole międzynarodowe	243
2.1.	Ochrona szczególnych symboli	244
2.1.1.	Znak Czerwonego Krzyża i Półksiężyc	244
2.1.2.	Symbol olimpijski	245
3.	Znaki towarowe zawierające urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie	245
4.	Podsumowanie	246
<b>Rozdział VIII. Znaki zawierające elementy o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze patriotycznym, religijnym i kulturowym</b>		247
1.	Wstęp	247
2.	Elementy o charakterze religijnym	248
3.	Elementy o charakterze patriotycznym	249
4.	Ocena dopuszczalności udzielenia prawa ochronnego	251
<b>Rozdział IX. Mylący charakter znaku towarowego</b>		252
1.	Oznaczenia mylące	252
1.1.	Błąd co do właściwości towaru	252
1.2.	Geograficzne pochodzenie towaru	255
2.	Oznaczenia mylące wyrobów alkoholowych	256



2.1. Oznaczenia homonimiczne	258
3. Podsumowanie	258

<b>Rozdział X. Znaki towarowe zawierające nazwę odmiany roślin</b>	259
--	-----

### **CZĘŚĆ III**

<b>Podstawy sprzeciwu na podstawie art. 132<sup>1</sup> pwp</b>	265
---	-----

<b>Rozdział I. Naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich – art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej</b>	267
---	-----

1. Wstęp	267
2. Prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu	270
3. Prawo do wizerunku	272
4. Prawo do firmy	273
5. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego	276
6. Prawo do nazwy zespołu muzycznego	277
7. Autorskie prawa osobiste i majątkowe	278
8. Podsumowanie	282

<b>Rozdział II. Identyczność lub podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego przeznaczonego do oznaczania identycznych lub podobnych towarów – art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej</b>	284
--	-----

1. Wstęp	284
2. Porównanie towarów i usług	286
2.1. Uwagi ogólne	286
2.1.1. Obowiązek i znaczenie porównywania towarów i usług	286
2.1.2. Klasyfikacja nicejska i konsekwencje jej stosowania	286
2.1.3. Pojęcie towarów i usług	288
2.1.3.1. <i>Towary</i>	288
2.1.3.2. <i>Usługi</i>	288
2.1.4. Zakres znaczeniowy towarów i usług zawartych w wykazach porównywanych znaków towarowych	289
2.1.4.1. <i>Charakterystyka ogólna</i>	289
2.1.4.2. <i>Zmiany w klasyfikacji towarów i usług</i>	290
2.1.4.3. <i>Zakres ochrony ogólnych określeń z nagłówek klasyfikacji nicejskiej</i>	290
3. Zasady porównywania towarów i usług	292
3.1. Zasady ogólne	292
3.2. Identyczność towarów lub usług	293
3.3. Podobieństwo towarów lub usług	297
3.3.1. Poszczególne kryteria podobieństwa	298
3.3.1.1. <i>Charakter</i>	298
3.3.1.2. <i>Przeznaczenie</i>	299
3.3.1.3. <i>Sposób używania</i>	299
3.3.1.4. <i>Konkurencyjność</i>	299

3.3.1.5.	<i>Komplementarność (uzupełniający charakter)</i>	300
3.3.1.6.	<i>Kanały dystrybucji</i>	301
3.3.1.7.	<i>Właściwy krąg odbiorców</i>	302
3.3.1.8.	<i>Typowe pochodzenie</i>	302
3.3.2.	<i>Wynik oceny podobieństwa towarów lub usług</i>	302
4.	Porównanie oznaczeń	303
4.1.	Uwagi ogólne	303
4.1.1.	Obowiązek i znaczenie porównywania oznaczeń	303
4.1.2.	Zasady ogólne porównywania oznaczeń	303
4.2.	Identyczność oznaczeń	305
4.3.	Podobieństwo oznaczeń	306
4.3.1.	Definicja	306
4.3.2.	Porównanie wizualne	307
4.3.2.1.	<i>Znak słowny</i>	308
4.3.2.2.	<i>Znak graficzny</i>	309
4.3.2.3.	<i>Znak słowno-graficzny</i>	309
4.3.2.4.	<i>Znaki trójwymiarowe</i>	310
4.3.3.	Porównanie fonetyczne	311
4.3.4.	Porównanie znaczeniowe	
4.4.	Reguły kolizyjne wypracowane w orzecznictwie	317
4.5.	Wynik porównywania oznaczeń	319
5.	Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd	320
5.1.	Definicja	320
5.1.1.	Rodzaje	320
5.1.2.	Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd a niebezpieczeństwo skojarzenia	321
5.1.3.	Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd a inne przesłanki określone w art. 132 <sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp	322
5.2.	Całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd	322
5.2.1.	Uwagi ogólne	322
5.2.2.	Kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd	323
5.2.2.1.	<i>Właściwy krąg odbiorców, przeciętny odbiorca</i>	323
5.2.2.2.	<i>Definicja właściwego kręgu odbiorców</i>	324
5.2.2.3.	<i>Krąg odbiorców, dla których oceniane jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd</i>	325
5.2.2.4.	<i>Przeciętny odbiorca towarów lub usług – definicja</i>	327
5.2.2.5.	<i>Poziom uwagi odbiorców</i>	328
5.2.3.	Podobieństwo towarów i usług	330
5.2.4.	Podobieństwo oznaczeń	331
5.2.5.	Elementy dominujące i odróżniające	334
5.2.5.1.	<i>Elementy dominujące</i>	336
5.2.5.2.	<i>Elementy odróżniające</i>	338

5.2.5.2.1. Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego jako całości	338
5.2.5.2.2. Charakter odróżniający poszczególnych elementów	339
5.2.6. Stopień rozpoznawalności znaku wcześniejszego	340
5.2.7. Inne czynniki	342
5.2.7.1. Seria znaków	342
5.3. Podsumowanie	343

### **Rozdział III. Znak towarowy renomowany – art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo własności przemysłowej**

1. Wstęp	344
2. Charakterystyka znaku renomowanego	345
2.1. Stopień znajomości znaku	345
2.2. Inne istotne czynniki	346
2.3. Znaczenie estymy znaku	346
3. Znak renomowany zarejestrowany lub zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem	347
4. Identyfikacja lub podobieństwo późniejszego oznaczenia względem renomowanego znaku towarowego	347
5. „Jakiegokolwiek towary”	350
6. Czerpanie nienależnych korzyści lub szkodliwość dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego	351
6.1. Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy	352
6.2. Działanie na szkodę charakteru odróżniającego	353
6.3. Działanie na szkodę renomy znaku	354

### **Rozdział IV. Znak towarowy powszechnie znany – art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo własności przemysłowej**

1. Wstęp	355
2. Wspólne zalecenia dotyczące ochrony znaków towarowych powszechnie znanych wydane przez WIPO	356
3. Powszechna znajomość znaku towarowego na gruncie polskiego orzecznictwa i doktryny	357
4. Ochrona znaku towarowego powszechnie znanego na gruncie polskich przepisów	359

## **WZORY PRZEMYSŁOWE**

### **Szczegółowe wymagania dotyczące graficznych sposobów przedstawiania wzorów przemysłowych (wytyczne przygotowane na podstawie zasad wspólnej praktyki w UE – program CP6)**

1. Rodzaje widoków	363
1.1. Widoki z różnych stron	363
1.2. Widoki rozstrzelone	364
1.3. Powiększenia	365

1.4.	Widoki częściowe	365
1.5.	Przekroje	366
1.6.	Pozycje alternatywne	366
1.7.	Sekwencja widoków poklatkowych (ang. <i>time-lapse view</i> )	367
2.	Forma widoków	367
3.	Jakość widoków	367
3.1.	Jakość widoków przedłożonych w formie rysunków	367
3.2.	Jakość widoków przedłożonych w formie fotografii	368
4.	Tło widoków	368
4.1.	Kolor tła	368
4.2.	Refleksy lub cienie	369
5.	Wizualne dysklamacje	370
5.1.	Linie przerywane	370
5.2.	Ograniczenie zamkniętą linią ciągłą	371



# ZNAKI TOWAROWE



## Wykaz skrótów

<b>BUP</b>	Biuletyn Urzędu Patentowego
<b>Dyrektywa 2015/2436</b>	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L Nr 336)
<b>EFTA</b>	Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (ang. European Free Trade Association)
<b>EUIPO (d. OHIM)</b>	Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Alicante
<b>ETS</b>	Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
<b>kc</b>	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)
<b>kk</b>	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444)
<b>KO UP</b>	Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP
<b>Konwencja UPOV</b>	Międzynarodowa konwencja o ochronie nowych odmian roślin z 1961 r., zmieniona w latach 1972, 1978 i 1991
<b>Konwencja paryska</b>	Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. – Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51)
<b>Klasyfikacja nicejska</b>	Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji znaków, ustanowiona na mocy Porozumienia nicejskiego podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583)

<b>kpa</b>	Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491)
<b>NSA</b>	Naczelny Sąd Administracyjny
<b>pr. aut.</b>	Ustawa z dnia 4 lutego 1996 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)
<b>pwp</b>	Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324)
<b>Rozporządzenie</b>	Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2015/2424 i Rady (UE) 2015/2424 zmieniające rozporządzenie nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego
<b>Rozporządzenie 2017/1001</b>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L Nr 154)
<b>SA</b>	Sąd Apelacyjny
<b>SN</b>	Sąd Najwyższy
<b>SUE</b>	Sąd Unii Europejskiej
<b>SPI</b>	Sąd Pierwszej Instancji (obecnie Sąd Unii Europejskiej)
<b>TSUE</b>	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
<b>Traktat singapurski</b>	Traktat singapurski o prawie znaków towarowych z dnia 27 marca 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 100, poz. 838 ze zm.)
<b>TRIPS</b>	Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej – załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) – Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) (Dz. U. 1996 r. Nr 32, poz. 143)
<b>Urząd</b>	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
<b>WIPO</b>	Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
<b>WSA</b>	Wojewódzki Sąd Administracyjny
<b>WUP</b>	Wiadomości Urzędu Patentowego

## Wstęp

Celem postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest udzielenie prawa wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Postępowanie jest wszczynane, gdy zgłaszający złoży wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, który musi spełniać wymagania, zarówno co do treści, jak i formy, określone w pwp oraz przepisach wykonawczych. Zgodnie z pwp zgłaszający jest stroną w postępowaniu przed Urzędem w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.

Po złożeniu wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy Urząd Patentowy RP z urzędu bada w postępowaniu, czy są spełnione tzw. przesłanki bezwzględne, określone w przepisach art. 129<sup>1</sup>, 136<sup>1</sup> i 136<sup>3</sup> pwp. Natomiast tzw. przesłanki względne, określone w przepisach 132<sup>1</sup> ust. 1–3 pwp, są badane przez Urząd tylko na wniosek osoby trzeciej w ramach wniesionego przez nią sprzeciwu (zob. art. 152<sup>17</sup>–152<sup>23</sup> pwp). Szczególnym przypadkiem jest przesłanka z art. 129<sup>1</sup> ust. 4 pwp – badana zarówno z urzędu, jak i w ramach sprzeciwu (podstawa sprzeciwu: art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6 pwp).

Postępowanie w sprawie sprzeciwu rozpoczyna się z chwilą wniesienia sprzeciwu, a stronami tego postępowania są wnoszący sprzeciw oraz zgłaszający. Ustawodawca przewidział, że uprawniony z wcześniejszego prawa w zakresie określonym przepisem 132<sup>1</sup> ust. 1–3 pwp, a także osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego mogą wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu takiego znaku w BUP-ie. Należy jednak podkreślić, że publikacja w BUP-ie dotyczyć będzie tylko takich znaków, co do których Urząd uznał, iż spełniają one tzw. przesłanki bezwzględne. Przed ogłoszeniem o zgłoszeniu w BUP-ie Urząd ujawnia w ogólnodostępnych informatycznych bazach Urzędu informacje o zgłoszonym znaku towarowym.

Warunkiem udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest posiadanie przez niego zdolności rejestracyjnej, która w konkretnym przypadku oznacza, że nie występują przeszkody udzielenia prawa ochronnego.



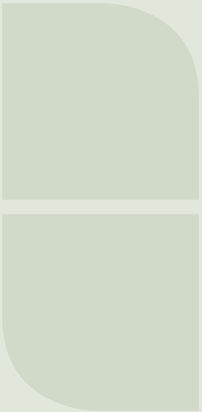
Badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego *ex officio* jest ograniczone wyłącznie do przesłanek bezwzględnych. Natomiast, zgodnie z przepisami, przesłanki względne mogą stanowić podstawę wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Art. 132<sup>1</sup> pwp stanowi bowiem, że po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:

- którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
- identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
- identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;
- identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;
- identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą, wędług której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym;
- jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego ich zgłoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, może zakazać używania późniejszego znaku towarowego.



# CZĘŚĆ I

## **POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY**



# WYMOGI FORMALNOPRAWNE ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO

## 1. ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO

Aby ułatwić dokonanie zgłoszenia znaku towarowego, przygotowane zostały odpowiednie **formularze**. Poprawne wypełnienie formularza oraz załączenie do niego koniecznych dokumentów i dowodu uiszczenia opłaty za zgłoszenie znaku towarowego znacząco przyspiesza procedowanie w sprawie zgłoszenia znaku towarowego.

### 1.1. Minimalne wymogi zgłoszenia

Urząd uznaje zgłoszenie znaku towarowego za dokonane (art. 138 pwp oraz przepisy wykonawcze), jeżeli podanie zawiera:

- co najmniej oznaczenie zgłaszającego (nazwisko i imię oraz adres zamieszkania lub nazwę oraz adres siedziby zgłaszającego oraz, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający go posiada),
- określenie znaku towarowego,
- wykaz towarów lub usług, do których oznaczania znak jest przeznaczony.

#### 1.1.1. Określenie znaku towarowego

Wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy może dotyczyć tylko jednego znaku, przy czym w przypadku znaków barwnych za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów (art. 138 ust. 2 pwp).

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie

jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony i które nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W szczególności może to być np. wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk (art. 120 ust. 1 i 2 pwp).

We wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy należy określić rodzaj znaku towarowego, o którego ochronę ubiega się zgłaszający.

Przyjęte w praktyce rodzaje znaków towarowych:

- znak słowny,
- znak słowno-graficzny,
- znak graficzny,
- znak przestrzenny,
- znak pozycyjny,
- znak stanowiący deseń,
- kolor,
- znak dźwiękowy,
- znak ruchomy,
- znak multimedialny,
- znak holograficzny,
- znak inny.

Zgłaszający powinien w podaniu wskazać jednoznacznie i precyzyjnie, o ochronę jakiego znaku towarowego się ubiega. Jeżeli podanie nie zawiera określenia rodzaju znaku towarowego, Urząd na podstawie przesłanej reprezentacji znaku (przedstawienia) sam określi odpowiedni rodzaj, o czym powiadomi zgłaszającego. Natomiast jeżeli zgłaszający wskazał rodzaj znaku, który nie odpowiada załączonej reprezentacji znaku, Urząd sam dokona oceny rodzaju znaku towarowego i powiadomi o tym zgłaszającego, wyznaczając mu termin do wypowiedzenia się w tej sprawie.

We *Wspólnej praktyce: Nowe rodzaje znaków: badanie wymogów formalnych i podstaw odmowy*<sup>1</sup> (dalej zwanej *Wspólną praktyką: nowe rodzaje znaków*) wskazano, że w przypadku gdy oznaczenie w sposób oczywisty jest zgodne z jedną z definicji i spełnia wymogi co do sposobu przedstawienia, które określono we *Wspólnym komunikacie w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajów znaków towarowych*, należy je zaklasyfikować jako odpowiedni rodzaj znaku towarowego.

## Reprezentacja (przedstawienie) znaku towarowego

Sposób reprezentacji (przedstawienia) znaku towarowego we wniosku zależy od formy dokonania zgłoszenia (forma papierowa, forma elektroniczna).

W przypadku zgłoszenia dokonanego w formie papierowej znak powinien być wskazany w podaniu. Reprodukacja takiego znaku nie może być mniejsza niż 8 cm × 8 cm i większa niż 10 cm × 10 cm. Jeżeli zamieszczenie znaku towarowego w podaniu byłoby jednak utrudnione ze względu na potrzebę zobrazowania jego szczegółów, znak taki może być przedstawiony na odrębnym arkuszu o formacie A4. Natomiast w przypadku znaków dźwiękowych, ruchomych, multimedialnych, holograficznych oraz znaków innych możliwe jest przedstawienie znaku na innych nośnikach, np. CD, DVD, pendrive.

W przypadku przedstawienia znaku dźwiękowego poprzez zapis nutowy art. 141 ust. 2 pwp nakłada obowiązek dołączenia nagrania dźwięku na informatycznym nośniku danych. W przypadku zgłoszenia dokonanego w formie elektronicznej znak powinien być przedstawiony w pliku o określonym formacie.

---

<sup>1</sup> Wspólna praktyka EUIPO, Urzędu Beneluksu oraz urzędów własności przemysłowej państw członkowskich UE, w tym UPRP. Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego ([www.uprp.gov.pl](http://www.uprp.gov.pl)) w zakładce konwergencja: (<https://uprp.gov.pl/pl/konwergencja/znaki-towarowe>): <https://uprp.gov.pl/pl/konwergencja/znaki-towarowe/wspolny-komunikat-dotyczacy-wspolnej-praktyki-w-zakresie-nowych-znakow-towarowych-badania-wymogow-formalnych-i-podstaw-odmowy>.

Dopuszczalne formaty plików elektronicznych dla reprezentacji poszczególnych rodzajów znaków:

Rodzaj znaku	Format pliku elektronicznego
Znak słowno-graficzny	JPEG
Znak graficzny	JPEG
Znak przestrzenny	JPEG
Znak pozycyjny	JPEG
Znak stanowiący deseń	JPEG
Kolor	JPEG
Znak dźwiękowy	JPEG, MP3
Znak ruchomy	JPEG, MP4
Znak multimedialny	MP4
Znak holograficzny	JPEG, MP4
Znak inny	JPEG



### UWAGA!

**Przedstawienie znaku w pliku o innym formacie będzie uznane za brak reprezentacji (przedstawienia) znaku towarowego.**

### Ograniczenia dotyczące wielkości plików:

- rozdzielczość – min. 150 dpi, optymalna 300 dpi;
- długość nazwy pliku (dotyczy także pozostałych załączników) – 50 znaków;
- format pliku – MP4:
  - › maksymalny rozmiar pliku: 50 MB,
  - › parametry obrazu:
    - strumień video w jakości: 720p, 1080p, 1440p lub 2060p,
  - › parametry dźwięku:
    - strumień audio: 1 lub 2 kanały,

- szybkość transmisji bitów: minimum 128 kbps;
- format pliku – MP3:
  - › maksymalny rozmiar pliku: 5 MB,
  - › strumień audio: 1 lub 2 kanały,
  - › szybkość transmisji bitów: minimum 128 kbps.



## UWAGA!

**Sam opis znaku towarowego oraz załączenie do wniosku i złożenie próbki lub egzemplarza towaru nie stanowi reprezentacji (przedstawienia) znaku towarowego.**

W celu zapewnienia właściwej ochrony rekomendowane jest dołączenie opisu znaku towarowego w przypadku następujących rodzajów znaków towarowych:

- znak pozycyjny,
- znak stanowiący deseń,
- kolor,
- znak ruchomy,
- znak inny.

Opisy powyżej wymienionych znaków będą podlegały ujawnieniu w internetowej bazie Urzędu (e-wyszukiwarka).



## UWAGA!

**Opis znaku towarowego, jeżeli zostanie dołączony do zgłoszenia, musi być zgodny z reprezentacją (przedstawieniem) znaku towarowego. W przypadku gdy opis znaku nie dotyczy w całości lub w części zgłaszanego znaku towarowego (nie zgadza się z jego reprezentacją), Urząd zwróci się do zgłaszającego o zmianę opisu lub jego usunięcie.**

## Rodzaje znaków towarowych i sposób ich przedstawiania

W przypadku **znaków towarowych słownych** (liter, cyfr, wyrazów jako takich, bez żadnych elementów stylizacji graficznej) wystarczy ich zapisanie standardową czcionką w standardowym układzie, bez elementów graficznych i kolorów. Jeżeli znak towarowy zawiera napisy obcojęzyczne, należy podać ich tłumaczenie na język polski. Jeżeli w znaku użyto innego alfabetu niż łaciński bądź cyfr innych niż arabskie lub rzymskie, w podaniu należy podać ich transliterację na litery alfabetu łacińskiego i cyfry arabskie lub rzymskie.

**Znaki towarowe zawierające elementy graficzne** (mające szczególną formę graficzną) należy przedstawić poprzez złożenie fotografii lub odbitki przedstawiającej znak towarowy. W celu sprecyzowania przedstawienia znaku towarowego można również dołączyć jego opis (art. 141 pwp). Dołączenie opisu znaku towarowego nie jest obowiązkowe.

Jeżeli **znak towarowy ma charakter przestrzenny**, należy go przedstawić poprzez złożenie reprodukcji graficznej kształtu, w tym obrazów wygenerowanych komputerowo, albo fotografii. Jeżeli reprodukcja graficzna lub fotografia zawierają różne ujęcia, powinny być one umieszczone obok siebie na jednej stronie.

**Znak pozycyjny** to znak ukazujący w określony sposób umieszczenie znaku na produkcie. Znak pozycyjny należy przedstawić w zgłoszeniu poprzez przekazanie reprodukcji lub fotografii dokładnie ukazującej ustawienie znaku i jego rozmiar lub proporcje jego rozmiaru do rozmiaru oznaczanego towaru. Elementy niestanowiące przedmiotu wnioskowanej ochrony muszą być oznaczone za pomocą linii przerywanej.

W przypadku zgłoszeń dokonanych w formie elektronicznej znak pozycyjny powinien być przedstawiony w jednym pliku JPEG (na jednej stronie), natomiast w zgłoszeniach dokonanych w formie papierowej – w podaniu, na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niż 8 cm × 8 cm i nie większym niż 10 cm × 10 cm lub na jednym arkuszu A4. Reprezentacja powinna jasno określać pozycję znaku i jego rozmiar lub proporcję w odniesieniu do towarów, na których znak będzie umieszczony. Zgłoszenie znaku towarowego pozycyjnego powinno zawierać opis tego znaku ze wskazaniem miejsca umieszczenia na towarze i proporcji rozmiaru znaku do rozmiaru towaru. Jeżeli znak pozycyj-



ny zawiera kolory, należy je również wymienić w opisie. Opis, który sugeruje, że pozycja znaku może się różnić w odniesieniu do różnych towarów, jest nieprawidłowy, gdyż nie można ustalić jednoznacznego zakresu ochrony znaku towarowego, a więc taki opis nie może być zaakceptowany.

**Znak towarowy stanowiący deseń** to znak, który składa się wyłącznie z zestawu regularnie powtarzających się elementów. Znak taki należy przedstawić w zgłoszeniu poprzez złożenie reprodukcji (reprezentacji) ukazującej powtarzający się układ elementów (do reprodukcji można dołączyć opis wyjaśniający sposób, w jaki elementy znaku regularnie się powtarzają).

W przypadku zgłoszeń dokonanych w formie elektronicznej znak stanowiący deseń powinien być przedstawiony w jednym pliku JPEG (na jednej stronie), natomiast w zgłoszeniach dokonanych w formie papierowej – w podaniu, na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niż 8 cm × 8 cm i nie większym niż 10 cm × 10 cm lub na jednym arkuszu A4.

**Kolor** to znak, który składa się wyłącznie z jednego koloru lub kombinacji kolorów bez konturów. W przypadku znaków towarowych stanowiących kolor istotne znaczenie mają wymogi ich określenia. W tym zakresie Urząd stosuje wytyczne wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Przedstawienie graficzne znaku musi mieć charakter dokładny i trwały. Reprezentacja dwóch lub więcej kolorów, określonych w sposób abstrakcyjny i bez konturów, powinna być opatrzona dokładnymi dyspozycjami dotyczącymi określonego z góry i stałego sposobu połączenia danych kolorów. Samo tylko zestawienie dwóch lub więcej kolorów, bez nadania im formy lub konturów, lub samo tylko wymienienie dwóch lub więcej kolorów „we wszystkich możliwych do wyobrażenia formach” nie spełnia przesłanek dokładności i trwałości [wyrok TSUE z dnia 24 czerwca 2004 r., C-49/02 *Blau/Gelb*, EU:C:2004:384, § 33].

Dlatego też kolor należy przedstawić przez przekazanie reprodukcji koloru lub kombinacji kolorów bez zaznaczonych konturów, która w sposób jednolity i z góry ustalony ukazuje ich systematyczny układ, wraz ze wskazaniem kolorów poprzez odniesienie do powszechnie uznanego kodu koloru. Istotne jest tym samym zamieszczenie opisu wskazującego na rozmieszczenie kolorów oraz ich proporcje [wyrok TSUE z dnia 24 czerwca 2004 r., C-49/02 *Heidelberg Bauchemie*].



## UWAGA!

**Jeżeli reprezentacja znaku zawiera inne elementy, np. słowa, takie oznaczenie nie będzie uznane za kolor, ale np. znak słowno-graficzny.**

**Znak dźwiękowy** przedstawia się poprzez złożenie pliku dźwiękowego odtwarzającego dźwięk albo zapisu graficznego pozwalającego na jego odtworzenie (nuty, litery obrazujące dźwięki artykułowane). Plik dźwiękowy należy załączyć do wniosku w formie nagrania dźwięku na informatycznym nośniku danych.

W przypadku zgłoszeń znaków dźwiękowych przedstawionych w postaci zapisu nutowego dokonanych w formie elektronicznej – zapis muzyczny (nutowy) powinien być złożony w jednym pliku JPEG (na jednej stronie), natomiast w zgłoszeniach dokonanych w formie papierowej – w podaniu, na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niż 8 cm × 8 cm i nie większym niż 10 cm × 10 cm lub na jednym arkuszu A4. Reprezentacja znaku w postaci zapisu nutowego powinna więc zawierać wszystkie elementy niezbędne do interpretacji melodii, tj. tonację, tempo, tekst (jeżeli występuje) itd. Plik audio przyjmuje się w formacie MP3, a jego rozmiar nie może przekraczać 5 MB. Nie należy stosować zapętlenia dźwięku. Plik audio może być przesłany zarówno w przypadku zgłoszeń elektronicznych, jak i papierowych – na odpowiednim nośniku (pendrive, płyta CD lub DVD). W przypadku przedstawienia znaku dźwiękowego poprzez zapis graficzny (nutowy) art. 141 ust. 2 pwp nakłada obowiązek dołączenia nagrania dźwięku na informatycznym nośniku danych.

**Znak ruchomy** to znak, który składa się z określonego ruchu lub zmiany ustawienia elementów znaku lub który przechodzi w taki ruch lub taką zmianę ustawienia. Określenie „składa się z” oznacza, że oprócz samego ruchu, znak może również zawierać słowa, elementy graficzne, animowane postaci. Znak ruchomy należy przedstawić w zgłoszeniu poprzez przekazanie pliku wideo albo za pomocą serii następujących po sobie nieruchomych obrazów (reprezentacja znaku), ukazującej ruch lub zmianę układu (w przypadku wykorzystania nieruchomych obrazów powinny być one ponumerowane lub opatrzone opisem wyjaśniającym ich kolejność). Plik wideo przyjmuje się w formacie MP4, a jego rozmiar nie może przekraczać 50 MB. Plik wideo może być przesyłany zarówno w przypadku zgłoszeń elektronicznych, jak i papierowych – na odpowiednim nośniku (pendrive, płyta CD lub DVD).

W przypadku przedłożenia znaku ruchomego w postaci serii następujących po sobie obrazów nie występuje ograniczenie co do ich ilości, o ile wszystkie mieszczą się w jednym pliku JPEG, na jednej stronie – w przypadku zgłoszeń elektronicznych, lub wszystkie mieszczą się w podaniu, na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niż 8 cm × 8 cm i nie większym niż 10 cm × 10 cm lub na jednym arkuszu A4 – w przypadku zgłoszeń w formie papierowej. Obrazy należy ponumerować lub przedłożyć opis wyjaśniający sekwencję, w tym określenie czasu trwania ruchu i wskazanie ewentualnych powtórzeń w przypadku sekwencji następujących po sobie obrazów. Opis znaku musi być zgodny z reprezentacją znaku i nie powinien rozszerzać jej zakresu. Jeżeli oznaczenie zawiera kolory, należy je również wymienić w opisie.

**Znak multimedialny** to znak składający się z kombinacji obrazu i dźwięku lub przechodzący w taką kombinację obrazu i dźwięku. Określenie „składa się z” oznacza, że poza obrazem i dźwiękiem, znak może również zawierać słowa, elementy graficzne itp. Znak multimedialny należy przedstawić poprzez przekazanie pliku audiowizualnego zawierającego kombinację obrazu i dźwięku (reprezentacja znaku). Plik wideo przyjmuje się w formacie MP4, a jego rozmiar nie może przekraczać 50 MB. Zarówno w przypadku zgłoszeń elektronicznych, jak i papierowych plik wideo może być przesyłany na odpowiednim nośniku (pendrive, płyta CD lub DVD).



## UWAGA!

**Znaków multimedialnych nie można przedstawić w postaci zestawienia nieruchomych obrazów z dodaniem nośnika audio czy też za pomocą dwóch nośników, z których jeden zawiera plik audio, a drugi plik graficzny. Do przedstawienia znaku można dołączyć jego opis. Jeżeli oznaczenie zawiera kolory, należy je również wymienić w opisie.**

**Hologram** to znak składający się z elementów o charakterze holograficznym. Znak holograficzny należy przedstawić poprzez przekazanie pliku wideo bądź przedstawienia graficznego lub fotograficznego zawierającego ujęcia niezbędne do właściwego ukazania całego efektu holograficznego (reprezentacja znaku). Plik wideo przyjmuje się w formacie MP4, a jego rozmiar nie może przekraczać 50 MB.

Zarówno w przypadku zgłoszeń elektronicznych, jak i papierowych plik wideo może być przesyłany na odpowiednim nośniku (pendrive, płyta CD lub DVD). W przypadku przedstawienia graficznego nie występuje ograniczenie co do ilości obrazów, o ile wszystkie mieszczą się w jednym pliku JPEG, na jednej stronie – w przypadku zgłoszeń elektronicznych, lub wszystkie mieszczą się w podaniu, na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niż 8 cm × 8 cm i nie większym niż 10 cm × 10 cm lub na jednym arkuszu A4 – w zgłoszeniach dokonanych w formie papierowej. Do przedstawienia znaku można dołączyć opis znaku.

**Znaki inne** to oznaczenia, które nie odpowiadają żadnemu z wyżej przedstawionych rodzajów znaków – w zgłoszeniu należy przedstawić je w odpowiedniej formie przy użyciu powszechnie dostępnej technologii. Znaki te muszą nadawać się do odtworzenia w rejestrze w sposób wyraźny, precyzyjny, odrębny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwałe i obiektywne celem umożliwienia właściwym organom i społeczeństwu jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi znaku. W przypadku znaków innych istotne jest załączenie opisu zgodnego z reprezentacją oznaczenia. Należy również podkreślić, że takiego oznaczenia nie można wskazać na podstawie ww. rodzajów znaków. Przykładem znaków innych może być np. zapach. Należy jednak zauważyć, że na znaki zapachowe lub smakowe Urząd nie udzielił jeszcze ochrony. Jest to spowodowane tym, że reprezentacja musi być jasna, precyzyjna, samodzielna, łatwo dostępna i zrozumiała, a obecny stan technologii nie pozwala na takie przedstawienie tych oznaczeń. Zgodnie z orzecznictwem unijnym nie uznaje się przedłożenia próbek za odpowiednią reprezentację. Opis znaku nie może zastąpić reprezentacji, ponieważ opis zapachu lub smaku nie jest ani jasny, ani dokładny, ani obiektywne [por. wyrok TSUE z dnia 12 grudnia 2002 r., C-273/00 *Sieckmann*].



### UWAGA!

**W przypadku znaków złożonych z kilku odrębnych części należy w podaniu zamieścić opis znaku z wyjaśnieniem, co on przedstawia i, w razie potrzeby, w jaki sposób ma być używany.**

Znaki towarowe barwne **należy** przedstawić i opisać z podaniem wykazu użytych kolorów, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Elementów Obra-

zowych Znaków. W razie potrzeby należy określić ich szczegółowe parametry (odcienie) oraz wskazać, których elementów znaku towarowego dotyczą te kolory. Jeżeli zgłaszający nie opíše w podaniu kolorystyki znaku, w przypadkach oczywistych Urząd określi ją samodzielnie, o czym poinformuje zgłaszającego.



## **UWAGA!**

**Jeden znak towarowy może zawierać tylko jedno zestawienie barw (art. 138 ust. 2 pwp).**

### 1.1.2. Wykaz towarów i usług

Wraz z podaniem o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy należy złożyć wykaz towarów i usług, do których oznaczania jest on przeznaczony (art. 138 pwp).

Towary i usługi powinny być wskazane przez zgłaszającego w sposób jasny i precyzyjny, pozwalający na ustalenie zakresu ochrony. Zgłaszający powinien używać polskiej terminologii technicznej oraz określeń jednoznacznych (art. 141 pwp).

Przy sporządzaniu wykazu towarów należy wskazać klasy grupujące określone towary i usługi, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego – Międzynarodową klasyfikacją towarów i usług, zwaną klasyfikacją nicejską.

Wykaz towarów i usług powinien być uporządkowany według klas towarowych w porządku wzrastającym. Jeżeli wykaz jest krótki, może on zostać umieszczony bezpośrednio w podaniu. Jeśli jednak obejmuje więcej niż 15 wyrazów, powinien zostać umieszczony na odrębnym arkuszu, stanowiącym załącznik do podania (art. 141 ust. 1 pwp).

Odrębne arkusze wykazu towarów powinny mieć format A4 i być wypełnione pismem drukowanym.

Przy przygotowywaniu wykazu towarów i usług Urząd zdecydowanie **zaleca** korzystanie z narzędzia TMClass, które zawiera zharmonizowaną bazę

terminów (*Harmonised Database*, HDB). Baza ta zawiera kilkadziesiąt tysięcy nazw towarów i usług, co do których poprawności urzędy, w tym Urząd, wydały swoją pozytywną opinię. Sporządzenie wykazu towarów przy użyciu wskazanego narzędzia znacznie przyspieszy rozpatrywanie zgłoszenia. Link do wskazanej bazy (<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>) znajduje się na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP, a także na stronie EUIPO.

Podczas zgłaszania znaku za pomocą **PUEUP – Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP** – można tworzyć wykaz z wykorzystaniem zasobów HDB lub samodzielnie, ale z automatycznym sprawdzaniem jego poprawności.

Zgłoszenia znaków towarowych, w których wykazy towarów i usług sporządzono z pominięciem nazw towarów i usług znajdujących się w HDB i które zawierają własne propozycje takich określeń, będą wyjaśniane w toku postępowania zgłoszeniowego, co znacznie wydłuży postępowanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Jeżeli towar lub usługa, dla których zgłaszający chce chronić znak, nie są wymienione w zestawieniu towarów i usług klasyfikacji nicejskiej oraz bazy HDB, o której mowa wyżej, do zaklasyfikowania tego towaru lub usługi stosuje się kryteria przyjęte w uwagach ogólnych do tej klasyfikacji.



### UWAGA!

**Do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie zgłoszeniowe zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu towarów lub usług uzupełnień i poprawek, jednak nie mogą one prowadzić do rozszerzenia wykazu towarów i usług, dla których ten znak został zgłoszony (art. 140 ust. 1 pwp).**

## 1.2. Kategoria prawa ochronnego

W podaniu należy także wskazać kategorię prawa ochronnego. **Prawo ochronne może być udzielone na znak towarowy (tzw. indywidualny znak towarowy), wspólny znak towarowy bądź znak towarowy gwarancyjny.** Moż-

liwe jest także złożenie wniosku o udzielenie **wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy**.

**Indywidualny znak towarowy** to znak zgłoszony przez osobę fizyczną lub osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Wspólny znak towarowy to znak, do którego prawo może uzyskać organizacja mająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, i osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa publicznego. Przeznaczony jest on do odróżniania towarów od towarów innych przedsiębiorstw w przypadku:

1. organizacji – jej członków,
2. osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego – osób upoważnionych do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku.

Wspólny znak towarowy przeznaczony jest do używania w obrocie – w przypadku organizacji – przez tę organizację i przez zrzeszone w niej podmioty, a w przypadku osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego – przez tę osobę lub osoby upoważnione do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku. Zasady używania tego znaku w obrocie określa regulamin znaku przyjęty przez tę organizację (art. 136 i art. 138 ust. 3 i 4 pwp).

Nie udziela się prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, gdy:

1. nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 136 pwp – znak nie został zgłoszony przez organizację lub osoby prawne, które mają prawo zgłaszać takie znaki, lub nie służy do odróżniania towarów;
2. nie spełnia on wymogów ustawowych;
3. regulamin używania znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
4. istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż wspólny znak towarowy.

**Znak towarowy gwarancyjny** to znak, do którego prawo może uzyskać osoba fizyczna lub prawna, w tym instytucje, organy lub podmioty prawa publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane. Znak ten jest przeznaczony do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane przez uprawnionego do tego znaku, w szczególności w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji towarów, ich jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów, które nie są w ten sposób certyfikowane. Znak gwarancyjny może składać się z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania pochodzenia geograficznego towarów, jednakże nie uprawnia on do zakazywania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym takich oznaczeń, pod warunkiem że osoba trzecia używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu (art. 136<sup>2</sup> ust. 3 pwp). Zasady używania znaku towarowego gwarancyjnego określa regulamin znaku. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny nie może odmówić, bez ważnych powodów, prawa używania znaku osobom, które spełniają warunki określone w tymże regulaminie.

Nie udziela się prawa ochronnego na gwarancyjny znak towarowy, gdy:

1. nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 136<sup>2</sup> pwp – nie zostały spełnione kryteria podmiotowe i przedmiotowe zgłoszenia znaku towarowego gwarancyjnego;
2. nie spełnia on wymogów ustawowych;
3. regulamin używania znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
4. istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż znak towarowy gwarancyjny.

**Wspólne prawo ochronne** jest udzielane na znak towarowy przeznaczony do równoczesnego używania przez kilka osób, w tym przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie. Takie używanie nie może być sprzeczne z interesem publicznym ani mieć na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów. Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa regulamin znaku przyjęty przez zgłaszających (art. 138 ust. 3 i 4 pwp).





## UWAGA!

**W przypadku gdy zgłaszający nie działają przez wspólnego pełnomocnika, należy w podaniu wskazać osobę upoważnioną do odbioru korespondencji (art. 122, art. 241 ust. 1 pwp).**

### 1.3. Pełnomocnictwo

Zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie można dokonać osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, a także adwokat lub radca prawny (art. 236 ust. 11 pwp).

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji; art. 240 ust. 1 pwp).

W przypadku osoby fizycznej pełnomocnikiem może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia (art. 236 ust. 2 pwp).

Zgłaszający lub uprawniony niemający miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA objęci są przymusem działania za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, tj. rzecznika patentowego lub osoby świadczącej usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych bądź adwokata lub radcy prawnego (art. 236 ust. 3 pwp).

W przypadku gdy strona upoważni do działania przed Urzędem Patentowym jednostkę świadczącą usługi w tym zakresie, za pełnomocnictwo uważa się oświadczenie kierownika tej jednostki. Powinno ono wskazywać pełnomocnika ustanowionego w sprawie. Do pełnomocnictwa składanego w formie oświadczenia należy dołączyć kopię upoważnienia (art. 239 pwp). Kopia ta

powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez działającego w sprawie pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie jest składane przez pełnomocnika, w podaniu należy wskazać jego dane identyfikujące – nazwisko i imię oraz adres do doręczeń.

Do podania należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, który powinien w szczególności zawierać:

1. dane identyfikujące mocodawcę (firma lub nazwisko i imię oraz siedziba lub adres mocodawcy);
2. dane identyfikujące pełnomocnika (nazwisko, imię oraz adres pełnomocnika);
3. stopień pokrewieństwa pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem (gdy pełnomocnikiem jest osoba, o której mowa w art. 236 ust. 2 pwp);
4. oświadczenie mocodawcy upoważniające pełnomocnika do działania w jego imieniu;
5. zakres pełnomocnictwa, w tym oznaczenie sprawy, której dotyczy pełnomocnictwo;
6. podpis mocodawcy;
7. datę i miejsce sporządzenia pełnomocnictwa.



### **UWAGA!**

**Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy więcej niż jednej sprawy, powinno być ono dołączone do akt sprawy, w której pełnomocnik dokonuje pierwszej czynności. W pozostałych sprawach objętych pełnomocnictwem należy dołączyć uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnik może sam uwierzytelnić swoje pełnomocnictwo (art. 237 ust. 4 pwp).**

Jeżeli pełnomocnictwo obejmuje kilka osób ustanowionych do tych samych czynności, za pełnomocnika uważa się tego z nich, który dokonał czynności i dołączył pełnomocnictwo do akt (art. 238 ust. 2 pwp).

### Oплата skarbowa od pełnomocnictwa

Od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową, a dowód jej uiszczenia dołączyć do podania. Оплата skarbowa należna jest także od odpisu, wypisu czy kopii dokumentu pełnomocnictwa.

W przypadku dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika pobiera się tyle opłat skarbowych, ile stosunków pełnomocnictwa wynika z danego dokumentu, a zatem liczba mocodawców wymieniona w danym dokumencie wyznacza krotność opłaty skarbowej wynikającej ze sporządzenia dokumentu. Analogicznie należy uiścić tyle opłat skarbowych, ilu jest aktualnie występujących pełnomocników, np. złożenie dokumentu pełnomocnictwa i substytucji w sytuacji, gdy w sprawie działa jedynie substytut, wymaga wniesienia opłaty skarbowej jedynie od substytucji.

Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej (zwany dalej „dowodem zapłaty”), albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej).

Informacje o sposobie uiszczenia opłaty skarbowej dostępne są na stronie Urzędu, pod adresem: <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/inne/oplaty-w-postepowaniu/oplaty-skarbowe-od-pelnomocnictw>.

W tytule opłaty należy wskazać „opłata skarbowa za pełnomocnictwo” oraz numer sprawy (zgłoszenia/prawa wyłącznego) lub nazwę znaku towarowego.



### **UWAGA!**

**Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej powinien zawierać potwierdzenie, że przelew został zrealizowany. Nadesłanie „Polecenia przelewu” jako dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej nie jest wystarczające.**

## 1.4. Zastrzeżenie uprzedniego pierwszeństwa

Co do zasady pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznacza się według daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP (art. 123 pwp) – tzw. pierwszeństwo zwykłe.

Przepisy z zakresu ochrony własności przemysłowej, obok pierwszeństwa zwykłego, przewidują także tzw. pierwszeństwo uprzednie, tj. pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia oraz pierwszeństwo wynikające z wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na określonej wystawie.

### Pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia

Na zasadach określonych w umowach międzynarodowych (np. Konwencji paryskiej), zastrzeżenie pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego we wskazanym państwie (np. zgłoszenie w jednym z państw stron Konwencji paryskiej), jeżeli zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie sześciu miesięcy od tej daty. Jest to termin prawa materialnego. Nie podlega przywróceniu ani przedłużeniu.

### Pierwszeństwo z wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej

Przepisy przewidują także możliwość zastrzeżenia pierwszeństwa wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej. W tym przypadku pierwszeństwo do uzyskania prawa wyłącznego oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym w Polsce lub za granicą na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP zostanie dokonane w okresie sześciu miesięcy od tej daty (art. 125 pwp). Wykaz wystaw międzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych, w rozumieniu Konwencji o wystawach międzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 56, poz. 232 i 233), znajduje się na stronie Bureau International des Expositions (<https://www.bie-paris.org/site/en/>).

### Oświadczenie o korzystaniu z uprzedniego pierwszeństwa i dowód pierwszeństwa

Jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie uprzedniego pierwszeństwa (uprzedniego pierwszeństwa lub pierwszeństwa z wystawy), w podaniu o udzielenie prawa wyłącznego powinien złożyć stosowne oświadczenie. W oświadczeniu tym należy wskazać co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie. Późniejsze złożenie takiego oświadczenia nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa (art. 139 pwp).

Oprócz złożenia oświadczenia o zastrzeżeniu pierwszeństwa, do podania należy załączyć **dowód pierwszeństwa** (art. 139 pwp).

Dowód pierwszeństwa wynikającego z wcześniejszego zgłoszenia składa się z:

1. kopii lub odpisu takiego zgłoszenia, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez właściwy organ, w którym dokonano zgłoszenia;
2. zaświadczenia wydanego przez organ, o którym mowa w pkt 1, wskazującego datę i numer zgłoszenia oraz w przypadku, o którym mowa w art. 126 pwp – datę wystawienia towaru ze znakiem towarowym na wystawie, o której mowa w art. 126 pwp.

Dowód pierwszeństwa wynikającego z wcześniejszego wystawienia towarów oznaczonych zgłaszanym znakiem towarowym składa się z:

1. zaświadczenia organizatora wystawy o wystawieniu towarów oznaczonych danym znakiem, które powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę wystawcy, nazwę i miejsce wystawy oraz okres jej trwania, datę wystawienia towarów, stwierdzenie tożsamości znaku i towarów wystawionych z załączoną fotografią lub odbitką znaku i wykazem towarów;
2. dokumentu stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej.

Dowód pierwszeństwa można złożyć także w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie takiego dowodu pierwszeństwa nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa.

#### Tłumaczenie dowodu pierwszeństwa

Jeżeli dowód pierwszeństwa został sporządzony w innym języku niż polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, należy załączyć do niego tłumaczenie na jeden z tych języków, przy czym nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe. Tłumaczenie powinno być podpisane przez tłumacza, a tłumaczone dokumenty powinny być połączone z tłumaczeniami w sposób dający gwarancję, że są one identyczne pod względem treści (art. 35 ust. 4 w zw. z art. 148 pwp). Zgłaszający zobowiązany jest do nadesłania tłumaczenia dowodu pierwszeństwa w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia. Po upływie tego terminu Urząd wezwie zgłaszającego do nadesłania tłumaczenia, pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa.

#### Oświadczenie o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa

Jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego (np. zgłaszający nabył prawo do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa przysługującego ze zgłoszenia dokonanego przez inną osobę), należy złożyć oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa (art. 35 ust. 6 w zw. z art. 148 pwp), zawierające:

1. nazwisko i imię lub nazwę osoby, na którą jest wystawiony dowód pierwszeństwa;
2. nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego;
3. wskazanie podstawy uprawnienia do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa;
4. podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika oraz datę.

Oświadczenie o podstawie do korzystania z pierwszeństwa należy nadesłać w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia. Po upływie tego terminu Urząd wezwie zgłaszającego do nadesłania oświadczenia, pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa. Jeżeli wskazane oświadczenie zostało sporządzone w innym języku niż język polski, należy załączyć do niego tłumaczenie na język polski (art. 35 ust. 4–6 w zw. z art. 148 pwp).



## UWAGA!

**Badanie formalnoprawne zgłoszenia zostanie przeprowadzone szybciej, jeżeli zgłaszający złoży wraz z podaniem dowód pierwszeństwa oraz jego tłumaczenie lub oświadczenie o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, o ile są wymagane.**

Od oświadczenia o korzystaniu z uprzedniego pierwszeństwa pobierana jest opłata w wysokości 100,00 zł za każde pierwszeństwo.

### Odmowa przyznania uprzedniego pierwszeństwa

Urząd Patentowy wydaje postanowienie o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa w całości lub w części (art. 48 w zw. z art. 148 pwp), jeżeli stwierdzi, że:

1. zgłaszający nie jest uprawniony do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa;
2. zgłoszenie dokonane za granicą, na którym zgłaszający opiera swoje zastrzeżenie uprzedniego pierwszeństwa, nie jest pierwszym prawidłowym zgłoszeniem;
3. wystawa, na której wystawienie jest podstawą zastrzeżenia uprzedniego pierwszeństwa przez zgłaszającego, nie spełnia określonych ustawą wymagań;
4. znak towarowy zgłoszony w Urzędzie Patentowym lub odpowiednia część tego znaku towarowego różni się od znaku towarowego, do którego zgłaszającemu przysługuje uprzednie pierwszeństwo;
5. zgłaszający uchybił przewidzianym ustawą terminom dla dokonania zgłoszenia albo terminowi dla złożenia dowodu pierwszeństwa lub innego dokumentu bądź oświadczenia wymaganego do uzyskania pierwszeństwa;
6. zgłaszający nie spełnił warunków określonych ustawą dotyczących skutecznego złożenia oświadczenia o korzystaniu z uprzedniego pierwszeństwa.

Należy zwrócić uwagę, że *Wspólna praktyka: Nowe rodzaje znaków* zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące badania zastrzeżenia pierwszeństwa w przypadku znaków dźwiękowych, ruchomych, multimedialnych i holograficznych.

#### 1.5. Regulamin

Jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego, do podania należy dołączyć **regulamin znaku towarowego**. Regulamin używania wspólnego znaku towarowego lub wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy powinien w szczególności w sposób jasny i precyzyjny określać zasady używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu (art. 138 ust. 4 pwp). W przypadku wspólnego znaku towarowego należy określić osoby upoważnione do używania znaku lub warunki członkostwa w organizacji mającej zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu powołanej do reprezentowania interesów przedsiębiorców, o której mowa w art. 136 ust. 1 pwp. W przypadku wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy w regulaminie trzeba określić osoby, które zgłosiły znak wspólnie do równoczesnego używania przez kilka osób, o których mowa w art. 122 ust. 1 pwp.

Regulamin używania znaku towarowego gwarancyjnego powinien w sposób jasny i precyzyjny określać w szczególności osoby uprawnione do używania znaku, właściwości, które mają być certyfikowane znakiem, i sposób badania tych właściwości, sposób nadzorowania używania znaku i zasady używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu (art. 138 ust. 7 pwp).

#### 1.6. Zezwolenia

Jeśli znak zawiera oznaczenia, o których mowa w przypadkach określonych w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 9–11 pwp, do podania należy dołączyć dokumenty stwierdzające uprawnienie do używania tychże oznaczeń w znaku towarowym.

Jeżeli wskazane zezwolenia zostały sporządzone w innym języku niż język polski, należy załączyć do niego tłumaczenie na ten język.

#### 1.7. Inne dokumenty

Do zgłoszenia dokonanego w celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy zgłaszający powinien dołączyć również inne niż powyżej wymienione



dokumenty i oświadczenia, jeżeli jest to niezbędne do uzasadnienia twierdzeń i żądań zawartych w zgłoszeniu (art. 36 w zw. z art. 141 ust. 2 pwp).

### 1.8. Spis załączonych dokumentów

Do podania należy dołączyć także spis załączonych dokumentów i oświadczeń.

### 1.9. Podpis

Podanie w formie papierowej:

- w przypadku osób fizycznych – powinno być odręcznie podpisane przez osobę, która dokonuje zgłoszenia;
- w innych przypadkach – powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, który dokonuje zgłoszenia;
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika – powinno zostać podpisane przez pełnomocnika.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

- być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
- zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
- zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

W zgłoszeniach (podaniu) i korespondencji przesyłanych w postaci elektronicznej za podpis równoważny z podpisem własnoręcznym uważa się również podpis elektroniczny spełniający wymagania określone w umowach międzynarodowych lub przepisach prawa unijnego.

## 2. OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE

Za zgłoszenie wnosi się stosowną opłatę. Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Patentowego RP:

NBP O.O. w Warszawie: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

SWIFT (BIC): NBPLPLPW

IBAN: PL 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000



**Zawsze upewnij się, że dokonujesz wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Patentowego RP.**

## 3. UJAWNIENIE ZGŁOSZENIA

Urząd Patentowy dokonuje niezwłocznie i nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia znaku towarowego ujawnienia informacji o jego zgłoszeniu (art. 146<sup>1</sup> ust. 2 pwp). Ujawnienie następuje w e-wyszukiwarce, dostępnej na stronie internetowej Urzędu. W bazie tej ujawnia się informacje o:

- znaku towarowym,
- dacie pierwszeństwa,
- dacie i numerze zgłoszenia,
- wykazie towarów i usług,
- imieniu i nazwisku lub nazwie zgłaszającego,
- miejscu zamieszkania lub siedzibie zgłaszającego oraz o kodzie kraju.

Od tego momentu osoby trzecie mogą zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów, dla których znak został zgłoszony, oraz zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego (ale tylko w zakresie istnienia **tzw. przesłanek bezwzględnych** – art. 129<sup>1</sup> pwp).

## 4. PRZYJĘCIE I BADANIE FORMALNOPRAWNE ZGŁOSZENIA PRZEZ URZĄD

Po otrzymaniu zgłoszenia znaku towarowego Urząd niezwłocznie nadaje mu kolejny numer zgłoszenia, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 148 pwp).

W pierwszej kolejności Urząd Patentowy sprawdza, czy zostały spełnione formalne warunki dokonania zgłoszenia, np. czy zostały złożone wszystkie konieczne części zgłoszenia (np. wykaz towarów i usług), czy został określony znak towarowy. Następnie w trakcie badania formalnoprawnego Urząd podejmuje czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych braków i usterek (np. czy podanie zostało prawidłowo podpisane, czy zostało dołączone pełnomocnictwo, a jeśli tak, czy jest ono udzielone w sposób skuteczny, czy został dołączony dowód uiszczenia opłaty skarbowej).

Urząd może wezwać także do złożenia tłumaczenia na język polski każdego dokumentu sporządzonego w języku innym niż język polski.

### 4.1. Elementy zgłoszenia badane z urzędu

#### 4.1.1. Określenie znaku towarowego i wykaz towarów/usług

Jeżeli Urząd stwierdzi, że w zgłoszeniu nie został określony znak towarowy lub nie zostały wskazane towary lub usługi, do oznaczania których znak jest przeznaczony, wzywa do uzupełnienia zgłoszenia postanowieniem wydanym pod rygorem umorzenia postępowania.



### **UWAGA!**

**Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu uzupełnienia brakującego elementu.**

Jeżeli umieszczona w podaniu, czy też załączona do niego, odbitka lub fotografia znaku jest niewyraźna, mało czytelna, Urząd wezwie zgłaszającego do nadesłania odbitki lepszej jakości.

Jeżeli Urząd stwierdzi usterki w wykazie towarów i usług, wzywa postanowieniem zgłaszającego do jego poprawienia – wyjaśnienia określeń niejednoznacznych, doprecyzowania określeń zbyt ogólnych, a także przeniesienia ich do właściwej klasy towarów lub usług w przypadku błędnego sklasyfikowania. Postanowienie to jest wydawane pod rygorem umorzenia postępowania w całości lub w części – w zależności od zakresu usterek lub braków.

### UWAGA!

**Jeżeli po wszczęciu postępowania zgłaszający wprowadził do zgłoszenia znaku towarowego uzupełnienia lub poprawki, których nie dopuszczają przepisy ustawy, Urząd wydaje postanowienie odmawiające uwzględnienia takich uzupełnień i poprawek (art. 144<sup>1</sup> pwp).**

Jeżeli wykaz nie wymaga większych wyjaśnień, Urząd może przesłać zgłaszającemu propozycję wykazu, która jest wynikiem przeredagowania wykazu dostarczonego przez zgłaszającego. Jeśli zgłaszający nie zajmie w tej sprawie stanowiska w wyznaczonym terminie, wykaz jest przyjmowany w wersji zaproponowanej przez Urząd (art. 142 pwp).

### UWAGA!

**Urząd może wprowadzić poprawki w dokumentacji zgłoszenia w zakresie wykazu towarów i ich klasyfikacji, a także wykazu użytych kolorów, pod warunkiem że poprawki te nie będą prowadziły do zmiany zakresu żądanej ochrony (art. 142 pwp).**

W przypadku wnoszenia przez zgłaszającego poprawek i uzupełnień w zgłoszeniu znaku towarowego w zakresie wykraczającym poza to, co dopuszcza prawo, Urząd wydaje postanowienie odmawiające uwzględnienia takich uzu-

pełnień i poprawek (art. 144<sup>1</sup> pwp). Zgłaszający do czasu wydania decyzji może bowiem wprowadzać poprawki i uzupełnienia, ale tylko takie, które nie doprowadzą do zmiany istoty znaku towarowego ani do rozszerzenia wykazu towarów, dla których znak został zgłoszony (art. 140 pwp). Do czasu wydania decyzji zgłaszający może również złożyć wniosek o usunięcie ze znaku towarowego oznaczeń, o których mowa w art. 140 ust. 1<sup>1</sup> pwp, czyli m.in. symboli religijnych, herbu, flagi, godła RP lub innego państwa. Wraz z takim wnioskiem zgłaszający musi złożyć nowe fotografie i odbitki znaku towarowego.

#### 4.1.2. Jednolitość zgłoszenia

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku towarowego. W przypadku gdy zgłoszenie zawiera kilka znaków, Urząd wezwie zgłaszającego do rozdzielenia zgłoszenia i złożenia oddzielnych zgłoszeń (podań), do każdego ze znaków. Od każdego wydzielonego zgłoszenia znaku towarowego musi być uiszczona opłata za wydzielenie, zgodnie z tabelą opłat określoną w **przepisach wykonawczych**. W przypadku złożenia zgłoszeń dla każdego z wydzielonych znaków towarowych w wyznaczonym terminie zgłoszeniom zostanie przyznana data zgłoszenia pierwotnego.

Jeżeli wydzielone zgłoszenia nie wpłynęły do Urzędu w wyznaczonym terminie, Urząd będzie dalej procedował zgłoszenie tylko w stosunku do znaku wskazanego w zgłoszeniu na pierwszym miejscu, a pozostałe znaki uzna za wycofane przez zgłaszającego i umorzy postępowanie w tej części.

#### 4.1.3. Dane zgłaszającego i podpisy uprawnionych osób

Informacje na ten temat zostały podane w podrozdziale 1.9.

#### 4.1.4. Regulamin znaku

W przypadku ubiegania się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy lub znak towarowy gwarancyjny albo wspólne prawo ochronne, Urząd sprawdza, czy do znaku został dołączony regulamin używania znaku

towarowego. Urząd weryfikuje także, czy regulamin używania znaku w swej treści zawiera elementy wymagane przepisami pwp (art. 138 ust. 3–7).

W razie stwierdzenia braku regulaminu czy też wątpliwości co do jego treści Urząd wydaje postanowienie wzywające zgłaszającego do jego uzupełnienia, pod rygorem umorzenia postępowania (art. 42 ust. 1 pwp w zw. z art. 148 pwp).

Sprzecznosc regulaminu wspólnego znaku towarowego i znaku towarowego gwarancyjnego z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jest jedną z przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 136<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 i art. 136<sup>3</sup> ust. 1 pkt 1 pwp).

#### 4.1.5. Inne braki i usterki w zgłoszeniu

W uzasadnionych przypadkach Urząd, podczas sprawdzania, czy spełnione zostały ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, może wezwać zgłaszającego postanowieniem do nadesłania w wyznaczonym terminie, pod rygorem umorzenia postępowania, dokumentów i wyjaśnień dotyczących tego zgłoszenia oraz do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji zgłoszenia (art. 46 ust. 1 w zw. z art. 148 pwp).

Ponadto w przypadku stwierdzenia innych braków i istotnych usterek w zgłoszeniu Urząd wydaje postanowienie wzywające zgłaszającego do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, pod rygorem umorzenia postępowania (art. 42 ust. 1 w zw. z art. 148 pwp).

Należy zwrócić uwagę, że *Wspólna praktyka: Nowe rodzaje znaków* zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące badania formalnego znaków towarowych dźwiękowych, ruchomych, multimedialnych oraz holograficznych w zakresie kryterium rodzaju znaku, sposobu jego przedstawienia oraz przedstawionego opisu znaku towarowego.

## **BADANIE WYMOGÓW UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY**

### **1. ZDOLNOŚĆ REJESTRACYJNA ZNAKU TOWAROWEGO**

Po sprawdzeniu zgłoszenia znaku towarowego pod względem formalnym i wyjaśnieniu ewentualnych braków i usterek w zgłoszeniu Urząd sprawdza w pierwszej kolejności, czy zgłoszony znak towarowy posiada zdolność rejestracyjną – zdolność odróżniającą oraz czy spełnia pozostałe tzw. przesłanki bezwzględne do udzielenia prawa ochronnego. W związku z przejściem na system sprzeciwowy, który nastąpił z dniem 15 kwietnia 2016 r., badanie *ex officio* zdolności rejestracyjnej znaku zostało ograniczone wyłącznie do tzw. przesłanek bezwzględnych, ujętych w art. 129<sup>1</sup> pwp.

Po przeprowadzeniu badania zgłoszonego znaku towarowego pod kątem spełniania tzw. przesłanek bezwzględnych i otrzymania pozytywnego wyniku tego badania następuje ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego w BUP-ie. Na tym etapie Urząd sporządza również zawiadomienie o istnieniu wcześniej zarejestrowanych i zgłoszonych znaków towarowych mogących stanowić podstawę sprzeciwu i przekazuje je zgłaszającemu.

#### **1.1. Badanie poprawności wykazu towarów i usług**

Przed ogłoszeniem o zgłoszeniu znaku towarowego w BUP-ie oprócz tzw. przesłanek bezwzględnych sprawdzana jest również prawidłowość wykazu towarów i usług. Każde zgłoszenie znaku towarowego musi zawierać wykaz towarów i usług, przedstawiony w sposób jasny i precyzyjny, pozwalający na ustalenie zakresu ochrony. Opis towarów i usług uznaje się za wystarczająco jasny i precyzyjny, jeżeli zakres ochrony może wynikać z jego dosłownego i zwyczajowego znaczenia. Wytyczne zawierające wskazówki, czy dany termin klasyfikacji jest wystarczająco jasny i precyzyjny można znaleźć we *Wspólnym komunikacie dotyczącym praktyki w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji* dostępnym na stronie internetowej Urzędu.

Przy sporządzaniu wykazu należy posługiwać się określeniami zawartymi w klasyfikacji przyjętej na podstawie Porozumienia nicejskiego. Towary i usługi ujęte w wykazie powinny być pogrupowane w odpowiednich klasach, a sam wykaz uporządkowany według rosnących klas towarowych. Klasyfikacja nicejska jest obowiązującym standardem dla klasyfikacji towarów i usług przy zgłaszaniu i udzielaniu ochrony na znaki towarowe. Składa się ona z 34 klas towarowych (1–34) i 11 klas usługowych (35–45) i służy wyłącznie celom administracyjnym.

Urząd rekomenduje korzystanie z określeń zawartych w narzędziu TMclass, które zawiera wspólną bazę terminów oraz pomaga wyszukiwać i klasyfikować towary i usługi potrzebne do ubiegania się o ochronę znaku towarowego [więcej informacji zob.: <http://tmclass.tmdn.org/ec2/>]. Poprawne przygotowanie wykazu towarów i usług przy użyciu klasyfikacji nicejskiej bądź narzędzia TMclass może w znaczący sposób przyspieszyć procedurę rozpatrywania znaków towarowych. Ma też istotne znaczenie dla wyznaczenia zakresu ochrony zgłoszonego znaku towarowego.

Podsumowując, podczas badania poprawności wykazu towarów i usług Urząd sprawdza, czy wskazane towary i usługi są wystarczająco jasne i precyzyjne oraz czy są odpowiednio zaklasyfikowane. Jeżeli Urząd stwierdzi, że w wykazie występują usterki, powiadomi o tym zgłaszającego i wyznaczy mu odpowiedni termin na dokonanie niezbędnych poprawek. Urząd może też sam wprowadzić poprawki do wykazu towarów (art. 142 pwp).

## 1.2. Badanie tzw. bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego

Urząd ocenia posiadanie przez oznaczenie zdolności odróżniającej, a także sprawdza inne przesłanki wymienione w art. 129<sup>1</sup> pwp, które mogą uzasadniać wydanie decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego. W toku postępowania Urząd dokonuje oceny zdolności odróżniającej zgłoszonego oznaczenia pod względem realizacji podstawowej funkcji znaku towarowego, którą jest jego funkcja odróżniająca. Tym samym nie zostanie udzielone prawo ochronne na oznaczenia, które m.in. nie mogą być znakiem towarowym, nie nadają się do odróżniania towarów, a także są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, posiadają mylący charakter czy też



są zgłoszone w złej wierze. Bezwzględną przesłanką odmowy udzielenia prawa ochronnego jest też sprzeczność regulaminu używania wspólnego znaku towarowego i znaku towarowego gwarancyjnego z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

## 2. PISMO INFORMACYJNE

Zgodnie z art. 145 ust. 3 pwp jeżeli Urząd stwierdzi brak spełnienia ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, poinformuje zgłaszającego o zebranych dowodach i okolicznościach mogących świadczyć o istnieniu przeszkód bezwzględnych oraz wyznaczy odpowiedni termin na zajęcie stanowiska. Po upływie wyznaczonego terminu Urząd, uwzględniając stanowisko zgłaszającego oraz wszelkie inne okoliczności w danej sprawie, wyda decyzję. Możliwe jest bowiem, że w wyniku odpowiedzi zgłaszającego bądź ograniczenia wykazu towarów i usług Urząd podzieli argumenty zgłaszającego i wyda decyzję pozytywną. W przypadku braku zajęcia stanowiska przez zgłaszającego w wyznaczonym terminie Urząd podejmie decyzję na podstawie zebranych w sprawie materiałów.

Jeżeli wskazane przez Urząd przeszkody do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, o których mowa w art. 129<sup>1</sup> pwp, dotyczą tylko niektórych towarów i/lub usług, wydana zostanie decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego tylko dla tych towarów i/lub usług (art. 145 ust. 2 pwp). Natomiast co do pozostałej części, dla której nie występują bezwzględne przeszkody, Urząd opublikuje zgłoszenie znaku w tym zakresie w BUP-ie.

## 3. PUBLIKACJA W BUP-IE

Jeżeli Urząd stwierdzi, że w konkretnej sprawie nie występują bezwzględne przeszkody odmowy udzielenia prawa ochronnego, zgłoszenie znaku towarowego jest publikowane w BUP-ie. Zgodnie z art. 146<sup>1</sup> ust. 1 pwp Urząd niezwłocznie dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego, co do którego nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129<sup>1</sup> pwp. Tym samym, w zależności od uznania

posiadania przez znak towarowy zdolności rejestracyjnej, Urząd dokona ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego w BUP-ie w całości lub w części.

W sprawie zgłoszonego znaku towarowego Urząd publikuje następujące informacje:

- numer zgłoszenia znaku towarowego,
- datę zgłoszenia znaku towarowego,
- dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy),
- wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe,
- określenie znaku towarowego,
- kategorię znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju.

Jednocześnie, jeżeli Urząd na etapie badania bezwzględnych podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy uzna, że przeszkody dotyczą tylko części towarów i/lub usług, wyda decyzję o odmowie tylko w tym zakresie. Po uprawomocnieniu się tej decyzji Urząd dokona ogłoszenia w BUP-ie o zgłoszeniu znaku towarowego w pozostałym zakresie (art. 146<sup>1</sup> ust. 3 pwp).

#### 4. ZAWIADOMIENIE O ZNAKACH KOLIZYJNYCH

Zgodnie z art. 146<sup>1</sup> ust. 6 pwp „dla zgłoszenia znaku towarowego podlegającego ogłoszeniu, Urząd sporządza zawiadomienie o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, przeznaczonych do oznaczania takich samych lub podobnych towarów i przekazuje je zgłaszającemu”.

Pismo to zawiera wcześniej ujawnione identyczne lub podobne znaki towarowe, które dotyczą identycznych lub podobnych klas towarów i usług.

Zawiadomienie sporządza się na podstawie badania przeprowadzonego za pomocą specjalnie przygotowanych baz danych, a ostateczne wyniki są oceniane przez eksperta. W piśmie wyszczególnione są głównie informacje o wcześniejszych prawach, które mogą zostać powołane przeciwko zgłoszeniu znaku towarowego. Należy jednak podkreślić, że zawiadomienie to ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest prawnie wiążące.

Jeżeli natomiast Urząd nie stwierdzi istnienia wcześniejszych kolizyjnych znaków, zawiadomienie takie nie zostanie przesłane zgłaszającemu. Niezależnie od powyższego wobec zgłoszenia znaku towarowego może zostać wniesiony sprzeciw. Zawiadomienie ma na celu jedynie umożliwienie wycofania zgłoszenia bądź ograniczenia jego zakresu ochrony przed publikacją, aby zminimalizować ryzyko nieudzielenia ochrony w przypadku złożenia sprzeciwu.

Takie zawiadomienie zawiera informacje o:

- zgłoszeniach z wcześniejszą datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa wcześniejszą niż rozpatrywane zgłoszenie,
- wcześniejszych zarejestrowanych znakach towarowych.

Podczas przygotowywania takiego zawiadomienia uwzględnia się datę dokonania zgłoszenia, elementy słowne i graficzne znaku towarowego, a także klasy towarów i usług.

W odniesieniu do konkretnych towarów i usług znaku zgłoszonego badanie odbywa się na podstawie klas według klasyfikacji nicejskiej, które są wskazane we wcześniej zarejestrowanych znakach. Porównywane są towary i usługi należące do tej samej klasy, jak również klas kolidujących lub towarów i usług komplementarnych. Badanie ma na celu identyfikację podobnych lub identycznych wcześniejszych znaków zgłoszonych dla tych samych klas lub klas zawierających podobne towary i/lub usługi.

Urząd natomiast nie odmawia udzielenia prawa ochronnego w przypadku znalezienia identycznych lub podobnych wcześniejszych znaków towarowych.

## 5. UWAGI OSÓB TRZECICH

Osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi dotyczące występowania bezwzględnych podstaw odmowy udzielenia ochrony wskazanych w art. 129<sup>1</sup> pwp do momentu wydania ostatecznej decyzji (art. 146<sup>1</sup> ust. 4 pwp). Osoba zgłaszająca uwagi nie przystępuje do postępowania w charakterze strony, a tym samym Urząd nie powiadamia jej o podejmowanych czynnościach. Złożenie uwag przez osobę trzecią nie jest działaniem formalnym, dlatego też uwagi te nie są wiążące, a mogą jedynie wskazywać na ewentualne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego, które Urząd powinien wziąć pod uwagę.

Urząd informuje zgłaszającego o złożonych uwagach i przekazuje ich kopię. W takim przypadku Urząd wyznaczy zgłaszającemu termin na zajęcie stanowiska w stosunku do złożonych uwag, po czym będzie kontynuował postępowanie.



### **UWAGA!**

**Urząd może ponownie ocenić istnienie bezwzględnych podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego w dowolnym czasie przed wydaniem ostatecznej decyzji, nawet po ogłoszeniu o zgłoszeniu w BUP-ie (art. 146<sup>1</sup> ust. 5 pwp). Może się tak zdarzyć, w przypadku gdy osoby trzecie przedłożą uwagi po publikacji w BUP-ie bądź też sam Urząd dowie się o istnieniu poważnych przeszkód udzielenia prawa ochronnego.**

# POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SPRZECIWU – MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZECIWU

Sprzeciw musi zostać wniesiony do Urzędu Patentowego RP na piśmie w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu kwestionowanego znaku towarowego w „Biuletynie Urzędu Patentowego”. Termin ten nie podlega przywróceniu. Oznacza to, że do przedmiotowego terminu nie można zastosować instytucji przywrócenia terminu przewidzianej w art. 58 i 59 kpa. Instytucja ta ma bowiem służyć przede wszystkim usunięciu ujemnych następstw procesowych, wynikłych w następstwie uchybienia terminów procesowych, a nie materialnoprawnych [por. wyrok WSA z dnia 13 grudnia 2017 r., VI SA/Wa 1997/17].

Od sprzeciwu należy wnieść opłatę w wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Sprzeciw powinien zawierać:

- oznaczenie stron,
- wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem,
- określenie zakresu sprzeciwu,
- podpis wnoszącego sprzeciw.

## 1. OZNACZENIE STRON

Stronami postępowania w sprawie sprzeciwu są zgłaszający i wnoszący sprzeciw. Dla określenia tożsamości osoby wnoszącej sprzeciw konieczne jest wskazanie:

- nazwy oraz siedziby – w przypadku osoby prawnej,
- imienia i nazwiska oraz adresu – w przypadku osoby fizycznej.

Sprzeciw może wnieść uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego (indywidualnego, wspólnego znaku towarowego, znaku gwarancyjnego) lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, a także podmioty uprawnione do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego.

Sprzeciw może wnieść także uprawniony do zgłoszenia znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem, jednak pod warunkiem uzyskania prawa ochronnego na ten znak.



### Uwaga!

**Urząd zawiesza postępowanie w sprawie sprzeciwu opartego na zgłoszeniu znaku towarowego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o udzielenie prawa ochronnego na ten znak.**

Sprzeciw może być złożony przez więcej niż jedną osobę jedynie w dwóch przypadkach:

- gdy są współwłaścicielami wcześniejszego znaku lub prawa,
- gdy sprzeciw wnoszony jest przez właściciela lub współwłaściciela wcześniejszego znaku lub prawa wraz z licencjobiorcą (licencjobiorcami) wcześniejszego znaku lub prawa.

Możliwe jest jednakże wniesienie więcej niż jednego sprzeciwu do jednego zgłoszenia [szerzej o możliwości składania wielu sprzeciwów zob. rozdział VII].

Urząd wzywa osoby wnoszące sprzeciw do przedłożenia odpowiednich dokumentów wskazujących na powiązanie pomiędzy nimi (współwłasności lub relacji właściciel–licencjobiorca) lub do wyznaczenia jednej osoby jako wnoszącego sprzeciw.

W sytuacji gdy wcześniejszy znak lub prawo jest przedmiotem współwłasności kilku osób, sprzeciw może być wniesiony przez wszystkich lub niektórych współwłaścicieli.

Osoba wnosząca sprzeciw może wyznaczyć pełnomocnika.

## 2. WSKAZANIE PODSTAWY FAKTYCZNEJ I PRAWNEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM

Wskazanie i uzasadnienie podstawy prawnej powinno zawierać określenie konkretnej podstawy prawnej najlepiej z przytoczeniem przepisu prawa oraz wyjaśnieniem, dlaczego przepis ten znajduje zastosowanie na tle konkretnego stanu faktycznego i materiału dowodowego.

Wskazanie i uzasadnienie podstawy faktycznej powinno zawierać przytoczenie wszystkich istotnych okoliczności faktycznych sprawy oraz dowodów na ich potwierdzenie.

Zgodnie z przepisem art. 152<sup>20</sup> pwp Urząd rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw. Oznacza to, że minimalnym wymogiem formalnym sprzeciwu jest wskazanie w nim podstawy prawnej, na której jest oparty. Po upływie trzymiesięcznego terminu na wniesienie sprzeciwu nie jest już dopuszczalne rozszerzenie jego podstawy prawnej [por. wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2015 r., II GSK 1983/13].

## 3. OKREŚLENIE ZAKRESU SPRZECIWU

We wniosku należy wskazać towary i usługi, które są objęte zakresem sprzeciwu. Zakres sprzeciwu jest poprawnie określony, jeśli zostały wskazane konkretne towary lub usługi objęte zakresem szerszego terminu użytego w spornym zgłoszonym znaku towarowym, np. sprzeciw dotyczy „butów skórzanych”, a zgłoszenie – „butów”. W takim przypadku spornymi towarami są jedynie „buty skórzane”.

Osoba wnosząca sprzeciw, która wskaże, że sprzeciw dotyczy tylko niektórych towarów i usług objętych zgłoszeniem, powinna sporządzić wykaz zawierający ich jasne i precyzyjne określenia. Jeżeli tego nie uczyni, Urząd wzywa do nadesłania takiego brakującego wykazu pod rygorem umorzenia postępowania. Jeśli w odpowiedzi na ww. wezwanie Urzędu osoba wnosząca sprzeciw wskazuje, że są to wszystkie towary i usługi objęte spornym zgłoszeniem, wówczas Urząd nie uznaje takiego wskazania towarów lub usług za poprawne i w konsekwencji umarza postępowanie w sprawie sprzeciwu.

Jeżeli bowiem w sprzeciwie wnoszący wskazał, że sprzeciw dotyczy tylko niektórych towarów i usług, to tym samym ograniczył zakres sprzeciwu, który nie może być dalej rozszerzony.

#### 4. PODPIS WNOŚĄCEGO SPRZECIW

Brak podpisu pod sprzeciwem stanowi brak formalny, który podlega usunięciu i nie ma znaczenia, czy pismo sporządziła sama strona, czy profesjonalista uprawniony do złożenia pisma na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa (np. rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny). Nie istnieją bowiem jakiegokolwiek podstawy prawne, które wpływają na rozróżnienie podmiotów wnoszących pisma procesowe, bez względu na to, czy korzystają z profesjonalnej pomocy w sprawie, czy też występują osobiście.

Urząd wzywa wnoszącego sprzeciw do usunięcia braku formalnego w postaci braku podpisu. Uzupelnienie podpisu z zachowaniem ustawowego terminu wskazanego w wezwaniu powoduje, że Urząd uznaje, iż sprzeciw został wniesiony w dacie jego złożenia, nie zaś w dacie, w której nastąpiło usunięcie przedmiotowego braku.



#### **UWAGA!**

**Sprzeciw oraz wszystkie inne pisma wnosi się wraz z ich odpisami dla strony przeciwnej. Materiały i dokumenty sporządzone w języku obcym wnosi się wraz z ich tłumaczeniem na język polski.**

Odpisem pisma może być jego kserokopia, a więc dokument odpowiadający treści złożonego pisma bez konieczności poświadczenia go za zgodność z oryginałem [zob. postanowienie NSA z dnia 11 stycznia 2019 r., I OZ 1235/18 (numer 1874030); postanowienie NSA z dnia 4 kwietnia 2019 r., I OZ 310/19 (numer 1894414)].

Odpisy pisma wniesionego drogą elektroniczną powinny zostać doręczone do Urzędu w wersji papierowej w przypadku, gdy druga strona postępowania prowadzi korespondencję drogą papierową.



Urząd nie wymaga tłumaczenia całego tekstu. Strona powinna przedstawić tłumaczenie tego fragmentu, z którego wynikają informacje powołane przez stronę [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 r., VI SA/Wa 910/17]. Dowód w sprawie będzie stanowić jedynie przetłumaczony fragment dokumentu lub materiału sporządzonego w języku polskim.



### **UWAGA!**

**Urząd Patentowy związany jest wnioskiem i podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw (art. 152<sup>20</sup> pwp). Oznacza to, że to wniosek strony wnoszącej sprzeciw stanowi wyznacznik granic postępowania w sprawie sprzeciwu [por. wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2014 r., II GSK 873/13] i organ nie może wykroczyć poza zakres żądania określonego w sprzeciwie. Przepis ten nie stoi jednak na przeszkodzie, by Urząd Patentowy uwzględnił żądanie strony jedynie w części [por. wyrok NSA z dnia 20 lipca 2011 r., II GSK 647/10].**

## **BADANIE PRZEZ URZĄD PATENTOWY RP DOPUSZCZALNOŚCI SPRZECIWU**

Przewidziane w ustawie pwp braki w zakresie dopuszczalności sprzeciwów można podzielić na dwie kategorie:

- braki skutkujące pozostawieniem sprzeciwu bez rozpoznania,
- braki formalne możliwe do usunięcia w wyznaczonym przez Urząd terminie.

### **1. POZOSTAWIENIE SPRZECIWU BEZ ROZPOZNANIA**

Zgodnie z art. 152<sup>17</sup> ust. 6 pwp Urząd Patentowy pozostawia bez rozpoznania sprzeciw, który:

- został wniesiony po upływie terminu;
- nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony;
- nie wskazuje wcześniejszego prawa.

#### **1.1. Sprzeciw został wniesiony po upływie terminu**

Urząd pozostawia sprzeciw bez rozpoznania, gdy został wniesiony po upływie trzech miesięcy od daty ogłoszenia w BUP-ie informacji o zgłoszeniu znaku towarowego, wobec którego został on wniesiony. Termin ten nie podlega przywróceniu.

W przypadku przedwczesnego wniesienia sprzeciwu Urząd poinformuje wnioskodawcę, że sprzeciw zostanie uznany za złożony w pierwszym dniu, w którym jego wniesienie stanie się możliwe, tj. następnego dnia po publikacji zgłoszenia w BUP-ie. Urząd, informując wnoszącego sprzeciw o tym fakcie, jednocześnie wyznacza mu termin na wypowiedzenie się w przedmiotowym zakresie.

## 1.2. Sprzeciw nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony

Ustawa pwp nie reguluje wprost zakresu informacji niezbędnych dla ustalenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu. Zasadniczo wskazanie znaku zgłoszonego, wobec którego wnoszony jest sprzeciw, powinno zawierać:

- przedstawienie znaku towarowego, wobec którego wnoszony jest sprzeciw, np. słowno-graficzny znak towarowy „ORLEN”;
- numer zgłoszenia tego znaku, np. Z.120120;
- nazwę zgłaszającego.

Niemniej sprzeciw będzie skutecznie złożony, gdy zawiera jakiegokolwiek informacje pozwalające Urzędowi Patentowemu na identyfikację zgłoszenia na podstawie posiadanych przez Urząd materiałów.

Jeśli na przykład wskazany numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw, albo nazwa znaku nie odpowiadają wskazanej nazwie zgłaszającego, Urząd decyduje, czy można w pewien sposób ustalić, o które zgłoszenie znaku towarowego chodzi. Wskazanie w sprzeciwie daty publikacji w BUP-ie spornego znaku nie jest obligatoryjnym elementem sprzeciwu, a jedynie pomaga w ustaleniu znaku, wobec którego złożony został sprzeciw.

Sprzeciw może dotyczyć tylko jednego zgłoszenia – jeśli odnosi się do więcej niż jednego zgłoszenia, Urząd pozostawia go bez rozpoznania.

## 1.3. Sprzeciw nie wskazuje wcześniejszego prawa

Sprzeciw może opierać się na pięciu rodzajach wcześniejszych praw:

- znakach towarowych zgłoszonych lub zarejestrowanych w jednym z trzech systemów: krajowym, międzynarodowym lub unijnym dla tych samych lub podobnych towarów;
- znakach towarowych zgłoszonych lub zarejestrowanych, które cieszą się renomą w jednym z wyżej wymienionych systemów;
- znakach powszechnie znanych;

- prawach osobistych lub majątkowych osób trzecich;
- prawach wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego.

Wskazanie wcześniejszych praw powinno zawierać przede wszystkim:

- numer rejestracji lub zgłoszenia;
- wskazanie, że wcześniejszy znak towarowy jest przedmiotem rejestracji lub zgłoszenia, w postaci np. dołączonego do sprzeciwu świadectwa z rejestracji, wyciągu z rejestru, wydruku z oficjalnej bazy Urzędu, WIPO lub EUIPO. Z dokumentów przedstawionych przez wnoszącego sprzeciw musi niewątpliwie wynikać istnienie wcześniejszego prawa oraz jego zakres. W związku z tym wyciągi z baz danych są przyjmowane jedynie, jeśli pochodzą z oficjalnych baz danych. Nie akceptuje się wyciągów z komercyjnych baz danych, nawet jeśli zawierają dokładnie te same informacje, co wyciągi urzędowe.

W przypadku znaku renomowanego należy wskazać miejsca, w których znak cieszy się renomą, oraz towary lub usługi, w stosunku do których znak wykazuje renomę – jest to jednak względny warunek dopuszczalności sprzeciwu i może być uzupełniony przez wnoszącego sprzeciw na wezwanie Urzędu.

W przypadku znaku powszechnie znanego należy dołączyć przedstawienie znaku w postaci używanej i powołanej jako powszechnie znana.

W przypadku wcześniejszych praw osobistych lub majątkowych osób trzecich należy wskazać rodzaj lub przedmiot prawa, np. firma, utwór, wcześniejszy wzór przemysłowy. Nie są akceptowane ogólnikowe określenia typu „prawo zwyczajowe” czy „nieuczciwa konkurencja” bez wskazania konkretnego prawa podmiotowego.

Jeśli Urząd nie może ustalić zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw, oraz wcześniejszego prawa, na którym on się opiera, takie braki może usunąć jedynie osoba wnosząca sprzeciw z własnej inicjatywy w trakcie trzymiesięcznego terminu na wniesienie sprzeciwu. W przeciwnym razie Urząd w drodze postanowienia pozostawia sprzeciw bez rozpoznania.

**UWAGA!**

**Urząd nie wzywa wnioskodawcy do uzupełnienia ww. braków.**

## 2. BRAKI FORMALNE MOŻLIWE DO USUNIĘCIA W WYZNACZONYM PRZEZ URZĄD TERMINIE

Przykładem braków formalnych możliwych do usunięcia w wyznaczonym przez Urząd terminie są:

- brak wskazania zakresu sprzeciwu,
- brak podpisu pod sprzeciwem,
- brak opłaty za sprzeciw,
- brak dokumentu pełnomocnictwa,
- brak odpisu sprzeciwu dla strony przeciwnej,
- brak tłumaczenia dokumentu w języku obcym lub jego fragmentu.

Jeżeli sprzeciw nie spełnia wymogów formalnych, Urząd Patentowy wezwie wnoszącego sprzeciw do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem umorzeniem postępowania.

## TERMINY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE SPRZECIWU

W toku postępowania w sprawie sprzeciwu stosuje się, zgodnie z odesłaniem art. 152<sup>23</sup> pwp, terminy określone w przepisie art. 242 ust. 1 i 2 pwp. Przedmiotowy przepis stanowi, że Urząd w toku postępowania wyznacza stronom do dokonania określonych czynności terminy nie krótsze niż:

- 1 miesiąc, gdy strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2 miesiące, gdy strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.

Terminy te są terminami minimalnymi i Urząd może w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć termin dłuższy, lecz nie więcej niż o trzy miesiące. Urząd, wyznaczając dłuższe terminy, kieruje się przede wszystkim stopniem skomplikowania sprawy i czasochłonnością czynności niezbędnych do wykonania przez stronę.



### UWAGA!

**W toku postępowania w sprawie sprzeciwu nie znajduje zastosowania przepis art. 242 ust. 3 pwp, który przewiduje możliwość dokonania danej czynności przez stronę w ciągu dodatkowego dwumiesięcznego terminu, jeśli strona zawiadomi Urząd Patentowy na piśmie o przyczynach niedochowania terminu.**

Natomiast zgodnie z art. 253 ust. 1 pwp, do którego odsyła również przepis art. 152<sup>23</sup> pwp, do postępowania w sprawie sprzeciwu nie stosuje się przepisów kpa o terminach załatwienia sprawy, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku postępowania zgłoszeniowego i rejestrowego.

Niedotrzymanie terminu wskazanego przez Urząd skutkuje pominięciem w toku postępowania sprzeciwowego wszystkich dokumentów, uwag i dowodów złożonych po tym terminie (art. 152<sup>19</sup> ust. 8 pwp) albo umorzeniem postępowania.

# UGODOWE ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU

Po wniesieniu sprzeciwu Urząd sprawdza dopuszczalność wniosku, tzn. bada, czy wniosek spełnia podstawowe wymogi formalne. W przypadku wykrycia braków, które można uzupełnić, do strony wnoszącej sprzeciw wystosowane zostaje odpowiednie wezwanie.

Następnie, zgodnie z art. 152<sup>19</sup> ust. 1 pwp, Urząd niezwłocznie zawiadamia zgłaszającego o wniesieniu sprzeciwu oraz informuje strony postępowania o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia informacji.

## 1. CZAS NA UGODOWE ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY

Zgodnie z art. 152<sup>19</sup> ust. 1 pwp Urząd niezwłocznie powiadamia zgłaszającego znak towarowy o wniesionym sprzeciwie, a także informuje o możliwości ugodowego załatwienia sprawy w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia informacji. W przypadku gdy data doręczenia będzie inna dla każdej ze stron, dwumiesięczny termin liczy się od dnia doręczenia tej informacji stronie, która otrzymała ją najpóźniej. W tym momencie rozpoczyna się trwający dwa miesiące okres, w którego trakcie strony mogą kontaktować się ze sobą w celu zawarcia ugody. Jest to tzw. etap ugody w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, który ma na celu rozwiązać wszelkie spory bez potrzeby przechodzenia pełnej procedury prawnej. Daje on stronom czas na rozstrzygnięcie sporu polubownie bez dalszego przedłużania postępowania.

Etap ugody w postępowaniu w sprawie sprzeciwu kończy się po dwóch miesiącach od dnia doręczenia informacji o możliwości zawarcia ugody i poprzedza etap postępowania spornego (w którym udział biorą strona wnosząca sprzeciw i zgłaszający). Niemniej, zgodnie z art. 152<sup>19</sup> ust. 2 pwp, okres ugody może być przedłużony do sześciu miesięcy (o cztery miesiące) od daty rozpoczęcia okresu na zawarcie ugody. Przedłużenie może nastąpić tylko raz na zgodny wniosek stron. Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie

ciągłego przedłużania postępowania, a jednocześnie zapewni wystarczający czas na osiągnięcie porozumienia lub podjęcie decyzji w sprawie kontynuacji postępowania przed Urzędem.

Przedłużenie okresu na zawarcie ugody wymaga złożenia wniosku, który musi być:

- podpisany przez obie strony; może zostać złożony w postaci jednego wspólnego wniosku lub dwóch oddzielnych (wniosek ten nie wymaga uzasadnienia);
- sporządzony w języku polskim; w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym niezbędne jest jednocześnie przedłożenie jego tłumaczenia na język polski;
- złożony przed upływem dwumiesięcznego terminu na zawarcie ugody.

Brak zawarcia porozumienia w wyznaczonym terminie nie przekreśla jednak możliwości prowadzenia dalszych negocjacji pomiędzy stronami równoległe do postępowania przed Urzędem. Jeżeli jednak strony potrzebują więcej czasu na zawarcie ugody, a nie złożyły wniosku o przedłużenie terminu, możliwe jest złożenie wniosku o zawieszenie postępowania, które może pozwolić na znalezienie odpowiedniego rozwiązania.

## 2. POSTĘPOWANIE UGODOWE

Przed upływem dwumiesięcznego terminu biegnącego od dnia doręczenia informacji o możliwości zawarcia ugody (lub też przed końcem przedłużonego terminu w przypadku złożenia wniosku), należy poinformować Urząd o wyniku postępowania ugodowego.



### **UWAGA!**

**Ugoda powinna zawierać dokładną informację na temat osiągniętego porozumienia, np. o wycofaniu sprzeciwu, oraz wskazywać, jakiego rodzaju rozstrzygnięcie oczekiwane jest przez strony.**



### 3. WYNIK POSTĘPOWANIA UGODOWEGO

Najczęstszymi rezultatami zawarcia ugody mogą być:

- wycofanie lub ograniczenie zgłoszenia w zakresie sprzeciwu,
- wycofanie sprzeciwu w całości,
- wycofanie lub ograniczenie zgłoszenia w części,
- wycofanie sprzeciwu w części.

#### 3.1. Wycofanie lub ograniczenie zgłoszenia w zakresie sprzeciwu

Jeżeli ugoda opiera się na ograniczeniu wykazu towarów i usług zgłoszenia znaku towarowego poprzez wykluczenie tych, których dotyczy sprzeciw, lub jeżeli zgłoszenie znaku towarowego zostało wycofane, postępowanie zgłoszeniowe zostaje umorzona. Tym samym postępowanie w sprawie sprzeciwu staje się bezprzedmiotowe, a Urząd umarza to postępowanie, informując o tym obie strony.

#### 3.2. Wycofanie sprzeciwu w całości

Wnoszący sprzeciw może w każdym momencie postępowania wycofać swój sprzeciw. Rezygnacja z postępowania w sprawie sprzeciwu musi być wyraźna i bezwarunkowa. Jeżeli w wyniku ugody wnioskodawca zdecyduje się na wycofanie wniosku, Urząd umorzy postępowanie w sprawie sprzeciwu.

#### 3.3. Przypadki szczególne

Powyżej wskazano najczęstsze wyniki zawarcia porozumienia. Niemniej możliwe są również inne sytuacje występujące na etapie postępowania w sprawie sprzeciwu, które będą wywoływać odmienny sposób procedowania.

### 3.3.1. Wycofanie lub ograniczenie zgłoszenia w części

Jeżeli ograniczenie dotyczy tylko części towarów, Urząd po umorzeniu postępowania zgłoszeniowego w części wzywa wnoszącego sprzeciw do wyjaśnienia, czy i w jakim zakresie podtrzymuje swój sprzeciw. W zależności od tego wyjaśnienia, Urząd Patentowy umarza sprzeciw lub kontynuuje postępowanie w sprawie.

#### **Przykład**

Sprzeciw został wniesiony w odniesieniu do całej klasy 25: nakrycia głowy, obuwiu, odzieży. Zgłaszający ograniczył wykaz, pozostawiając w klasie 25 jedynie nakrycia głowy. W tym przypadku Urząd poinformuje wnoszącego sprzeciw o zmianie wykazu i wyznacza jednocześnie termin na zajęcie stanowiska co do przedmiotowego ograniczenia.

Jeżeli natomiast ograniczenie dotyczy tylko tej części, która nie jest objęta zakresem sprzeciwu, a Urząd stwierdzi, że ograniczenie to nie wpływa na wynik postępowania w sprawie sprzeciwu, postępowanie będzie kontynuowane.

#### **Przykład**

Znak został zgłoszony dla klas 23, 24 i 25. Sprzeciw został wniesiony w odniesieniu do klas 23 i 24. Zgłaszający ograniczył wykaz, wykreślając klasę 25. W takim przypadku ograniczenie wykazu nie będzie miało wpływu na postępowanie w sprawie sprzeciwu i Urząd będzie kontynuował postępowanie.

### 3.3.2. Wycofanie sprzeciwu w części

Jeżeli sprzeciw zostanie wycofany w całości przed upływem okresu ugodowego lub po jego upływie, postępowanie w sprawie sprzeciwu staje się bezprzedmiotowe, a Urząd umarza postępowanie i informuje o tym obie strony.

Jeżeli natomiast sprzeciw zostanie wycofany tylko w zakresie części towarów i/lub usług, Urząd umorzy postępowanie w tej części, a w pozostałym zakresie oddali sprzeciw bądź też uzna go za zasadny.

Jeżeli etap ugodowy w postępowaniu w sprawie sprzeciwu się zakończył, a strony nie osiągnęły porozumienia, postępowanie przechodzi do kolejnego etapu. Urząd Patentowy wezwie wówczas zgłaszającego do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw w wyznaczonym terminie.

## WYMIANA PISM W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE SPRZECIWU

### 1. SPRZECIW

Postępowanie w sprawie sprzeciwu rozpoczyna się z chwilą wniesienia sprzeciwu, a stronami tego postępowania są wnoszący sprzeciw oraz zgłaszający. Do rozpatrzenia sprzeciwu Prezes Urzędu Patentowego RP wyznacza eksperta. W pierwszej kolejności sprzeciw jest sprawdzany pod kątem jego zgodności z wymogami formalnymi. Po zbadaniu jego dopuszczalności Urząd niezwłocznie zawiadamia zgłaszającego o wniesieniu sprzeciwu oraz informuje strony postępowania o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu [zob. rozdział VI – *Ugodowe rozstrzygnięcie sporu*].

Po upływie okresu ugodowego rozpoczyna się kolejny etap postępowania.

#### 1.1. Odpowiedź zgłaszającego na sprzeciw

Po bezskutecznym upływie terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sprawy Urząd wzywa zgłaszającego do złożenia odpowiedzi na sprzeciw w wyznaczonym terminie [w sprawie wyznaczania terminów zob. rozdział III].

Zgłaszający, w odpowiedzi na wezwanie Urzędu do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw, przedstawia zarzuty oraz dowody na ich poparcie, które w jego ocenie przekonają Urząd do oddalenia sprzeciwu.

Należy w szczególności podkreślić, że jedynie w odpowiedzi na sprzeciw zgłaszający może podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku i zażądać przedstawienia dowodów na jego używanie [zob. rozdział VI]. Jeśli zgłaszający nie zakwestionuje faktu używania wcześniejszego znaku towarowego, traci on możliwość powoływania się na tę okoliczność na etapie późniejszym (prekluzja w zakresie zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku).

## 1.2. Odpowiedź wnoszącego sprzeciw – uzupełnienie sprzeciwu – replika

Urząd przekazuje wnoszącemu sprzeciw odpowiedź na sprzeciw oraz wyznacza mu termin na zajęcie stanowiska i uzupełnienie dowodów.

W tym terminie wnoszący sprzeciw zobowiązany jest do:

- wyczerpującego wypowiedzenia się na temat wszystkich okoliczności podniesionych przez zgłaszającego;
- przedstawienia wszystkich dowodów na poparcie okoliczności przywołanych wcześniej w sprzeciwie, tj. w szczególności dowodów istnienia i posiadania uprawnień do wcześniejszych praw będących podstawą sprzeciwu, ewentualnie dowodów na zwiększoną rozpoznawalność wcześniejszych znaków, dowodów renomy, powszechnej znajomości znaków itd.

Brak przedstawienia ww. dowodów oraz odniesienia się do zarzutów zgłaszającego w terminie wyznaczonym przez Urząd skutkuje utratą możliwości ich wskazania na dalszych etapach postępowania.

Ponadto należy podkreślić, że w momencie uzupełnienia sprzeciwu nie jest już możliwe powołanie się na dodatkowe wcześniejsze prawa, które nie były podniesione w trzymiesięcznym terminie przewidzianym na złożenie sprzeciwu.

## 1.3. Odpowiedź zgłaszającego na stanowisko wnoszącego sprzeciw – duplika

Jeżeli wnoszący sprzeciw zajmie stanowisko w wyznaczonym terminie, Urząd przekazuje je zgłaszającemu, który również ma prawo wypowiedzenia się w stosunku do przekazanego mu przez Urząd materiału. Na tym etapie postępowania zarzuty wskazywane przez zgłaszającego mogą dotyczyć jednak tylko dodatkowych materiałów i twierdzeń, które stanowiły uzupełnienie sprzeciwu.

## 2. DODATKOWA WYMIANA KORESPONDENCJI

Zapewne w niektórych przypadkach wskazana będzie dodatkowa wymiana korespondencji. Wówczas Urząd może wezwać stronę postępowania do przedstawienia w wyznaczonym terminie stanowiska dotyczącego materiałów przedstawionych przez drugą stronę lub Urząd. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy np. sprawa dotyczy bardzo złożonych kwestii lub gdy osoba wnosząca sprzeciw podniosła nowe twierdzenia lub dowody, które zostały dopuszczone do postępowania. Należy bowiem pamiętać, że postępowanie w sprawie sprzeciwu powinno być prowadzone tak, aby czynić zadość zasadzie równego traktowania stron i umożliwić im wypowiedzenie się co do nowych okoliczności powołanych przez stronę przeciwną.

## 3. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Gdy strony przedstawią swoje stanowiska, możliwe jest podjęcie decyzji co do istoty sprawy. Urząd rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw. Po rozpatrzeniu sprzeciwu Urząd wydaje decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub w części. Od przedmiotowej decyzji stronom służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Możliwe jest, że jedna ze stron nie skorzysta z przysługującego jej uprawnienia do zajęcia stanowiska. Będzie to niewątpliwie miało wpływ na całe postępowanie. Jeżeli bowiem zgłaszający nie złoży w terminie odpowiedzi na sprzeciw, to co do zasady, straci on bezpowrotnie możliwość podnoszenia korzystnych dla siebie okoliczności faktycznych. Z drugiej strony jednak brak stanowiska zgłaszającego nie może *de facto* pozbawić wnoszącego sprzeciw możliwości udowodnienia swoich racji. Dlatego też, chociaż uzupełnienie sprzeciwu związane jest zwykle z odniesieniem się do odpowiedzi na sprzeciw wniesionej przez zgłaszającego, w takich sytuacjach należy przyjąć, że wnoszący sprzeciw będzie wezwany do uzupełnienia sprzeciwu pomimo braku odpowiedzi na sprzeciw. Pamiętać bowiem należy, że prekluzja dowodowa nie obejmuje wniosku sprzeciwowego [szerzej: rozdział VII, podrozdział 4]. Jeżeli więc wnoszący sprzeciw do sprzeciwu nie załączy wszystkich dowodów niezbędnych do dowodzenia swoich twierdzeń, to będzie on wezwany do uzupełnienia

sprzeciwu. Zawsze będzie więc możliwość przedstawienia, już po wniesieniu sprzeciwu, dowodów, np. na renomę wcześniejszego znaku, jego powszechną znajomość czy inne okoliczności wymagające dalszego dowodzenia.

Można jednak przyjąć, że zdarzyć się mogą sytuacje, w których nie będzie konieczności wzywania o uzupełnienie sprzeciwu. Jeżeli bowiem do sprzeciwu dołączone będą dowody, zgłaszający nie złoży odpowiedzi na sprzeciw, a do uznania sprzeciwu za zasadny w sposób oczywisty wystarczą dowody załączone w sprzeciwie, Urząd będzie mógł bez wzywania o uzupełnienie sprzeciwu przystąpić do rozstrzygnięcia.

Wreszcie należy podkreślić, że co do zasady przedstawiona powyżej wymiana pism wyczerpuje postępowanie dowodowe. Wszystkie okoliczności przedstawione w terminach wyznaczonych przez Urząd stanowią podstawę orzekania Urzędu. Gdyby jednak któraś ze stron nie była zadowolona z rozstrzygnięcia i zdecydowała się na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, we wniosku tym nie może ona już, co do zasady, powołać się na żadne nowe okoliczności i dowody. Regułą jest więc, że podczas ponownego rozpatrywania sprawy postępowanie dowodowe nie jest już prowadzone. Kolegium orzeka na podstawie stanu faktycznego ustalonego przez eksperta rozstrzygającego sprzeciw. Wyjątkiem w tym zakresie jest pojawienie się dowodów, które nie mogły być wcześniej powołane, oraz takich, których potrzeba powołania wynikała później. Za taką późniejszą potrzebę nie może być jednak uznane wydanie decyzji niekorzystnej dla strony. Z całą pewnością sama negatywna decyzja nie otwiera stronom możliwości ponownego dowodzenia swoich racji. Wyjątki przełamujące prekluzję należy bowiem stosować bardzo ostrożnie. Nieuzasadnione dopuszczenie materiału dowodowego może bowiem stanowić istotne naruszenie praw drugiej strony.

#### 4. PREKLUZJA DOWODOWA

W przepisie art. 152<sup>19</sup> ust. 8 pwp wprowadzona została prekluzja dowodowa. Przepis ten stanowi bowiem, że Urząd pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w wyznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikała później. Taka regulacja sprzyja koncentracji materiału dowodowego w postępowaniu. Przepisu

art. 152<sup>19</sup> ust. 8 pwp nie należy jednak traktować jako ograniczającego możliwość ustalenia wszystkich okoliczności danej sprawy. Mają one za zadanie określić ramy czasowe, w których wnoszący sprzeciw i zgłaszający powinni przedstawić wszystkie twierdzenia i dowody na ich poparcie [podobnie SN w wyroku z dnia 14 lutego 2007 r., II CSK 401/06, na gruncie analogicznie brzmiących przepisów postępowania cywilnego].

W wypadku przedstawienia dowodów po terminie Urząd Patentowy wyda postanowienie o pominięciu takich dowodów.

Ustawa dopuszcza jednak dwie sytuacje, w których strony mogą w późniejszej fazie postępowania powołać nowe twierdzenia i dowody. Może tak się zdarzyć, jeśli strona faktycznie wykaże, że powołanie tych dowodów w terminie nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania wynikła później. Za taką późniejszą potrzebę można uznać nowe okoliczności wynikające z pisma strony przeciwnej. Nie należy bowiem wymagać od strony przewidywania zarzutów, jakie wobec jej twierdzeń podniesie druga strona. Ponadto w razie zmian podmiotowych w postępowaniu wynikających z następstwa prawnego skutki prekluzji rozciągają się na nowy podmiot w postępowaniu. Sama zmiana podmiotu nie stanowi wystarczającego powodu, aby znów otworzyć możliwości składania nowych dowodów, jeżeli wyznaczony termin już upłynął.



## ZARZUT NIEUŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO W SPOSÓB RZECZYWISTY

### 1. WSTĘP

W toku postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, w odpowiedzi na sprzeciw, zgłaszający może podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat poprzedzających datę dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu. W przypadku uznania zarzutu za zasadny Urząd oddali sprzeciw (art. 152<sup>19</sup> ust. 4 pwp).

Brak rzeczywistego używania znaku towarowego pociąga za sobą sankcję w postaci pozbawienia uprawnionego do wcześniejszego znaku możliwości skutecznego powołania się na swoje prawo do postępowania w sprawie sprzeciwu.

Ustawa pwp pojęcie „rzeczywistego używania” ściśle wiązała z instytucją stwierdzenia wygaśnięcia prawa wyłącznego na znak towarowy. Kwestie związane z pojęciem „rzeczywistego używania” były w tym kontekście wielokrotnie analizowane w doktrynie. Zasady utrwalone w krajowym orzecznictwie sądowym, jak również te wypracowane przez TSUE, mogą okazać się przydatne w postępowaniu w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego w przypadku podniesienia przez zgłaszającego zarzutu nieużywania znaku wcześniejszego.

### 2. RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO

#### 2.1. Definicja

Powszechnie przyjmuje się, że używanie znaku polega na jego stosowaniu w celu odróżnienia w obrocie oznaczanych nim towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów lub usług innego przedsiębiorstwa.

Termin „używanie” został zaczerpnięty z języka potocznego i w odniesieniu do znaku towarowego rozumiany jest jako „korzystanie” ze znaku lub jego „stosowanie” [por. U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*, Warszawa 1998]. Zgodnie z art. 153 ust. 1 pwp używanie znaku polega na korzystaniu z niego w sposób zarobkowy. Natomiast art. 154 pwp wskazuje, że używaniem znaku będą w szczególności czynności obejmujące umieszczanie znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, ich import lub eksport, składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, posługiwanie się nim w celu reklamowania itp. Każda z wymienionych powyżej postaci używania znaku towarowego dotyczy używania tego znaku w obrocie gospodarczym, a dodatkowo wymaga podejmowania powtarzających się czynności w określonym zakresie oraz celu i wiąże się z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów [por. np. wyrok SN z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 626/04]. W orzecznictwie wskazuje się także, że znak powinien być łatwo postrzegalny nie tylko dla konsumentów, ale także innych przedsiębiorców [por. wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 r., II GSK 762/08].

Ustawa Prawo własności przemysłowej nie zawiera legalnej definicji „rzeczywistego używania”. Przyjmuje się jednak, że pojęciem tym określane jest obojętne używanie znaku. Znak towarowy jest rzeczywiście używany, jeżeli używanie to jest zgodne z podstawową funkcją znaku, jaką jest zagwarantowanie konsumentom tożsamości pochodzenia towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, w celu stworzenia lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów lub usług. „Rzeczywiste używanie” polega zatem na opatrywaniu znakiem towarów lub usług wprowadzanych do obrotu. Towary te powinny być przedmiotem dystrybucji lub sprzedaży, poprzedzonej zastosowaniem znaku w kampaniach reklamowych, służących pozyskaniu klientów i zwiększeniu sprzedaży [por. np. wyrok TSUE z dnia 11 marca 2004 r., C-40/01 *Ansul*].

„Rzeczywistym używaniem” znaku nie będzie jednak sama obecność tego oznaczenia w obrocie [por. np. wyrok NSA z dnia 10 października 2006 r., II GSK 173/06], gdyż posługiwanie się znakiem będzie traktowane jako używanie go w sposób rzeczywisty dopiero, jeżeli będzie prowadzić do zagwarantowania odbiorcy, że towar lub usługa nim oznaczone pochodzą z określonego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, używanie znaku musi pozwalać na odróżnienie oznaczanych nim towarów i usług od tych pochodzących z innych źró-

def. Rzeczywiste używanie znaku zachodzi, jeżeli odbywa się ono z zamiarem wywołania u klientów i konkurentów reakcji kojarzenia znaku z towarem lub usługą. Znak towarowy to bowiem nic innego jak „odbity w świadomości odbiorcy związek oznaczenia i towaru lub usługi” [por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2007 r., VI SA/Wa 1166/06]. Obowiązek „rzeczywistego używania” będzie spełniony, gdy używanie znaku pozostaje w związku fizycznym lub pojęciowym z towarem lub usługą. Innymi słowy, obowiązek używania znaku wiąże się z koniecznością nakładania znaku na towar lub usługę i wprowadzanie ich do obrotu [por. wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 r., II GSK 70/06].

Należy także zauważyć, że używanie znaku będzie miało charakter rzeczywisty, o ile nie będzie podejmowane fikcyjnie i jedynie dla pozorów. O rzeczywistym używaniu znaku nie będą również świadczyć czynności podejmowane sporadycznie czy jednorazowo. Rzeczywiste używanie nie obejmuje także symbolicznego wykorzystania znaku, mającego na celu jedynie utrzymanie praw do znaku [por. np. wyrok TSUE z dnia 11 marca 2004 r., C-40/01 *Ansul*; wyrok SN z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 626/04]. Oznacza to, że znak będzie „rzeczywiście używany”, jeżeli używanie to będzie miało stały i planowany charakter [por. M. Trzebiatowski [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012 – dalej zwany „Systemem”, str. 869].

W doktrynie przyjmuje się także, że używanie ma charakter rzeczywisty jedynie wtedy, gdy prowadzi do wytworzenia lub utrzymania rynku zbytu towarów lub usług oznaczanych znakiem towarowym [por. M. Trzebiatowski [w:] *System*, str. 868]. Skutkiem takiego używania powinno być zatem zdobycie i utrzymanie przez znak odpowiedniej pozycji rynkowej [por. wyrok TSUE z dnia 11 maja 2006 r., C-416/04P *Vitafruit*].

### 2.1.1. Używanie w charakterze znaku towarowego

Pojęcie rzeczywistego używania odnosi się do używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Tym samym aby wykazać używanie znaku w sposób rzeczywisty, należy udowodnić, że znak ten był używany w obrocie gospodarczym w takiej postaci i w odniesieniu do takich towarów i usług, dla których został zarejestrowany [por. U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*, Warszawa 1998, str. 55].

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentom, że dane towary pochodzą z określonego przedsiębiorstwa [por. wyrok TSUE z dnia 16 listopada 2004 r., C-245/02 *Anheuser – Busch*]. Znak towarowy wskazuje jednak nie tylko na pochodzenie towarów i usług z danego przedsiębiorstwa, ale pozwala też na ich odróżnienie od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw [por. wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2004 r., C-468/01P–C-472/01P *Procter & Gamble*]. Funkcja ta może zostać zrealizowana jedynie w sytuacji, gdy te towary lub usługi funkcjonują w obrocie. Znak musi zatem być nakładany na towary i usługi dostępne dla konsumentów [por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 października 2006 r., VI SA/Wa 770/06].

Obecność znaku w obrocie wymaga podejmowania czynności powtarzających się w określonym zakresie i celu oraz wiąże się z koniecznością rozpoznawania znaku przez konsumentów [por. wyrok SN z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 626/04; wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 r., II GSK 70/06]. Oznacza również, że przeprowadzono działania polegające na wprowadzeniu do obrotu oznaczanych danym znakiem towarów lub usług, a więc przede wszystkim ich sprzedaż. Mogą to być jednak także inne działania polegające np. na oferowaniu tych towarów do sprzedaży, ich dystrybucji, jak również magazynowaniu oraz imporcie i eksporcie. Wprowadzenie towaru do obrotu będzie miało miejsce jedynie wtedy, gdy łącznie wystąpi „przejście faktycznego władztwa nad konkretnym egzemplarzem produktu ze znakiem oraz wola udostępnienia tego produktu osobie trzeciej” [por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 października 2004 r., II SA 3752/02, za: wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2007 r., VI SA/Wa 1166/06].

Jak już wspomniano powyżej, za używanie w sposób rzeczywisty nie będzie uznane używanie o charakterze prywatnym lub takie, które ma miejsce jedynie wewnątrz przedsiębiorstwa uprawnionego. Celem rzeczywistego używania jest bowiem „wyjście” ze znakiem poza sferę działalności uprawnionego do znaku [por. R. Skubisz, *Prawoznaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, str. 211–212]. Oznacza to, że za rzeczywiste używanie znaku nie będzie uważane stosowanie go jedynie do celów wewnętrznych przedsiębiorstwa np. poprzez umieszczanie znaku w dokumentacji produkcyjnej lub instrukcjach wewnętrznych [por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2015 r., VI SA/Wa 2015/14].

W tym kontekście używanie znaku nie może również ograniczać się do korzystania z niego jako oznaczenia samego przedsiębiorstwa. Używanie to powinno odbywać się w odniesieniu do towarów lub usług faktycznie znajdujących się w obrocie.

### 2.1.2 Postać znaku. Używanie znaku w innej postaci niż zarejestrowana

Prawo ochronne na znak towarowy może być zachowane, jeżeli używanie tego znaku polega na korzystaniu z niego w takiej postaci jak zarejestrowana. Oznacza to obowiązek używania znaku w postaci (formie), jaka została zgłoszona przez uprawnionego i jaka została wpisana do rejestru znaków towarowych.

Niemniej, pod pewnymi warunkami, używanie znaku w innej postaci niż zarejestrowana może być także uznane za wypełniające znamiona „rzeczywistego używania”. Używanie takiej zmodyfikowanej postaci znaku jest możliwe jedynie o tyle, o ile wprowadzone zmiany nie tylko nie wpływają na jego znamiona odróżniające, lecz przede wszystkim nie prowadzą do zmiany samej istoty znaku [por. M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym* [w:] *Problemy prawa znaków towarowych*, pod red. J. Barty, Zakamycze 2004, str. 106–107].

Jak podkreśla się w doktrynie i w orzecznictwie, uprawniony do znaku towarowego może używać oznaczenia w postaci zmodyfikowanej w stosunku do jego postaci zarejestrowanej, jeżeli zmiany te nie dotyczą elementów decydujących o odróżniającym charakterze znaku ani nie prowadzą do zmiany jego formy przedstawieniowej [por. U. Promińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, wyd. 3, Warszawa 2007, str. 241; wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 r., II GSK 70/06; wyrok TSUE z dnia 13 września 2007 r., C-234/06P *Il Ponte Finanziaria*].

Uprawniony do znaku towarowego może zatem powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem że różnice między tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego znaku i to niezależnie od faktu, czy owa odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy [por. wyrok TSUE z dnia 25 października 2012 r., C-553/11 *Rintisch*].

Aby wykazać rzeczywiste używanie znaku, nie jest zatem konieczna ścisła zgodność między postacią, w której znak jest używany, a tą, w której został zarejestrowany. Różnice muszą jednak dotyczyć na tyle nieistotnych elementów, aby można było uznać, że te dwa oznaczenia są co do zasady równoważne. Za wypełniające obowiązek używania uznaje się korzystanie ze znaku w formie różniącej się nieznacznie i jedynie w nieistotnych elementach, dzięki czemu można stwierdzić zachowanie tożsamości znaków. W praktyce polega to na tym, że odbiorca nie przypisuje zmienionym elementom samodzielnych znamion odróżniających i będzie uważał znak zarejestrowany i znak używany za jeden i ten sam [por. M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym* [w:] *Problemy prawa znaków towarowych*, pod red. J. Barty, Zakamycze 2004, str. 124–125].

Zgodnie z orzecznictwem stwierdzenie, że charakter odróżniający zarejestrowanego znaku został zmieniony, wymaga oceny charakteru odróżniającego i dominującego dodanych elementów, przeprowadzonej na podstawie cech samoistnych każdego z tych elementów, a także wzajemnego położenia różnych elementów w obrębie znaku [por. wyroki TSUE z dnia 15 lipca 2015 r., T-215/13 *LAMBDA*; z dnia 24 listopada 2005 r., T-135/04 *Online Bus*; z dnia 10 czerwca 2010 r., T-482/08 *Atlas Transport*].

Sąd orzekł, że dla potrzeb ustalenia, czy doszło do zmiany charakteru odróżniającego znaku, należy wziąć pod uwagę samoistne cechy znaku towarowego, w szczególności wyższy lub niższy stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego (zarejestrowanego) wykorzystywanego wyłącznie jako część złożonego znaku towarowego lub wspólnie z innym znakiem towarowym. Im charakter odróżniający tego znaku jest słabszy, tym łatwiej ulegnie on bowiem zmianie poprzez dodanie elementu, który sam w sobie jest odróżniający i tym bardziej rozpatrywany znak towarowy utraci swoją zdolność do bycia postrzeganym jako wskazanie pochodzenia towaru [por. wyrok TSUE z dnia 13 września 2016 r., T-146/15, *Przedstawienie wielokąta*].

Ponadto Trybunał potwierdził, że warunek rzeczywistego używania zarejestrowanego znaku towarowego może być spełniony, jeżeli zarejestrowany znak towarowy jest używany w połączeniu z innym znakiem lub jako jego część, o ile występujące różnice wynikające z formy, w jakiej używany jest znak, nie zmieniają charakteru odróżniającego znaku towarowego zarejestro-

wanego [por. wyroki TSUE z dnia 18 lipca 2013 r., C-252/12 *Specsavers*; z dnia 18 kwietnia 2013 r., C-12/12 *Colloseum Holding*].

Wreszcie sąd odniósł się do sytuacji, w których kilka oznaczeń jest używanych jednocześnie w sposób autonomiczny, a zatem zarejestrowany znak jest postrzegany niezależnie w ramach tej kombinacji. W tym przypadku nie mamy do czynienia z sytuacją, że znak, który zarejestrowano, jest używany w innej formie niż ta, w której został zarejestrowany, lecz z jednoczesnym używaniem kilku znaków [por. wyroki TSUE z dnia 8 grudnia 2015 r., T-29/04 *Cristal Castel-blanch*; z dnia 6 listopada 2014 r., T-463/12].

W tym miejscu należy również wskazać na wypracowany i przyjęty przez urzędy krajowe ds. własności intelektualnej wraz z Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej w ramach Programu Konwergencji *Wspólny Komunikat oraz Wspólną Praktykę dotyczącą używania znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany*.

Jest to kolejny już dokument harmonizujący praktykę w zakresie znaków towarowych na poziomie UE. Niniejsza Wspólna Praktyka obowiązuje od 15 stycznia 2021 r. dla postępowań wszczętych po tym dniu.

Wspólna praktyka w zakresie używania znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, została opracowana w formie *Wspólnego komunikatu* w celu zwiększania przejrzystości, pewności i przewidywalności prawa. Zadaniem projektu konwergencji jest określenie ogólnych zasad oceny, kiedy używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany, zmienia jego charakter odróżniający, a także zapewnienie wskazówek na ten temat. W zakres tej wspólnej praktyki wchodzi ocena rodzajów zmian, które mogą wystąpić w oznaczeniu, gdy jest używane w postaci różniącej się od formy zarejestrowanej, a mianowicie w przypadku dodawania, pomijania, modyfikowania elementów lub łączenia tych zmian.

Wskazano przede wszystkim, że przy ocenie, czy używane oznaczenie stanowi dopuszczalną zmianę jego postaci zarejestrowanej, po pierwsze należy ocenić zarejestrowane oznaczenie z uwzględnieniem jego odróżniających i wizualnie dominujących elementów. W drugim etapie natomiast powinno się ocenić



różnice w używanym oznaczeniu i skutki zastosowanych zmian. Należy mianowicie stwierdzić, czy te elementy, które nadają zarejestrowanemu oznaczeniu charakter odróżniający, są obecne lub zmodyfikowane w używanym oznaczeniu, przy bezpośrednim (tj. „jeden przy drugim”) porównaniu tych dwóch oznaczeń. W odniesieniu do skutku wywołanego przez dokonane zmiany należy też zawsze uwzględnić większy lub mniejszy stopień charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.

Wspólna praktyka wskazuje na kilka możliwych sytuacji, w których dochodzi do używania znaku w postaci innej niż ta zarejestrowana.

Pierwsza z nich ma miejsce w przypadku, gdy do używanego oznaczenia zostaje dodany dodatkowy element i nie zachodzi jednoczesne używanie kilku oznaczeń (tzw. dodanie).


Co do zasady, dodanie elementu odróżniającego, który wchodzi w interakcję z zarejestrowanym oznaczeniem w taki sposób, że nie można go już postrzeżyć w sposób niezależny, zmienia jego charakter odróżniający. Ma to miejsce zarówno w przypadku, gdy zarejestrowane oznaczenie ma przeciętnie, jak i mało odróżniający charakter.

#### Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
 A stylized red fish logo with a white mouth and black eyes, facing left.	 A stylized blue fish logo with a red mouth and blue eyes, facing left.



### Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
GERIVAN	 GERIVAN

Natomiast dodanie elementów pozbawionych charakteru odróżniającego lub elementów o mało odróżniającym charakterze, nie zmienia jego charakteru odróżniającego, niezależnie od tego, czy te elementy są wizualnie dominujące, czy też nie.

### Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 3)

Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
GERIVAN	<b>BIO</b> GERIVAN

W przypadku gdy zarejestrowane oznaczenie ma mało odróżniający charakter, zmiana jego charakteru odróżniającego jest bardziej prawdopodobna, nawet jeśli dodanie dotyczy elementu o mało odróżniającym charakterze.

### Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 31)

Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
FLAVOUR AND AROMA	BAA-n&&-NAA FLAVOUR AND AROMA

Kolejna sytuacja ma miejsce, gdy element obecny w zarejestrowanym oznaczeniu nie występuje w używanym oznaczeniu i stanowi to tzw. pominięcie.

Należy zauważyć, że wszystkie elementy odróżniające zarejestrowanego oznaczenia przyczyniają się do jego charakteru odróżniającego. W związku z tym pominięcie jednego z tych elementów w używanym oznaczeniu może zmienić charakter odróżniający zarejestrowanego znaku, chyba że pominięte elementy nie będą miały znaczenia dla konsumenta ze względu na ich niewielkie rozmiary lub położenie.

#### Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
GERIVAN BUBBLEKAT	BUBBLEKAT

#### Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)


Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
<p><b>GERIVAN</b> <i>Bubblekat</i></p>	<p><b>GERIVAN</b></p>

Jeżeli zarejestrowane oznaczenie ma przeciętny charakter odróżniający, pominięcie w używanym oznaczeniu elementu pozbawionego charakteru odróżniającego nie może zmienić charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia. Zasadniczo może to mieć miejsce również w przypadku, gdy pominięty element jest elementem o mało odróżniającym charakterze.

#### Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 3)



Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
<p><b>BIO</b> GERIVAN</p>	<p><b>GERIVAN</b></p>

### Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	



Nie można jednak wykluczyć, że pominięcie elementu o mało odróżniającym charakterze może skutkować innym rezultatem, w szczególności jeżeli pominięty element jest wizualnie dominujący lub wchodzi w interakcje z innymi elementami.

### Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 30)

Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

Jeżeli zarejestrowane oznaczenie składa się wyłącznie z elementów o mało odróżniającym charakterze lub elementów pozbawionych charakteru odróżniającego, których połączenie sprawia, że oznaczenie jako całość może zostać zarejestrowane, pominięcie jednego lub kilku z tych elementów zwykle zmienia charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.

### Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 31)

Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

Możemy mieć także do czynienia ze zmianami w używanym oznaczeniu, które polegają na **modyfikacji cech charakterystycznych** (np. kroju czcionki,

rozmiaru, koloru, położenia elementów). W zależności od rodzaju znaku zmiany te mogą mieć różne znaczenie przy ocenie, czy mamy do czynienia z używaniem oznaczenia w odmiennej postaci niż ta zarejestrowana.


#### Słowne znaki towarowe

Co do zasady, przedstawienie słownego znaku towarowego, takie jak jego przedstawienie w konkretnym kroju czcionki, stylizacji, rozmiarze, kolorach lub położeniu, nie zmienia charakteru odróżniającego słownego znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany, dopóki słowo pozostaje rozpoznawalne jako takie w używanej postaci. W przypadku, gdy oznaczenie słowne nie jest już możliwe do zidentyfikowania, zmienia się charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia. Jest tak również w przypadku, gdy zarejestrowane oznaczenie ma charakter mało odróżniający.

#### **Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)**

Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
GERIVAN	

#### **Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)**



Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
GERIVAN	

#### Graficzne znaki towarowe niezawierające elementów słownych



W przypadku czysto graficznych znaków towarowych charakter odróżniający oznaczeń wynika z elementów graficznych występujących w konkretnym

przedstawieniu. W związku z tym modyfikacja przedstawienia może zmienić charakter odróżniający oznaczenia, chyba że dotyczy ona cech, które nie mają zasadniczego wpływu na charakter odróżniający oznaczenia. W przypadku czysto graficznych znaków towarowych o mało odróżniającym charakterze nawet niewielkie modyfikacje znaku towarowego mogą prowadzić do zmiany jego charakteru odróżniającego.

### Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 9)

Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

### Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 31)



Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

### Złożone znaki towarowe



Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej dany element przyczynia się do uzyskania charakteru odróżniającego, tym bardziej prawdopodobne jest, że modyfikacja takiego elementu zmieni charakter odróżniający oznaczenia. W przypadkach gdy charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika zasadniczo z:

- jego elementów słownych – używanie tych elementów zapisanych inną czcionką, w innym kolorze lub rozmiarze nie zmienia zwykle charakteru odróżniającego, chyba że różnice są tak istotne, że mają wpływ na ogólne postrzeganie zarejestrowanego oznaczenia;

### Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)



Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

### Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)



Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

- elementów graficznych – istnieje większe prawdopodobieństwo, że modyfikacje przedstawienia tych elementów zmienią charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia, chyba że dotyczą one cech, które nie mają zasadniczego wpływu na charakter odróżniający oznaczenia;

### Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)



Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
 Best quality!	Best quality! 

### Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
 Best quality!	 Best quality!

- połączenia elementów słownych i graficznych – elementy te muszą być zachowane; w przypadku gdy rozmieszczenie elementów przyczynia się do uzyskania charakteru odróżniającego, zmiana rozmieszczenia może zmienić charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.

### Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

Ostatni przypadek zmian omówiony we wspólnej praktyce to łączenie różnych rodzajów zmian w używanym oznaczeniu. Jeżeli zmiany dotyczą połączenia dodawania, pomijania lub zmiany cech charakterystycznych, zastosowanie mają odpowiednie zasady wspólnej praktyki. Należy ocenić, czy którakolwiek ze zmian sama w sobie doprowadziłaby do zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia, podczas gdy pozostałe zmiany nie mają decydującego wpływu. Jeśli nie, należy ocenić skutki połączenia wszystkich zmian.

### Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 33)

Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

### Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (klasa 25)

Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

#### 2.1.3. Używanie znaku w odniesieniu do towarów

Znaki towarowe są zazwyczaj umieszczane na oznaczanych przez nie towarach lub ich opakowaniach. W obrocie występują jednak sytuacje, gdy nie jest możliwe wykazanie używania znaku na konkretnych towarach lub nawet ich opakowaniach. Ma to miejsce chociażby w przypadku, gdy sprzedaż towarów odbywa się jedynie za pośrednictwem katalogów (sprzedaż wysyłkowa) lub Internetu. Pewien problem może dotyczyć także szczególnego rodzaju towarów, np. gazu lub energii, lub produktów sprzedawanych na wagę, np. warzyw lub owoców. W wymienionych wyżej sytuacjach znak nie zawsze umieszczany jest na opakowaniu lub nawet na samych towarach, może być natomiast nałożony na opakowaniu zbiorczym lub różnego rodzaju dystrybutorach. W takich przypadkach – gdy wynika to ze specyficznych cech samych towarów – za wystarczające może zostać uznane umieszczenie znaku w dokumentacji handlowej. Będzie to możliwe jednak wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie wykazany odpowiedni związek pomiędzy znakiem a towarem, a znak będzie używany „w odniesieniu do” towarów lub usług, np. na broszurach, ulotkach, nalepkach, oznaczeniach, w placówkach handlowych.

#### 2.1.4. Używanie znaku w odniesieniu do usług

Znaki towarowe, które służą do oznaczania usług, nie mogą być umieszczone bezpośrednio na tych usługach. W przypadku znaków usługowych za wystarczające uznaje się zatem użycie znaku na takich artykułach, które w sposób bezpośredni bądź pośredni związane są z tymi usługami.

Dopuszczalną formę używania znaku usługowego stanowi także umieszczenie znaku na materiałach pomocniczych, np. w przypadku usług restauracyjnych



znak umieszczony jest na menu, w odniesieniu do transportu lotniczego – na biletach lotniczych, czy na szyldach budynków, w których świadczone są te usługi, np. w przypadku zakładu szewskiego.

Należy jednak pamiętać, że w każdym z przywołanych powyżej przykładów używanie znaku musi odnosić się do określonej usługi i dzięki temu realizować podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest odróżnianie tych usług od usług świadczonych przez innych przedsiębiorców.

Na szczególną uwagę w kontekście używania znaku usługowego zasługuje umieszczenie go w nazwie uprawnionego. Aby używanie takie mogło być traktowane jako używanie znaku w sposób rzeczywisty, użycie nazwy uprawnionego musi odbywać się w odniesieniu do konkretnych usług wskazanych w prawie ochronnym.

## 2.2. Miejsce używania znaku

Miejsce używania znaku wiąże się nierozdzielnie z pojęciem zasięgu terytorialnego używanego oznaczenia i dotyczy obszaru, na który rozciąga się ochrona wynikająca ze znaku towarowego. Towary i usługi oznaczane danym znakiem muszą docierać do odbiorców na wskazanym obszarze. Wyjątek od tej zasady będą stanowiły znaki służące do oznaczania towarów przeznaczonych na eksport, gdyż w ich przypadku wystarczające będzie, by na terenie objętym ochroną znak był na nie nakładany [por. M. Trzebiatowski [w:] *System*, str. 891].

Warto jednak zaznaczyć, że zasięg terytorialny używania nie stanowi odrębnego kryterium oceny rzeczywistego używania. Jest on natomiast jednym z jego istotnych elementów i dlatego należy go włączyć w całościową analizę i zbadać równoległe z innymi czynnikami.

### 2.2.1. Znak krajowy i międzynarodowy

W przypadku znaków krajowych lub znaków międzynarodowych, których rejestracja została uznana na terytorium RP, aby można było stwierdzić ich rzeczywiste używanie, znaki te powinny być stosowane na terytorium RP.

W uzasadnionych okolicznościach za wystarczające może zostać uznane także używanie znaku ograniczające się jedynie do części tego terytorium. W takich przypadkach używanie znaku na ograniczonym obszarze nie może budzić wątpliwości, a pozostałe czynniki brane pod uwagę przy ocenie, czy ma ono charakter rzeczywisty (np. zakres ilościowy używania, częstotliwość i regularność tego używania), muszą w dostateczny sposób je wykazywać.

#### 2.2.2. Unijny znak towarowy

Unijny znak towarowy ma charakter jednolity, co oznacza, że korzysta z jednolitej ochrony i wywołuje ten sam skutek na całym obszarze Unii Europejskiej (art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 2017/1001). Oceny, czy znak był rzeczywiście używany w Unii Europejskiej w rozumieniu art. 18 ust. 1 rozporządzenia, należy zatem dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich [por. wyrok TSUE z dnia 19 grudnia 2012 r., C-149/11 *Leno Merken*].

Oznacza to również, że unijny znak towarowy korzysta z szerszej ochrony terytorialnej niż znak krajowy. Postulowane jest więc, by unijne znaki towarowe używane były na obszarze większym niż jedno państwo członkowskie. Jednakże nie można wykluczyć, że „w niektórych okolicznościach rynek towarów i usług, dla których wspólnotowy znak został zarejestrowany, będzie faktycznie ograniczony do obszaru jednego państwa członkowskiego” [por. wyrok TSUE z dnia 19 grudnia 2012 r., C-149/11 *Leno Merken*].

Jak wskazał Trybunał, „nie jest możliwe ustalenie *a priori* i w sposób abstrakcyjny, jaki zakres terytorialny winien zostać przyjęty, by można było stwierdzić, że używanie znaku ma rzeczywisty charakter”. Przy ocenie rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego należy uwzględnić wszystkie okoliczności faktyczne mające znaczenie w danej sprawie. Przy tej ocenie powinno się uwzględnić w szczególności cechy rozpatrywanego rynku, charakter towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, zakres terytorialny i ilościowy używania, jak również częstotliwość i regularność tego używania. Urząd musi więc indywidualnie w każdej sprawie ustalić, czy można połączyć poszczególne wskazania i dowody do celów oceny rzeczywistego charakteru używania, którego wymiar geograficzny jest tylko jednym z aspektów do rozważenia [por. wyrok TSUE z dnia 19 grudnia 2012 r., C-149/11 *Leno Merken*].

### 2.3. Osoba używająca znaku

Co do zasady z obowiązku używania znaku powinien wywiązać się uprawniony do tego znaku. Jednakże w pewnych okolicznościach za wystarczające może zostać uznane także używanie go przez inną osobę, pod warunkiem że ma ona na to zgodę uprawnionego.

Zgoda uprawnianego nie musi być pisemna. Ważne, żeby z całokształtu okoliczności sprawy wynikało, że „wola i wiedzą uprawnionego było objęte wprowadzanie na rynek towarów opatrzonych znakiem” [por. wyrok WSA z dnia 28 października 2004 r., II SA3752/03]. Zgoda uprawnionego nie może być dorozumiana i powinna wynikać z wyraźnego upoważnienia czy zezwolenia na używanie konkretnego znaku w odniesieniu do określonych towarów lub usług (np. opierać się na umowie licencyjnej, agencyjnej lub dystrybucyjnej).

### 2.4. Zakres używania znaku

Używanie znaku będzie mogło zostać uznane za rzeczywiste, jeżeli osiągnie określoną wartość rynkową, rozumianą jako znaczenie rynkowe [por. M. Trzebiatowski [w:] *System*, str. 875]. Oznacza to konieczność zbadania wielu czynników rynkowych odnoszących się zarówno do samego znaku, jak i towarów i usług nim oznaczanych. Podczas analizowania zakresu używania znaku należy przede wszystkim ocenić, czy przedstawione materiały uzasadniają wniosek, że właściciel podjął poważne wysiłki, aby zdobyć pozycję handlową na właściwym rynku. Zakres używania znaku będzie zatem zależał od odpowiednich okoliczności danego przypadku. Konieczne jest więc uwzględnienie sytuacji rynkowej panującej w danej branży. Należy mieć także na względzie długość okresu, w którym czynności te miały miejsce, jak również ich częstotliwość.

Do stwierdzenia rzeczywistego używania znaku konieczne jest ustalenie, czy używanie znaku doprowadziło do uzyskania pozycji rynkowej oznaczanych danym znakiem towarów i usług. W szczególności należy uwzględnić wielkość sprzedaży towarów lub usług oznaczanych znakiem. Nie jest to jednak jedyny czynnik, który należy przeanalizować. Ocena rzeczywistego używania zakłada bowiem współzależność różnych okoliczności branż łącznie pod uwagę i musi być dokonywana odrębnie dla każdego przypadku. Wśród czynników,

które powinny zostać wzięte pod uwagę, można wymienić w szczególności: właściwości towarów lub usług oznaczanych znakiem, częstotliwość lub regularność używania znaku towarowego, fakt, czy znak towarowy jest używany do sprzedaży wszystkich identycznych towarów lub usług pochodzących z przedsiębiorstwa właściciela, czy też wyłącznie dla niektórych z nich.

Jednocześnie w orzecznictwie zarówno unijnym, jak i polskim podkreśla się, że nie można określić *a priori* i w sposób abstrakcyjny, jaki próg ilościowy należy przyjąć, by używanie miało rzeczywisty charakter [por. wyroki TSUE w sprawach C-416/04P, wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2015 r., VI SA/Wa 2015/14]. W uzasadnionych okolicznościach nawet niewielka sprzedaż towarów oznaczanych danym znakiem może być uznana za jego rzeczywiste używanie. Może być bowiem zrekompensowana regularnością używania tego znaku.

Jak już wspomniano, nie można wskazać progu decydującego o rzeczywistym używaniu znaku. Znak nie zawsze musi być także używany na dużą skalę. Zależy to zwykle od cech charakterystycznych danych towarów lub usług. Wielkość sprzedaży powinna być jednak na tyle duża, aby prowadzić do utrzymania lub wzmocnienia pozycji wspomnianych towarów lub usług na rynku. Obroty i wielkość sprzedaży produktu należy zatem zawsze oceniać z uwzględnieniem innych istotnych czynników, takich jak rozmiar prowadzonej działalności, możliwości produkcyjne lub możliwości w zakresie sprzedaży, jak również należy wziąć pod uwagę cechy towarów lub usług.

Konieczne jednak trzeba podkreślić, że nie spełnia kryteriów rzeczywistego używania znaku korzystanie z niego w sposób pozbawiony praktycznie znaczenia gospodarczego, np. jedynie w korespondencji handlowej czy sporadycznie w reklamie towarów [por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 października 2005 r., VI SA/Wa 937/05].

## 2.5. Używanie znaku a zamiar jego używania

Sam zamiar używania znaku nie stanowi używania znaku, a tym bardziej nie realizuje obowiązku rzeczywistego używania znaku.

Za jeden z przejawów zamiaru używania znaku uznawane są podejmowane przez zgłaszającego czynności przygotowawcze. Czynności te nie zastąpią rzeczywistego używania znaku.

Czynnościami przygotowawczymi w tym kontekście mogą być czynności takie jak np. zawarcie umowy licencyjnej lub podjęcie działań zmierzających do otwarcia przedsiębiorstwa.

Za szczególnie przykład czynności przygotowawczych podejmowanych w odniesieniu do produktów farmaceutycznych uważana jest procedura rejestracyjna tych produktów, a więc przeprowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych oraz wystąpienie z odpowiednim wnioskiem o rejestrację leku do właściwego organu. Okoliczności te mogą jednak być rozważane w kontekście oceny ważnych powodów nieużywania znaku.

Z zamiarem używania znaku często związana jest także kampania reklamowa poprzedzająca wprowadzenie do obrotu towarów lub usług oznaczanych danym znakiem. Należy jednak zauważyć, że reklama, która nie łączy się z obecnością towarów lub usług w obrocie, nie jest wystarczająca, by uznać, że miało miejsce używanie znaku.

Za czynność przygotowawczą uważany jest także fakt wprowadzenia do obrotu limitowanej partii produktów [por. R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, str. 211–212].

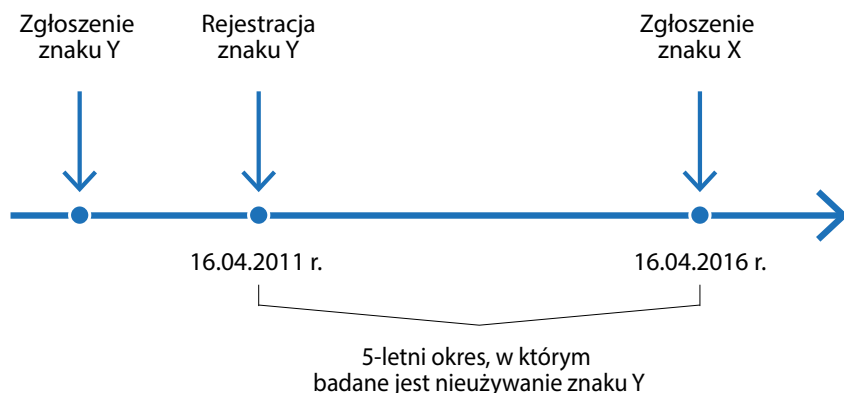
### 3. SKUTKI NIEUŻYWANIA ZNAKU

#### 3.1. Okres nieużywania

Podstawowym warunkiem, umożliwiającym skuteczne powołanie w postępowaniu w sprawie sprzeciwu zarzutu nieużywania znaku wcześniejszego, jest upływ czasu określonego w ustawie. Okres ten wynosi 5 lat i jest liczony wstecz od daty dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu.

#### Przykład

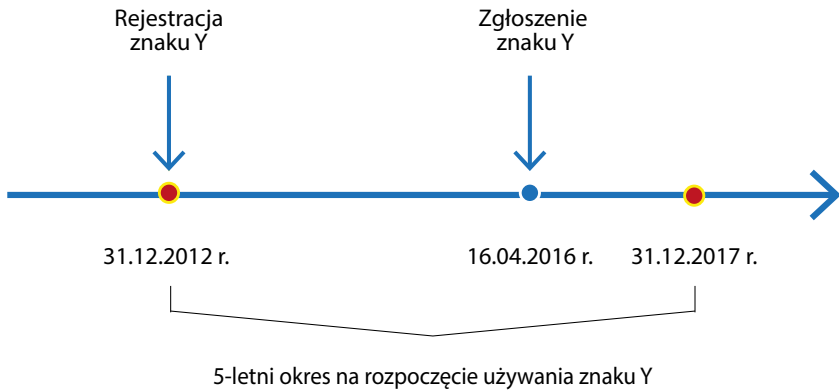
Znak X został zgłoszony przez podmiot B w dniu 16 kwietnia 2016 r. Sprzeciw wobec rejestracji tego znaku składa podmiot A, jako podstawę sprzeciwu wskazując znak Y, na który udzielono prawa ochronnego w dniu 2 lutego 2010 r. W odpowiedzi na sprzeciw podmiot B podnosi zarzut nieużywania znaku Y. Aby zarzut nieużywania znaku Y mógł być skutecznie podniesiony, znak ten nie może być używany w okresie pomiędzy 16 kwietnia 2011 r. a 16 kwietnia 2016 r.



Dodatkowo należy też wskazać, że nie można skutecznie powołać się na zarzut nieużywania znaku, jeżeli od daty jego zarejestrowania nie upłynął jeszcze pięcioletni okres. W takim przypadku składający sprzeciw nie musi przedstawiać dowodów potwierdzających rzeczywiste używanie znaku.

#### Przykład

Znak X został zgłoszony przez podmiot B w dniu 16 kwietnia 2016 r. Sprzeciw wobec rejestracji tego znaku składa podmiot A, jako podstawę sprzeciwu wskazując znak Y, na który udzielono prawa ochronnego w dniu 31 grudnia 2012 r. W odpowiedzi na sprzeciw podmiot B podnosi zarzut nieużywania znaku Y. Aby zarzut nieużywania znaku Y mógł być skutecznie podniesiony, od daty jego rejestracji musi upłynąć 5 lat. Będzie to możliwe dopiero po 31 grudnia 2017 r.



Należy także zaznaczyć, że nie jest konieczne, aby używanie znaku obejmowało cały okres pięciu lat. Za wystarczający zostanie uznany okres na tyle długi, by można było uznać, że używanie znaku było rzeczywiste.

### 3.2. Okoliczności usprawiedliwiające nieużywanie znaku

Zarzut braku rzeczywistego używania wcześniejszego znaku, podniesiony w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, może zostać obalony, jeżeli uprawniony wykaże, że miały miejsce okoliczności, które taki brak będą usprawiedliwiać.

Pojęcie „ważnych powodów” nieużywania znaku zostało szeroko omówione na gruncie przepisu art. 169 ust. 1 pkt 1 pwp i w przypadku postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego należy skorzystać z ustalonych już wcześniej zasad.

Ważne powody nieużywania znaku są zazwyczaj kojarzone z przeszkodami w jego używaniu. Przeszkodami takimi będą zarówno okoliczności, których nie da się w żaden sposób usunąć, jak i takie, które są możliwe do przezwyciężenia, ale wymaga to znacznego wysiłku [por. M. Trzebiatowski [w:] *System*, str. 897].

Drugim kryterium uznania danej okoliczności za ważny powód nieużywania znaku jest niezależność zdarzenia od woli uprawnionego. Ważnymi powodami

nieużywania znaku będą zatem zdarzenia nagłe i wyjątkowe, których nie da się przewidzieć albo im zapobiec, oraz takie, które będą nosiły znamiona siły wyższej (np. powódź, trzęsienie ziemi, działanie wojenne).

Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia. Mogą to być przeszkody natury faktycznej lub prawnej, na które uprawniony nie ma żadnego wpływu [por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 lutego 2006 r., VI SA/Wa 1749/05].

W konsekwencji przyjmuje się, że ważnymi powodami nieużywania znaku są okoliczności, na które uprawniony do znaku nie ma wpływu, nie może ich kontrolować ani przewidzieć. Muszą to być okoliczności obiektywne, czyli takie, które podlegają weryfikacji za pomocą obiektywnych kryteriów, oraz takie, które mogą być ocenione w sposób subiektywny z perspektywy wzorca starannego przedsiębiorcy [por. M. Trzebiatowski [w:] *System*, str. 898–899]. Ważnymi powodami nieużywania znaku będą zatem, oprócz wymienionych powyżej, także niektóre wydarzenia polityczne oraz zakazy i nakazy sądowe.

Natomiast jako ważne powody nieużywania znaku nie zostaną potraktowane zdarzenia takie, jak np. trwające negocjacje, trudności w zdobyciu surowców, spadek zatrudnienia czy przejściowe trudności finansowe firmy. Ważnymi powodami nieużywania są bowiem tylko takie zdarzenia, które nie noszą znamion winy uprawnionego, nawet jeśli nastąpiły w wyniku jego działań.

Szczególnymi przykładami ważnych powodów nieużywania są te wskazane w art. 19 ust. 1 porozumienia TRIPS, a mianowicie restrykcje importowe i inne wymogi rządowe. Restrykcje przywozowe obejmują embargo handlowe nałożone na towary chronione znakiem. Inne wymogi rządowe mogą natomiast obejmować monopol państwowy, który uniemożliwia jakiegokolwiek używanie, lub państwowy zakaz sprzedaży określonych towarów, np. ze względu na zdrowie publiczne lub obronę narodową.

Należy pamiętać, że ważne powody, usprawiedliwiające brak używania znaku, muszą mieć miejsce w okresie, w którym to używanie jest wymagane. W przypadku zarzutu podniesionego w toku postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego będzie to pięcioletni okres poprzedzający to zgłoszenie.



## 4. PODNIESIENIE ZARZUTU NIEUŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO

### 4.1. Zarzut nieużywania znaku w postępowaniu w sprawie sprzeciwu

Zgłaszający znak będący przedmiotem sprzeciwu może w odpowiedzi na sprzeciw podnieść zarzut nieużywania znaku wcześniejszego. W przypadku uznania zarzutu za zasadny Urząd Patentowy oddali sprzeciw.

Zapis art. 152<sup>19</sup> ust. 4 pwp wskazuje jasno, że podniesienie zarzutu nieużywania znaku wcześniejszego możliwe jest jedynie w odpowiedzi na sprzeciw.

### 4.2. Ciężar dowodu

Podniesienie w toku postępowania sprzeciwowego zarzutu nieużywania znaku towarowego, na którym oparty jest sprzeciw, skutkuje przyjęciem domniemania jego nieużywania. Oznacza to, że to uprawniony do tego znaku powinien wykazać, że używał go w sposób rzeczywisty lub też że istniały ważne powody braku takiego używania. Ciężar przedstawienia dowodu używania spoczywa zatem na osobie wnoszącej sprzeciw, czyli uprawnionym z tytułu prawa ochronnego. Powinien on dostarczyć Urzędowi materiały potwierdzające te okoliczności i wskazujące miejsce, czas i zakres używania znaku. Należy pamiętać także, że dowody, na które powołuje się uprawniony do znaku, muszą być dostarczone do Urzędu w wyznaczonym terminie. W przeciwnym razie, z uwagi na prekluzję dowodową, będą one przez Urząd pominięte.

Podniesienie w toku postępowania sprzeciwowego zarzutu nieużywania znaku nie wymusza natomiast złożenia wniosku o wygaszenie tego znaku. W postępowaniu w sprawie sprzeciwu wystarczające jest jedynie wykazanie, że znak mógłby podlegać takiemu wygaszeniu. Ustalenia dokonane w toku postępowania sprzeciwowego nie będą zatem skutkowały wykreśleniem znaku z rejestru znaków towarowych, a jedynie wpłyną na sytuację podmiotów uczestniczących w konkretnym sporze.

### 4.3. Rodzaje dowodów

Dowody przedstawiane w przypadku podniesienia zarzutu nieużywania znaku powinny być oczywiste i nie powinny budzić wątpliwości [por. M. Trzebiatowski [w:] *System*, str. 907]. Muszą one w sposób obiektywny odnosić się do kwestionowanego znaku towarowego oraz jednoznacznie wykazywać okoliczności jego używania. Powinny zatem bezpośrednio odnosić się do towarów lub usług, które są oznaczane znakiem. Jednocześnie muszą wskazywać w sposób niebudzący zastrzeżeń na czas, miejsce i zakres jego używania.

W świetle powyższego uznaje się, że najwyższą wartość dowodową będą miały faktury i rachunki potwierdzające konkretne transakcje dokonane przez uprawnionego i osoby trzecie. Natomiast uzupełniający charakter mają: cenniki, druki zamówień, opakowania, etykiety, katalogi i inne materiały reklamowe.

Przyjmuje się także, że materiały przedstawione przez osoby trzecie mają wyższą wartość dowodową niż te pochodzące od uprawnionego do znaku towarowego lub osób z nim powiązanych. W przypadku materiałów przedstawionych przez samego uprawnionego czy inne związane z nim osoby (np. pracowników lub kontrahentów) powstają bowiem wątpliwości co do wiarygodności i obiektywności takich dowodów.

Za szczególnie przypadek używania znaku uznawane jest jego używanie w Internecie. Normy mające zastosowanie do oceny dowodów w postaci wydruków z Internetu nie są surowsze niż w przypadku oceny innych rodzajów dowodów. Obecność znaku towarowego na stronie internetowej może zatem wskazywać na charakter jego używania lub na fakt, że opatrzone nim produkty lub usługi są oferowane publicznie. Sama obecność znaku towarowego na stronie internetowej nie wystarcza jednak, aby dowieść rzeczywistego używania, chyba że strona internetowa wskazuje również na miejsce, czas i zakres używania. Również sama rejestracja domeny internetowej zawierającej w swej nazwie przedmiotowy znak towarowy nie może świadczyć o rzeczywistym używaniu znaku.

#### 4.4. Forma przedstawienia środków dowodowych

Zgodnie z art. 152<sup>17</sup> ust. 4 pwp pisma składane w toku postępowania w sprawie sprzeciwu powinny być przesyłane do Urzędu wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Oczywiście jest, że wymóg ten dotyczy także materiałów przedkładanych jako dowody potwierdzające rzeczywiste używanie znaku. Materiały te powinny zostać zatem przesłane do Urzędu w dwóch egzemplarzach, przy czym odpis dla zgłaszającego powinien być wyraźnie oznaczony. Urząd zaleca także precyzyjne ponumerowanie wszystkich składanych w sprawie dowodów i przesłanie ich listy wraz z pismem przewodnim.

Ustawa pwp nakłada także na strony postępowania w sprawie sprzeciwu obowiązek przesłania materiałów i dokumentów sporządzonych w języku obcym wraz z ich tłumaczeniami na język polski (art. 152<sup>17</sup> ust. 5 pwp). Urząd nie będzie wymagał, by były to tłumaczenia przysięgłe.

#### 4.5. Ocena dowodów

Urząd dokonuje oceny powołanych dowodów, uwzględniając wszystkie okoliczności konkretnej sprawy. Kwestia, czy w danym przypadku używanie jest wystarczające, zależy od wielu czynników i musi być oceniane z uwzględnieniem odrębnych dla każdego przypadku uwarunkowań. Oznacza to, że przedstawione przez uprawnionego materiały należy oceniać łącznie. W pewnych okolicznościach może się bowiem okazać, że poszczególne dowody pojedynczo nie są wystarczające do wykazania używania znaku towarowego, ale już wspólnie z innymi dokumentami mogą świadczyć o takim używaniu.

Wśród okoliczności, które powinny zostać wzięte pod uwagę, należy wymienić w szczególności właściwości przedmiotowe towarów i usług oraz częstotliwość lub regularność używania znaku. Należy także uwzględnić fakt, czy znak jest używany do sprzedaży wszystkich towarów lub usług pochodzących z przedsiębiorstwa właściciela, czy też wyłącznie dla niektórych z nich.

Wszystkie przedstawione materiały powinny być przeanalizowane przede wszystkim pod kątem, czy rzeczywiście świadczą o używaniu znaku w okresie pięciu lat poprzedzających zgłoszenie znaku, wobec którego składany jest sprzeciw. Oznacza to, że szczególną uwagę należy zwrócić na daty i miejsce używania wskazane na zamówieniach, fakturach i w katalogach.

Zasadą jest, że używanie znaku towarowego, nawet na minimalną skalę, może być wystarczające do stwierdzenia, że doszło do spełnienia przesłanki rzeczywistego używania w zależności od towarów i usług oraz właściwego rynku, o ile jest faktycznie uzasadnione handlowo.

Podsumowując, przy ocenie, czy używanie znaku towarowego jest rzeczywiste, należy wziąć pod uwagę wszystkie fakty i okoliczności, które pozwalają na ustalenie, czy wykorzystanie znaku towarowego w obrocie handlowym jest realne, a jego celem jest utrzymanie lub stworzenie udziału w rynku dla towarów lub usług chronionych przez znak, uwzględniając przy tym naturę tych towarów i usług, cechy danego rynku oraz skalę i częstotliwość używania znaku. Rzeczywiste używanie musi opierać się na obiektywnych dowodach potwierdzających, że znak jest faktycznie obecny na rynku i ma to miejsce na wystarczającą skalę. Nie może natomiast pozostawać jedynie w sferze domniemań i przypuszczeń [por. wyrok TSUE z dnia 11 maja 2006 r., C-416/04P *Vitafruit*].

# WIELOŚĆ SPRZECIWÓW

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego może wnieść uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego. Oznacza to, że każda z osób, która uzna, że zgłoszony znak towarowy spełnia jeden z przypadków wskazanych w art. 132<sup>1</sup> pwp, będzie mogła wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia tego oznaczenia. W praktyce może to oznaczać, że wobec jednego znaku towarowego do Urzędu wpłynię więcej niż jeden sprzeciw.

W przypadku większej liczby sprzeciwów, wniesionych wobec jednego zgłoszenia, możliwe są dwie sytuacje. Pierwsza z nich dotyczy sprzeciwów składanych wobec jednego znaku, których zakres będzie obejmować różne klasy towarowe bądź usługowe. Druga wystąpi w przypadku, gdy sprzeciwy oparte na różnych wcześniejszych prawach będą wnoszone wobec tych samych klas towarowych.

W obu opisanych powyżej sytuacjach każdy ze złożonych sprzeciwów będzie rozpatrywany przez Urząd w oddzielnym postępowaniu zgodnie z datą wpływu. Postępowania te będą bowiem inicjowane przez złożenie oddzielnego wniosku sprzeciwowego. Zostanie im także nadany oddzielny numer. W każdym z tych postępowań zostanie także przeprowadzone oddzielne postępowanie dowodowe i podjęta decyzja, uwzględniająca cały zebrany w tych sprawach materiał.

Po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań decyzja o udzieleniu bądź odmowie udzielenia prawa na zgłoszony znak towarowy uwzględni wynik poszczególnych postępowań. W postępowaniu głównym zostanie wydana decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak w zakresie, w którym sprzeciwy te zostały uznane za zasadne, a w pozostałym zakresie udzielone zostanie prawo ochronne.

### Przykład

Podmiot 1X zgłasza do Urzędu znak towarowy X przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 3, 5, 10, 32 i usług w klasie 44.

Wobec zgłoszenia znaku X wniesione zostają 4 sprzeciwy.

**Sprzeciw 1** – wniesiony przez podmiot 1A oparty na krajowym znaku A wobec towarów z klasy 3 i 5 – sprzeciw oddalony;

**Sprzeciw 2** – wniesiony przez podmiot 1B oparty na międzynarodowym znaku B wobec towarów z klasy 10 – sprzeciw uznany za zasadny;

**Sprzeciw 3** – wniesiony przez podmiot 1C oparty na wspólnotowym znaku C wobec usług z klasy 44 – sprzeciw uznany za zasadny;

**Sprzeciw 4** – wniesiony przez podmiot 1D oparty na krajowym znaku towarowym D wobec towarów z klasy 32 – sprzeciw oddalony.

Urząd udzieli prawa ochronnego na znak X dla towarów z klasy 3, 5 i 32, natomiast odmówi udzielenia prawa dla towarów z klasy 10 i usług z klasy 44.

#### Przykład

Zgłoszony znak towarowy X przeznaczony jest do oznaczania towarów w klasie 3, 5, 10, 32 i usług w klasie 44.

Wobec zgłoszenia znaku X wniesione zostają 4 sprzeciwy.

**Sprzeciw 1** – wniesiony przez podmiot 1A oparty na krajowym znaku A wobec towarów z klasy 3 i 5 – sprzeciw oddalony;

**Sprzeciw 2** – wniesiony przez podmiot 1B oparty na międzynarodowym znaku B wobec towarów z klasy 5 i 10 – sprzeciw uznany za zasadny w klasie 5, oddalony w klasie 10;

**Sprzeciw 3** – wniesiony przez podmiot 1C oparty na wspólnotowym znaku C wobec towarów z klasy 5, 10 i usług z klasy 44 – sprzeciw uznany za zasadny w klasach 5 i 10, oddalony w klasie 44;

**Sprzeciw 4** – wniesiony przez podmiot 1D oparty na krajowym znaku towarowym D wobec towarów z klasy 5 i 32 – sprzeciw uznany za zasadny.

Urząd udzieli prawa ochronnego na znak X dla towarów z klasy 3 oraz usług z klasy 44, natomiast odmówi udzielenia prawa dla towarów z klasy 5, 10 i 32.

W przypadku znaku X, opisanego w przykładzie 1, decyzje, które zapadną w wyniku rozpatrzenia wszystkich sprzeciwów, będą dotyczyły innego zakresu ochrony znaku. Zakresy te nie pokrywają się, zatem poszczególne decyzje, wydane w postępowaniu sprzeciwowym, nie będą w żaden sposób wpływać na wynik innych postępowań toczących się wobec tego znaku.

W przypadku drugim zakresy sprzeciwów obejmują te same klasy towarowe. Decyzje podjęte w każdym z tych postępowań będą zatem dotyczyły tych samych towarów. W przypadku gdy postępowania te zakończą się w tym samym czasie, decyzja o udzieleniu bądź odmowie udzielenia prawa na zgłoszony znak towarowy, tak jak w przypadku pierwszym, uwzględni wynik poszczególnych postępowań. Niemniej może okazać się, że postępowanie dotyczące jednego ze sprzeciwów zakończy się szybciej niż pozostałe. Taka sytuacja może mieć miejsce zwłaszcza, gdy sprzeciw oparty będzie na zgłoszeniu wcześniejszego znaku towarowego. Zgodnie z art. 132<sup>1</sup> ust. 2 pwp do czasu zakończenia postępowania zgłoszeniowego dotyczącego tego wcześniejszego znaku postępowanie w sprawie sprzeciwu zawiesza się. W rzeczywistości będzie to oznaczać wydłużenie czasu rozpatrywania zgłoszenia.

## ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZECIWU

### 1. RODZAJE DECYZJI

W sprawach nieuregulowanych w ustawie pwp do postępowania w sprawie sprzeciwu przed Urzędem stosuje się, z zastrzeżeniem art. 253 pwp, odpowiednio przepisy kpa (art. 152<sup>23</sup> w zw. z art. 252 pwp).

Urząd Patentowy rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw (art. 152<sup>20</sup> pwp).

#### Przykład

Jeżeli wnoszący sprzeciw oparł go na podstawie art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp – podobieństwie zgłoszonego znaku do znaku wcześniejszego, Urząd będzie rozstrzygał sprzeciw tylko w tym zakresie, mimo że z sytuacji prawnej wynika, że podstawą sprzeciwu mógłby być także art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp – naruszenie praw osobistych wnoszącego sprzeciw.



### **UWAGA!**

**Podstawą sprzeciwu mogą być również zgłoszenia znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, o ile udzielone zostały na nie prawo ochronne. Do czasu prawomocnego zakończenia wcześniejszych postępowań zgłoszeniowych, postępowanie w sprawie sprzeciwu zawieszają się (art. 132<sup>1</sup> ust. 2 pwp).**

Po rozpatrzeniu sprzeciwu, Urząd wydaje decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub części (art. 152<sup>21</sup> pwp).



### 1.1. Oddalenie sprzeciwu

Sprzeciw jest oddalany w całości, jeżeli po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy, argumentów przedstawionych przez strony postępowania oraz zgromadzonego materiału dowodowego, Urząd uzna, że nie zostały spełnione przesłanki zastosowania normy prawnej, będącej podstawą sprzeciwu, a więc którejkolwiek z sytuacji prawnych wymienionych w art. 132<sup>1</sup> ust. 1–3 pwp.

Sprzeciw jest także oddalany w sytuacji, gdy zgłaszający podniósł zarzut nieużywania znaku towarowego w sposób rzeczywisty, w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem, a zarzut ten został uznany przez Urząd za zasadny.

Inna sytuacja oddalenia sprzeciwu to przypadek, gdy uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego wyrazi pisemną zgodę na udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy (art. 133 pwp).

### 1.2. Umorzenie postępowania w sprawie sprzeciwu

Postępowanie w sprawie sprzeciwu umarza się, jeżeli sprzeciw nie spełnia wymogów formalnych innych niż te wymienione w art. 152<sup>17</sup> ust. 6 pwp, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie.

Postępowanie w sprawie sprzeciwu umarza się również odpowiednio w całości lub części z uwagi na jego bezprzedmiotowość, np. cofnięcie sprzeciwu, a także umorzenie postępowania zgłoszeniowego z powodu cofnięcia wniosku o udzielenie prawa ochronnego czy też odmowę udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129<sup>1</sup> pwp w postępowaniu zgłoszeniowym.

### 1.3. Pozostawienie sprzeciwu bez rozpoznania

Urząd, w drodze postanowienia, pozostawia bez rozpoznania sprzeciw, który:

- został wniesiony po upływie terminu lub
- nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony, lub
- nie wskazuje wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132<sup>1</sup> ust. 1–3 pwp,

chyba że braki te zostały uzupełnione w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego. Termin ten nie podlega przywróceniu (art. 152<sup>17</sup> ust. 6 pwp).



### **UWAGA!**

**Urząd nie wzywa wnioskodawcy o uzupełnienie ww. braków.**

Na wydane postanowienie służy stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 244 ust. 1 i 4 pwp).

## 2. UZNANIE SPRZECIWU ZA ZASADNY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI

Sprzeciw zostaje uznany za zasadny w całości lub części, jeżeli po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy, argumentów przedstawionych przez strony postępowania oraz zgromadzonego materiału dowodowego, Urząd uzna, że zostały spełnione przesłanki zastosowania którejkolwiek normy prawnej będącej podstawą sprzeciwu, a więc jednej lub więcej sytuacji prawnej wymienionej w art. 132<sup>1</sup> ust. 1–3 pwp, na której oparto sprzeciw.

### Przykład

Urząd Patentowy uznał za zasadny sprzeciw w części dotyczącej towarów wymienionych w klasie 13, a za bezzasadny w części dotyczącej usług wymienionych w klasie 45 i w tej części sprzeciw zostaje oddalony.

### 3. INNE DECYZJE

Postępowanie w sprawie sprzeciwu może zakończyć się także decyzją, w której organ uzna sprzeciw w części za zasadny, a w pozostałym zakresie umorzy postępowanie, bądź też w części oddali sprzeciw i w pozostałym zakresie umorzy postępowanie. Stanie się tak w przypadku, gdy podstawa do umorzenia postępowania dotyczy tylko określonej części postępowania, a w pozostałym zakresie zapada rozstrzygnięcie co do istoty.

#### Przykład

Wnoszący sprzeciw cofa sprzeciw, ale tylko co do towarów z klasy 6, podtrzymuje go za to w stosunku do towarów z klasy 19. Urząd uznaje, że nie jest spełniona norma art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp w stosunku do towarów z klasy 19 i w tym zakresie oddala sprzeciw, jednocześnie umarzając postępowanie w stosunku do towarów z klasy 6.

#### Przykład

Wnoszący sprzeciw cofa sprzeciw, ale tylko co do towarów z klasy 10, podtrzymuje go za to w stosunku do towarów w klasy 5. Urząd uznaje, że jest spełniona norma art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp w stosunku do towarów z klasy 5 i w tym zakresie uznaje sprzeciw za zasadny, jednocześnie umarzając postępowanie w stosunku do towarów z klasy 10.

### 4. WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY OD DECYZJI WYDANEJ W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE SPRZECIWU

Od decyzji Urzędu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu stronom służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 152<sup>22</sup> pwp). W postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odpowiednio stosuje się art. 244–245, 248 i 249 pwp.

Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi dwa miesiące, a zakończonej postanowieniem – jeden miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia (art. 244 ust. 4 pwp w zw. z art. 152<sup>22</sup> ust. 1 pwp).

Stronami postępowania odwoławczego są wnoszący sprzeciw i zgłaszający znak towarowy, bowiem oba podmioty były stronami postępowania w sprawie sprzeciwu (art. 152<sup>18</sup> ust. 1 pwp).

Do postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, przepisy kpa dotyczące rozpatrywania odwołania od decyzji (art. 244 ust. 1<sup>1</sup> w zw. z art. 152<sup>22</sup> ust. 1 pwp).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia (art. 244 ust. 1<sup>2</sup> w zw. z art. 152<sup>22</sup> ust. 1 pwp).



### **UWAGA!**

**Nowe fakty i dowody mogą być powołane tylko jeżeli ich powołanie nie było wcześniej możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później (art. 152<sup>22</sup> ust. 2 pwp).**

Przed upływem terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja nie podlega wykonaniu (art. 244 ust. 5 w zw. z art. 152<sup>22</sup> ust. 1 pwp).

W przypadku gdy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie spełnia wymogów formalnych, Urząd, w formie postanowienia, wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia postępowania (art. 244<sup>1</sup> pwp w zw. z art. 152<sup>22</sup> pwp).

Uprawnionym do rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ekspert wyznaczony przez Prezesa Urzędu Patentowego (art. 244 ust. 1<sup>4</sup> w zw. z art. 152<sup>22</sup> ust. 1 pwp).

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Urząd wydaje decyzję.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy wydaje decyzję, zgodnie z art. 245 ust. 1 pwp, w której:

**1. Utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję**

Zaskarżona decyzja, wydana w postępowaniu sprzeciwowym, jest w całości utrzymana przez organ działający w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zależnie od przypadku może to być decyzja o oddaleniu sprzeciwu albo decyzja o uznaniu go za zasadny w całości lub w części. Organ działający w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może utrzymać w mocy także decyzję o umorzeniu postępowania.

**2. Uchyła zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie rozstrzyga co do istoty sprawy**

Organ działający w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uchyła decyzję wydaną w postępowaniu sprzeciwowym w całości albo w części i rozstrzygając o istocie sprawy odpowiednio oddala sprzeciw albo uznaje go za zasadny w tym zakresie.

**3. Uchyła zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie umarza postępowanie w sprawie**

Takie rozstrzygnięcie dotyczy przypadku, gdy postępowanie w sprawie sprzeciwu okazałoby się bezprzedmiotowe, np. nie było właściwej reprezentacji strony wnoszącej sprzeciw. W takim przypadku należy uchylić wydaną decyzję i umorzyć postępowanie w sprawie sprzeciwu. Może to być także przypadek, kiedy sprzeciw zostanie w części wycofany – jednak skutek prawny takiego działania zależy jeszcze od tego, jaka konkretnie decyzja została wydana w postępowaniu sprzeciwowym i która strona zaskarżyła rozstrzygnięcie w sprawie. Na cofnięcie sprzeciwu muszą wyrazić zgodę obie strony postępowania.

**4. Umarza postępowanie w części, a w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję lub uchyła zaskarżoną decyzję i rozstrzyga co do istoty sprawy**

Jest to przypadek, kiedy w stosunku do części decyzji wydanej w postępowaniu w sprawie sprzeciwu został wycofany wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W tej części organ działający w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy umarza postępowanie, a w pozostałym zakresie poddaje decyzję kontroli. W rezultacie ta część decyzji, w stosunku do której podtrzymano wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, może ostatecznie być utrzymana

albo też uchylona. Jeżeli organ uchyli decyzję, konieczne jest w tym zakresie rozstrzygnięcie co do istoty sprawy. Ostateczny rezultat postępowania zależy od tego, jaka konkretnie decyzja została wydana w postępowaniu sprzeciwowym i która strona zaskarżyła rozstrzygnięcie w sprawie.

#### **Przykład**

Złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od całości decyzji, w której uznano sprzeciw za zasadny w stosunku do klas 14, 18 i 25. Następnie wycofano wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w stosunku do klasy 25 – w tym zakresie umarza się więc postępowanie odwoławcze. Równocześnie organ może orzec, że utrzymuje w mocy decyzję o uznaniu za zasadny sprzeciwu w odniesieniu do klasy 18, a w odniesieniu do klasy 14 uchyla decyzję o uznaniu sprzeciwu za zasadny (w zakresie klasy 14 sprzeciw powinien być oddalony).

#### **5. Umarza postępowanie**

Organ działający w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy umarza postępowanie, gdy okaże się ono bezprzedmiotowe. Będzie tak np. w przypadku, gdy w całości cofnięto wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Postępowanie w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy umarza się także, gdy organ działający w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w toku postępowania wydał postanowienie wzywające stronę do dokonania określonej czynności, pod rygorem umorzenia postępowania, a strona postępowania nie wykonała tegoż postanowienia.

Przepisy dotyczące wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją stosuje się odpowiednio przy rozstrzyganiu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej postanowieniem (art. 245 ust. 3 pwp).

## WPŁYW POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZECIWU NA ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA ZGŁOSZENIOWEGO

Po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań w sprawie sprzeciwu, Urząd Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie, w którym sprzeciwy zostały uznane za zasadne, a w pozostałym zakresie udziela prawa ochronnego na znak towarowy (art. 147 ust. 1<sup>1</sup> pwp).

W przypadku gdy sprzeciwy zostały uznane za zasadne w odniesieniu do całości zakresu towarów i usług, do których oznaczania przeznaczony był znak towarowy, odmowa udzielenia prawa ochronnego ma charakter całkowity.

Jeżeli sprzeciwy zostały oddalone, w całości lub części, albo też postępowanie w sprawie sprzeciwu zostało umorzone, prawo ochronne na znak towarowy może zostać udzielone.



### UWAGA!

**Jeżeli podstawą któregoś ze sprzeciwów jest znak towarowy zgłoszony, ale niezarejestrowany, zawieszenie postępowania w sprawie któregośkolwiek ze sprzeciwów na podstawie art. 132<sup>1</sup> ust. 2 pwp uniemożliwia jednocześnie wydanie decyzji kończącej postępowanie zgłoszeniowe znaku towarowego, w stosunku do którego został zgłoszony sprzeciw.**

Po uprawomocnieniu się wszystkich decyzji wydanych w ww. postępowaniach odwoławczych Urząd przystępuje do wydania decyzji rozstrzygającej o losie zgłoszonego znaku towarowego i ewentualnego zakresu jego ochrony.

Tym samym, Urząd, dla celów wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego, musi wziąć pod uwagę i przeanalizować

wszystkie decyzje wydane do tej pory i na ich podstawie wydać ostateczną decyzję.

#### Przykład

Jeżeli znak towarowy został zgłoszony w klasach 10, 35 i 44 i w sprawie zostały wydane decyzje: w I postępowaniu sprzeciwowym o uznaniu sprzeciwu za zasadny na podstawie art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp co do towarów zawartych w klasie 10 i w II postępowaniu odwoławczym o utrzymaniu decyzji wydanej na podstawie art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp w sprawie oddalenia sprzeciwu w całości złożonego w stosunku do wszystkich towarów i usług, Urząd w decyzji kończącej postępowanie zgłoszeniowe odmówi udzielenia prawa ochronnego dla towarów z klasy 10 i udzieli prawa ochronnego dla usług z klas 35 i 44.



## ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA ZGŁOSZENIOWEGO

### 1. RODZAJE DECYZJI

Wydanie decyzji w sprawie zgłoszenia znaku towarowego kończy postępowanie zgłoszeniowe.

Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, jeżeli nie stwierdzi żadnych przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129<sup>1</sup>, 136<sup>1</sup> i 136<sup>3</sup> pwp, a termin do złożenia sprzeciwu bezskutecznie upłynął lub wniesione sprzeciwy zostały uznane za bezzasadne.

Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego (art. 147 ust. 2 pwp).

W przypadku stwierdzenia przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129<sup>1</sup>, 136<sup>1</sup> i 136<sup>3</sup> pwp Urząd wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa (art. 145 ust. 1 pwp). Co do zasady taka decyzja jest wydawana jeszcze przed publikacją informacji o zgłoszeniu znaku towarowego w BUP-ie. Jednakże Urząd może odmówić udzielenia prawa także w przypadku, gdy powziął informację o dodatkowych okolicznościach wskazanych w art. 129<sup>1</sup>, 136<sup>1</sup> i 136<sup>3</sup> pwp dopiero po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego. Zwykle będzie miało to miejsce w przypadku złożenia uwag przez osoby trzecie.

Jeżeli brak warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy dotyczy tylko niektórych towarów lub usług, Urząd wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego w tym zakresie (art. 145 ust. 3 pwp).

Ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego w BUP-ie otwiera okres sprzeciwowy, w trakcie którego można składać sprzeciwy do zgłoszenia znaku

towarowego na podstawie art. 132<sup>1</sup> pwp. Postępowania w sprawie sprzeciwów są postępowaniami odrębnymi wobec zgłoszeniowego, które zostaje wstrzymane do momentu rozpatrzenia sprzeciwów (art. 152<sup>17</sup> ust. 1 pwp).

Po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań w sprawie sprzeciwów Urząd odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie, w którym sprzeciwy zostały uznane za zasadne, a w pozostałym zakresie udziela prawa ochronnego na znak towarowy.

Urząd Patentowy może także wydać decyzję o umorzeniu postępowania. Najczęściej jest ona następstwem niewykonania przez zgłaszającego w wyznaczonym terminie postanowienia wydanego pod rygorem umorzenia postępowania (art. 42 ust. 1, art. 46 ust. 1 pwp).

Urząd może również wydać decyzję o umorzeniu postępowania w całości lub w części w przypadku niewykonania przez zgłaszającego w wyznaczonym terminie postanowienia wydanego na podstawie art. 144<sup>2</sup> pwp, a zatem dotyczącej usterek lub braków w wykazie towarów.

Decyzję o umorzeniu postępowania zgłoszeniowego Urząd wydaje także w przypadku, gdy okaże się ono bezprzedmiotowe, np. zgłaszający wycofa wniosek o udzielenie prawa ochronnego, rezygnując z ubiegania się o znak towarowy (art. 105 kpa w zw. art. 252 pwp).

Urząd Patentowy umarza również postępowanie, które było zawieszona na wniosek zgłaszającego na podstawie art. 98 § 1 kpa, a zgłaszający w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania nie zwrócił się o jego podjęcie (art. 98 § 2 kpa w zw. z art. 252 pwp).



### **UWAGA!**

**Decyzje kończące postępowanie zgłoszeniowe są publikowane w WUP-ie.**

## 2. WNIOSKI O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY W POSTĘPOWANIU ZGŁOSZENIOWYM

Od decyzji Urzędu Patentowego, a także postanowień wydawanych na podstawie ustawy pwp, stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu kpa (art. 244 pwp).

Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi dwa miesiące, a zakończonej postanowieniem – jeden miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia (art. 244 ust. 4 pwp).

Przed upływem terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja nie podlega wykonaniu (art. 244<sup>1</sup> ust. 5 pwp).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. W treści przedmiotowego wniosku wymagane jest więc przytoczenie argumentacji określającej przyczyny, które w ocenie strony pozwalają na uznanie rozstrzygnięcia Urzędu za wadliwe (art. 244 ust. 1<sup>2</sup> pwp).

Do postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych ustawy pwp, przepisy kpa dotyczące rozpatrywania odwołania od decyzji (art. 244 ust. 1<sup>1</sup> pwp).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy musi zostać opłacony zgodnie ze stawką podaną w tabeli opłat. W przypadku braku uiszczenia opłaty wraz z wnioskiem Urząd wzywa stronę do uiszczenia opłaty.

Jeżeli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie spełnia wymogów formalnych (zarówno tych określonych przepisami pwp, jak i zasad ogólnych kpa dotyczących składanych podań – art. 63 § 2), Urząd Patentowy wzywa wnioskodawcę postanowieniem do usunięcia braków w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma, pod rygorem umorzenia postępowania (art. 244<sup>1</sup> pwp). Jeżeli strona usunie braki formalne w wyznaczonym terminie, wnioskowi nadaje się dalszy bieg i podlega on rozpoznaniu. W odmiernej sytuacji Urząd wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Przykład braków formalnych: na wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy brakuje jednego z podpisów osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu zgłaszającego znak towarowy.

W przypadku niedopuszczalności złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy albo uchybieniu terminu do jego wniesienia Urząd Patentowy stwierdza ten fakt w drodze postanowienia. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne (art. 134 kpa w zw. z art. 244 ust. 1<sup>1</sup> pwp).

Niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może wynikać z przyczyn przedmiotowych, jak też z przyczyn podmiotowych. W pierwszej grupie wymienić można brak przedmiotu zaskarżenia, wyłączenie możliwości wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie lub wyczerpanie przysługujących środków zaskarżenia. Do podmiotowych przyczyn niedopuszczalności wniosku zalicza się przypadki wniesienia środka zaskarżenia przez osobę niemającą do tego legitymacji bądź przez osobę niemającą zdolności do czynności prawnych [wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2007 r., II OSK 1661/06].

Uchybienie terminu jest okolicznością obiektywną i w razie jej stwierdzenia Urząd nie ma innej możliwości działań prawnych niż wydanie postanowienia o uchybieniu terminu. Wyjątkiem jest tutaj złożenie wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy wniosku o przywrócenie terminu do jego złożenia na podstawie art. 58 § 1 kpa.

## **2.1 Rodzaje decyzji wydawanych w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy**

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd wydaje decyzję, w której, zgodnie z art. 245 ust. 1 pwp:

- utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję;
- uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie rozstrzyga co do istoty sprawy;
- uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie umarza postępowanie w sprawie;

- umarza postępowanie w części, a w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję lub uchyla zaskarżoną decyzję i rozstrzyga co do istoty sprawy;
- umarza postępowanie.

### 2.1.1. Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji

Taką decyzję Urząd wydaje, gdy po ponownym rozpatrzeniu sprawy, całości kształtu jej okoliczności, wszystkich argumentów przedstawionych przez stronę postępowania i zebranych dowodów podejmuje decyzję o utrzymaniu w mocy całości zaskarżonej decyzji.

### 2.1.2. Uchylenie zaskarżonej decyzji w całości lub części i w tym zakresie rozstrzygnięcie co do istoty sprawy

Urząd Patentowy, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, może uchylić w całości swoją decyzję.

Decyzja może być także uchylona w części. Przypadek częściowego uchylenia decyzji zazwyczaj dotyczy uwzględnienia odwołania zgłaszającego co do części towarów i usług. W takim przypadku część towarów i usług nadal jest objęta odmową udzielenia prawa ochronnego, ale do części, w której odmowa została uchylona, może być wydana decyzja o udzieleniu prawa ochronnego.

W obu przypadkach warunkiem wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego jest bezskuteczny upływ terminu do złożenia sprzeciwów bądź też zakończenie postępowań w sprawie sprzeciwów decyzją negatywną dla podmiotów wnoszących sprzeciw (oddalenie sprzeciwów, umorzenie postępowania w sprawie sprzeciwu itp.).

### 2.1.3. Uchylenie zaskarżonej decyzji w całości albo części i w tym zakresie umorzenie postępowania w sprawie

W art. 245 ust. 1 pkt 3 pwp została przewidziana możliwość uchylenia zaskarżonej decyzji w całości lub w części i w tym zakresie umorzenia postępowania

w sprawie zgłoszenia znaku towarowego. Przepis ten jest analogiczny do normy prawnej zawartej w kpa – 138 § 1 pkt 2 *in fine*.

Zgodnie z wyrokiem NSA: „Organ wyższego stopnia, działający jako organ odwoławczy, nie może umorzyć postępowania przed organem I instancji bez wcześniejszego orzeczenia o uchyleniu zaskarżonej decyzji tego organu, podlega bowiem rygorom z art. 138 kpa. Organ odwoławczy nie może przy tym umorzyć postępowania na podstawie art. 105 kpa, ponieważ zakres decyzji organu odwoławczego regulują wyłącznie przepisy art. 138 kpa” [por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 28 stycznia 1982 r., I SA 1273/82].

Tym samym, jeżeli w trakcie postępowania w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy okaże się, że konieczne jest umorzenie postępowania zgłoszeniowego, Urząd działający w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy musi najpierw uchylić decyzję wydaną w postępowaniu zgłoszeniowym, a następnie umorzyć to postępowanie w całości lub w części, zależnie od przypadku (zgodnie z przesłankami określonymi w art. 105 § 1 kpa).

Konkretnym przykładem sytuacji prawnej, w której zostanie wydana taka decyzja, jest:

- cofnięcie zgłoszenia, tj. wniosku o udzielenie prawa ochronnego, w odniesieniu do całości bądź części towarów i usług;
- podpisanie podania o udzielenie prawa ochronnego i uczestnictwo w postępowaniu zgłoszeniowym osoby, która była nieuprawniona do występowania w imieniu zgłaszającego (np. wadliwie umocowany pełnomocnik, jeśli braki pełnomocnictwa nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie);
- nieistnienie podmiotu, który złożył wniosek o udzielenie prawa ochronnego, a okoliczności prawne wykluczają wstąpienie na jego miejsce następców prawnych.

#### 2.1.4. Umorzenie postępowania w części, a w pozostałym zakresie utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji lub uchylenie zaskarżonej decyzji i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy

Takie rozstrzygnięcie konieczne jest w sytuacji, w której skarżący cofa wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, ale tylko w części, ponieważ w pozostałym zakresie dalej nie zgadza się z decyzją Urzędu i podtrzymuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

##### Przykład

Zgłaszający przyznaje rację Urzędowi, że w stosunku do części zgłoszenia zachodzą przesłanki odmowy udzielenia prawa na podstawie art. 129<sup>1</sup> pwp (np. w stosunku do towarów z klasy 25) i w tym zakresie cofa wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jednakże nadal nie zgadza się z odmową w stosunku do towarów z klasy 18 i w tym zakresie podtrzymuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W powyższym przypadku Urząd umorzy postępowanie w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w części, w stosunku do której cofnięto wniosek, a w pozostałym zakresie utrzyma decyzję w mocy albo też uchyli ją w całości lub w części i rozstrzygnie co do istoty.

#### 2.1.5. Umorzenie postępowania

Urząd Patentowy może umorzyć postępowanie w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, kiedy okaże się ono bezprzedmiotowe. Taki przypadek zachodzi w sytuacji wycofania wniosku o ponowne rozpatrzenie w całości.

„Bezprzedmiotowość postępowania odwoławczego zachodzi wtedy, gdy strona skutecznie cofnie odwołanie (art. 137 kpa) oraz gdy organ odwoławczy w toku postępowania ustali, że wnoszący odwołanie nie jest stroną w sprawie (art. 127 § 1 kpa). Powyższe okoliczności wypełniają przesłankę bezprzedmiotowości postępowania odwoławczego” [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 stycznia 2012 r., VI SA/Wa 1952/11].



## UWAGA!

**Powyższą normę dotyczącą rodzajów rozstrzygnięć kończących postępowanie w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przy rozstrzyganiu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącego wydanego postanowienia (art. 245 ust. 3 pwp).**

W razie nieuwzględnienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i utrzymania decyzji lub postanowienia w mocy termin dokonania czynności, wyznaczony w zaskarżonej decyzji lub postanowieniu, biegnie na nowo (art. 245 ust. 2 i 3 pwp).

### 3. PRZYWRÓCENIE TERMINU W POSTĘPOWANIU ZGŁOSZENIOWYM

Jeżeli w toku rozpatrywania sprawy strona postępowania uchybiła terminowi do dokonania czynności, która warunkuje bieg postępowania, może ona wystąpić do Urzędu o przywrócenie terminu do jej dokonania. Konieczne jest jednak uprawdopodobnienie, że stało się to bez winy strony, a także jednocześnie należy dokonać czynności, dla której termin był wyznaczony (art. 243 ust. 1 pwp).

Wniosek o przywrócenie terminu składa się do Urzędu w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do dokonania określonej czynności (art. 243 ust. 2 pkt 1 pwp).



## UWAGA!

**Nie można przywrócić terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Termin ten ma charakter ustawowy, a także nie podlega wydłużeniu.**

Rozstrzygnięcie wniosku o przywrócenie terminu następuje w drodze postanowienia.



Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do dokonania określonej czynności w postępowaniu powinien być wniesiony w formie pisemnej. Ewentualne braki formalne mogą być uzupełnione na zasadach ogólnych.

W celu uprawdopodobnienia, że uchybienie terminowi nastąpiło bez winy strony, należy przytoczyć okoliczności wiarygodnie potwierdzające, że uchybienie to nastąpiło w sposób niezawiniony.

Przywrócenie terminu mogą uzasadniać wyłącznie obiektywne, występujące bez woli strony okoliczności, które mimo dołożenia odpowiedniej staranności w prowadzeniu własnych spraw uniemożliwiały dokonanie czynności w przewidzianym terminie. Do takich okoliczności, według judykatury, można zaliczyć w szczególności: przerwę w komunikacji, nagłą i obłożną chorobę, która nie pozwoliła na dokonanie czynności lub posłużenie się osobą trzecią w celu dokonania danej czynności w zakreślonym terminie, powódź, pożar [zob. np. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r., II SA/Po 336/14; wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 maja 2014 r., II SA/Wa 2367/13; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2014 r., II SA/Bd 1315/13; por. także wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 maja 2014 r., III SA/Gd 172/14; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2013 r., II SA/Bd 1173/13; T. Demendecki, *Komentarz do art. 243 [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015]*.

Brak winy występuje wtedy, gdy zainteresowany nie był w stanie usunąć przeszkody przy użyciu środków normalnie dostępnych bez narażenia życia i zdrowia swojego i innych. Brak winy jako przesłanka wniosku o przywrócenie terminu wiąże się z obowiązkiem strony do zachowania staranności przy dokonywaniu czynności procesowych i nie można o niej mówić tylko wówczas, gdy dopełnienie czynności w terminie stało się niemożliwe z powodu trudnej do przewyciężenia przeszkody niezależnej od strony [por. wyrok WSA z dnia 25 stycznia 2008 r., VI SA/Wa 1671/07].

Ma tu więc zastosowanie obiektywny miernik staranności, jakiego w danych okolicznościach można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy.

Należy mieć jednak na względzie, że jeżeli na skutek uchybienia terminu do dokonania określonej czynności została już wydana decyzja o umorzeniu postępowania, nie ma potrzeby składania wniosku o przywrócenie uchybionego

terminu. W takim przypadku należy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji umarzającej postępowanie. We wniosku tym strona musi uprawdopodobnić, że uchybienie terminu, którego uchybienie skutkowało umorzeniem postępowania, nastąpiło bez jej winy, i jednocześnie dokonać czynności, dla której termin został wyznaczony (art. 243 ust. 4 pwp). W zakresie uprawdopodobnienia braku winy mają zastosowanie te same reguły co przy wniosku o przywrócenie terminu.

#### **4. PRZYWRÓCENIE TERMINU W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY**

Podstawą prawną do rozstrzygnięcia o przywróceniu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest art. 58 kpa. Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest bowiem czynnością inicjującą postępowanie, a nie je warunkującą, do której miałby zastosowanie art. 243 ust. 1 pwp.

Przepis art. 58 kpa ustanawia cztery przesłanki przywrócenia terminu, które muszą wystąpić łącznie:

- uprawdopodobnienie przez osobę zainteresowaną braku swojej winy,
- wniesienie przez nią wniosku o przywrócenie terminu,
- wniesienie wniosku w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu,
- dopełnienie czynności, dla której termin był ustanowiony.

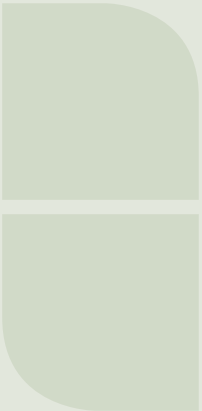
Dopiero łączne wystąpienie wszystkich czterech przesłanek oznacza obowiązek pozytywnego załatwienia wniosku przez organ administracyjny.

[W zakresie oceny przesłanki braku winy zob. podrozdział 3 – *Przywrócenie terminu w postępowaniu zgłoszeniowym*].



## CZĘŚĆ II

### **BEZWZGLĘDNE PRZESZKODY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY**



## POJĘCIE ZNAKU TOWAROWEGO

### 1. DEFINICJA ZNAKU TOWAROWEGO

Zgodnie z art. 120 pwp znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

W pierwszej kolejności konieczne jest, aby przedmiot zgłoszenia w ogóle stanowił oznaczenie [por. wyrok TSUE z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-321/03 *Dyson*], z czym związana jest spójność i jednolitość znaku towarowego – przedmiot zgłoszenia musi bowiem być możliwy do objęcia jednym aktem poznawczym.

Znakiem towarowym może być zatem **oznaczenie**, które spełnia jednocześnie dwa warunki wskazane w normatywnej definicji znaku towarowego, a więc:

- nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz
- jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie dokładnego przedmiotu ochrony.

Nowa definicja znaku towarowego, która została wprowadzona w wyniku implementacji prawa unijnego w marcu 2019 r., znosi dotychczasowy obowiązek graficznego przedstawienia znaku.

Niemniej, w związku z obecnym brakiem wymogu graficznej przedstawialności, istotne jest, aby pamiętać, że każde przedstawienie oznaczenia musi być wystarczająco jasne i precyzyjne. O ile ocena, czy dane oznaczenie pozwala właściwym organom i społeczeństwu na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony znaku, wydaje się raczej oczywista w przypadku tradycyjnych rodzajów znaków (znaki słowne, słowno-graficzne i graficzne),

to w stosunku do niekonwencjonalnych oznaczeń może jednak być potrzebne dokładniejsze zbadanie wymogów wynikających z art. 120 pwp.

Pomimo że ogólny wymóg graficznej przedstawialności został zniesiony, istniejące orzecznictwo dotyczące przedstawienia graficznego oznaczeń nadal ma istotne znaczenie dla zrozumienia warunku, zgodnie z którym możliwe musi być odpowiednie przedstawienie oznaczeń w rejestrze.

### Katalog form przedstawieniowych znaku towarowego









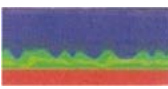

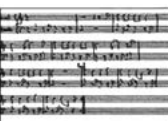
Ustawa Prawo własności przemysłowej zawiera jedynie przykładowe wyliczenie form oznaczeń, które mogą być znakiem towarowym.

Znakiem towarowym mogą być w szczególności:

- wyraz, włącznie z nazwiskiem;
- rysunek;
- litera, cyfra;
- kolor;
- forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania;
- dźwięk.

### Przykłady

	ORLEN	GOOGLE	PHILIPS
wyraz	<i>Coca-Cola</i>	WÓLCZANKA	APART
rysunek			

litera/cyfra			
forma przestrzenna			
kolor/ kombinacja kolorów			
dźwięk			

W zakresie nowych rodzajów znaków towarowych *Wspólna praktyka: Nowe rodzaje znaków* [zob. część I, rozdział 1], dotyczących znaków dźwiękowych, ruchomych, multimedialnych i holograficznych wskazuje, iż znak uznaje się za jednoznaczny i dokładny, jeśli jest przedstawiony w jakiegokolwiek odpowiedniej formie przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych technologii, pod warunkiem że oznaczenie także posiada zdolność do bycia przedstawionym w sposób niezależny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny, niezależnie od tego, czy posiada ono koncept. Podejście to jest zgodne z zasadą, że nie ma potrzeby, aby słowny lub graficzny znak towarowy posiadał znaczenie lub obejmował możliwe do zidentyfikowania obrazy, o ile jest on w stanie pełnić funkcję znaku towarowego, a więc służyć jako oznaczenie pochodzenia.

Należy jednak pamiętać, że także nowych rodzajów znaków towarowych dotyczy w pierwszej kolejności wymóg stanowienia oznaczenia.

### 2. ZDOLNOŚĆ DO ODRÓŻNIANIA

Istotą znaku towarowego jest jego **zdolność do odróżniania**. Art. 120 pwp stanowi bowiem, że znakiem towarowym może być takie oznaczenie, które nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw. Zdolność do odróżniania jako cecha znaku towarowego ma podstawowe znaczenie przy ocenie, czy dany symbol może być uznany za znak towarowy, gdyż bez niej oznaczenie nie jest zdolne do pełnienia swojej podstawowej funkcji, jaką niewątpliwie jest funkcja oznaczenia pochodzenia [por. P. Kościński, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2014, str. 284].

Powszechnie przyjmuje się, że zdolność do odróżniania ma charakter abstrakcyjny i oceniana jest w oderwaniu od konkretnego towaru. Oznacza to, że podczas analizy, czy dane oznaczenie może być znakiem towarowym, badana jest jego potencjalna zdolność do odróżniania [por. U. Promińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. Du Vall, *Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie*, Warszawa 2005, str. 183].

Ocena istnienia abstrakcyjnej zdolności odróżniającej oznaczenia polega na ustaleniu, czy potencjalny odbiorca towaru nim sygnowanego zapamięta je jako oznaczenie identyfikujące. Należy także zbadać, czy oznaczeniu temu nie będzie przypisana jakaś konkretna cecha odnosząca się do towaru [por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 568].

Oznaczenie pozbawione abstrakcyjnej zdolności do odróżniania nie może być w ogóle znakiem towarowym i w konsekwencji nie może być na nie udzielone prawo ochronne, o czym stanowi art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp. W takim wypadku Urząd wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego.

#### Przykłady

Oznaczenia pozbawione zdolności odróżniania:



Zdolność odróżniania oznaczenia słownego „supermarket” [por. wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2005, II GSK 65/05]

Abstrakcyjną zdolność do odróżniania należy rozróżnić od tzw. konkretnej zdolności odróżniającej, której ocena dokonywana jest zawsze w odniesieniu do towarów i usług będących przedmiotem zgłoszenia [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2004 r., II SA 4664/03; zob. także rozdział II – *Abstrakcyjna zdolność do odróżniania* oraz rozdział III – *Konkretna zdolność odróżniająca*].



### 3. ZDOLNOŚĆ OZNACZENIA DO UZNANIA GO ZA ZNAK TOWAROWY

Zdolność oznaczenia do uznania go za znak towarowy to ogół cech, które wskazano w normatywnej definicji znaku towarowego i wprowadzono przez doktrynę i orzecznictwo [por. P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2014, str. 285].



Przyjmuje się, że oznaczenie może zostać uznane za znak towarowy, gdy jest jednocześnie:

- zmysłowo postrzegalne,
- jednolite,
- samoistne,
- przedstawione w sposób jasny i precyzyjny.

W przypadku, gdy zgłoszone oznaczenie pozbawione jest wyżej wymienionych cech, nie jest możliwe udzielenie na nie prawa ochronnego. W konsekwencji oznacza to, że Urząd odmówi udzielenia prawa na podstawie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp w związku z art. 120 ust. 1 pwp.

### 3.1. Zmysłowa postrzegalność

**Zmysłowa postrzegalność**, którą powinien charakteryzować się znak towarowy, to zdolność oznaczenia do postrzegania go za pomocą zmysłów.

Katalog form przedstawieniowych zdolnych, by uznać je za znak towarowy, wymienionych przykładowo w art. 120 ust. 2 pwp, wskazuje na oznaczenia zdolne do postrzegania za pomocą zmysłów **wzroku i słuchu**. W doktrynie przyjmuje się jednak, że nie są to jedyne zmysły, na które mogą działać znaki towarowe [por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 571; P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2014, str. 286].

Niemniej jednak, w przypadku znaków odbieranych za pomocą innych zmysłów duży problem może stanowić sposób ich reprezentacji w rejestrze za pomocą ogólnie dostępnej technologii. Dotyczy to przede wszystkim znaków odbieranych za pomocą zmysłów **smaku, zapachu czy dotyku** [zob. także rozdział II – *Abstrakcyjna zdolność do odróżniania*].

### Przykłady

Znaki postrzegane za pomocą zmysłu wzroku:



Znaki postrzegane za pomocą zmysłu słuchu – znaki dźwiękowe:



### 3.2. Jednolitość

Jednolitość oznaczenia odnosi się do jego cech strukturalnych i oznacza, że musi być ono na tyle spójne, by w całości mogło być objęte jednym aktem poznawczym.

Innymi słowy, by oznaczenie mogło być uznane za jednolite, powinno móc być objęte w całości jednym aktem postrzegania, bez konieczności uruchamiania szczególnych procesów myślowych, i jako takie powinno być zapamiętane

[por. P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2014, str. 286]. Oznaczenie powinno wyróżniać się zatem „pewną skrótowością, wyrazistością oraz komunikatywnością” [por. E. Wojcieszko-Głuszko [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 429].

Za niejednolite uznane zostaną wszystkie oznaczenia, które będą **zbyt skomplikowane**, by mogły być zapamiętane w wyniku jednego aktu poznawczego. Będą to także oznaczenia, które zawierają zbyt wiele różnych treści.

### Przykład

Znak niejednolity:



### 3.3. Samoistość

Samoistość znaku towarowego względem towaru stanowi podstawowe kryterium zdolności odróżniania. Powszechnie przyjmuje się bowiem, że towaru jako takiego nie można identyfikować za pomocą niego samego [por. U. Promińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. Du Vall, *Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie*, Warszawa 2005, str. 184].

Przyjęcie kryterium samoistości oznacza zatem, że znak towarowy powinien zostać oddzielony od produktu, który ma sygnować. Innymi słowy, znakiem towarowym nie może być **wyłącznie** sam towar lub jego część składowa, ale musi on być odrębnym od towaru bytem w sensie fizycznym lub pojęciowym.

### Przykłady

Oznaczenia samoistne wobec towaru:



Oznaczenia niesamoistne wobec towaru:



Rys. Znaki zgłoszone dla towarów z klasy 21

Sam kształt towaru nie jest jednak co do zasady wyłączony z ochrony. Ustawodawca wymienia bowiem formę towaru lub opakowania jako przykład formy przestrzennej, która może być znakiem towarowym. Należy jednak przyjąć, że samoistność znaku towarowego oznacza „nakaz, by istniała możliwość przynajmniej pojęciowego oddzielenia oznaczenia i towaru przez odbiorców (...), tak aby móc dostrzec związek między nimi jako dwoma odrębnymi elementami” [P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2014, str. 287].

### 3.4. Przedstawienie

Zgodnie z nową definicją znaku towarowego przedstawienie go w formie graficznej nie jest już konieczne. Forma przedstawieniowa oznaczenia powinna być jednak precyzyjnie ustalona, tak by można było odtworzyć ją w rejestrze znaków towarowych. Jest to konieczne przede wszystkim z uwagi na pewność przedmiotu ochrony, który powinien zostać określony w sposób „jasny i precyzyjny” [por. wyrok ETS z dnia 12 grudnia 2002 r., C-237/00 *Ralf Sieckmann*]. Dlatego też, aby umożliwić właściwym organom i opinii publicznej ustalenie dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej uprawnionemu, ustalono, że znak towarowy można przedstawić w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, o ile może on zostać odtworzony w rejestrze w sposób:

- jasny,
- precyzyjny,
- samodzielny,
- łatwo dostępny,
- zrozumiały,
- trwały,
- obiektywny.

Wymienione wyżej warunki, tzw. kryteria *Sieckmanna*, pozwalają na zapewnienie zarówno odpowiedniej reprezentacji oznaczenia, jak i pewności co do przedmiotu ochrony w związku ze zniesieniem wymogu graficznej przedstawialności.

Wydaje się, że obecna definicja znaku towarowego ułatwia zgłaszanie niekonwencjonalnych oznaczeń, takich jak np. znaki przestrzenne czy dźwiękowe. Ich reprezentacja w wielu przypadkach będzie jednak odbywała się na dotychczasowych zasadach, tj. poprzez wykorzystanie obrazów czy plików dźwiękowych zapisanych na nośnikach danych. Problemy może jednak nadal sprawiać zgłaszanie znaków, które stanowi zapach czy smak, gdyż spełnienie wszystkich siedmiu ww. kryteriów może być trudne do osiągnięcia pomimo braku konieczności przedstawienia ich w sposób graficzny.

## **ABSTRAKCYJNA ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCA. ZNAKI NIEKONWENCJONALNE**

### **1. WSTĘP**

Z brzmienia art. 120 pwp wynika, że znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które spełnia podstawową funkcję pochodzenia, tj. nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego.

Oznaczeniem takim może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Prezentacja oznaczenia powinna być jasna, precyzyjna, kompletna, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna [zob. także rozdział I, podrozdział 3.4].

Nie istnieje zamknięty katalog dopuszczalnych oznaczeń. Jako znak towarowy może być zgłoszone każde oznaczenie, które posiada abstrakcyjną, niezależną od towarów, zdolność odróżniającą. Niemniej, w związku z nową definicją oraz w celu uporządkowania najbardziej popularnych oznaczeń, wyodrębniono następującą listę rodzajów znaków towarowych:

- znak słowny,
- znak słowno-graficzny,
- znak graficzny,
- znak przestrzenny,
- znak pozycyjny,
- deseń,
- kolor/kombinacja kolorów,
- znak dźwiękowy,
- znak ruchomy,

- znak multimedialny,
- znak holograficzny,
- znak inny.

Znakami towarowymi mogą być oznaczenia postrzegane za pomocą co najmniej jednego z pięciu zmysłów. Biorąc pod uwagę kryterium percepcji oznaczeń, wyodrębniamy dwa rodzaje oznaczeń: konwencjonalne oraz niekonwencjonalne. Do oznaczeń konwencjonalnych zaliczamy znaki słowne i znaki graficzne oraz ich kombinacje. Natomiast oznaczenia niekonwencjonalne, ze względu na ich postrzeganie za pomocą zmysłu wzroku, dzielimy na:

- oznaczenia widzialne, takie jak znaki przestrzenne, znaki pozycyjne, desenie, kolory i ich kombinacje, hologramy, oznaczenia ruchome oraz multimedialne;
- oznaczenia niewidzialne, takie jak znaki dźwiękowe, zapachowe, smakowe oraz dotykowe.

W niniejszej części poradnika omówione zostaną poszczególne rodzaje **znaków niekonwencjonalnych**.

## 2. OZNACZENIA WIDZIALNE

### 2.1. Znaki przestrzenne

W praktyce unijnej przyjmuje się, że znaki przestrzenne to znaki towarowe składające się z kształtów trójwymiarowych lub obejmujące takie kształty, na przykład pojemnik, opakowanie, sam produkt lub wygląd tych przedmiotów. Określenie „składa się” oznacza natomiast, że znaki te mogą stanowić nie tylko kształty jako takie, ale również kombinację samego kształtu wraz z innymi elementami, np. słownymi lub graficznymi.

Udzielenie prawa ochronnego na takie oznaczenie jest możliwe, pomimo że przeciętni konsumenci nie mają w zwyczaju domyślania się pochodzenia towaru na podstawie jego kształtu lub rozmiaru przy jednoczesnym braku jakichkolwiek elementów graficznych czy słownych, na co wskazał Trybunał

Sprawiedliwości [zob. wyrok ETS z dnia 7 października 2004 r., C-136/02]. Należy jednak pamiętać, że przy braku dodatkowych wyróżniających elementów słownych lub graficznych, dany kształt musi znacznie odbiegać od normy lub zwyczajów istniejących w danym sektorze [zob. także rozdział III, podrozdział 4.3.9].

Znaki przestrzenne zazwyczaj dzielą się na trzy kategorie:

- kształty niezwiązane z samymi towarami i usługami,
- kształty składające się z kształtu samych towarów lub części towarów,
- kształty opakowań lub pojemników.

### 2.1.1. Konkretna zdolność odróżniająca

Kształty niezwiązane z samymi towarami bądź usługami zazwyczaj mają charakter odróżniający. Trudniej jest natomiast stwierdzić charakter odróżniający w przypadku oznaczeń składających się z kształtu samych towarów oraz kształtów opakowań bądź pojemników, choć Trybunał stwierdził w kilku przypadkach, że przy ocenie odróżniającego charakteru trójwymiarowych znaków towarowych złożonych z kształtu samych towarów nie należy stosować bardziej rygorystycznych kryteriów [zob. wyrok z dnia 7 października 2004, C-136/02 P *Torches*]. Ich właściwości, tj. ich zdolność do przybrania formy samego produktu lub jego opakowania, w istocie budzą wątpliwości w zakresie ich charakteru odróżniającego, które nie występują w przypadku innych rodzajów znaków. Powoduje to, że trudniej jest stwierdzić charakter odróżniający, ponieważ takie znaki nie będą postrzegane przez właściwy krąg odbiorców w ten sam sposób co znaki słowne lub graficzne [zob. pkt 30 wyżej przytoczonego wyroku]. Właściwy krąg odbiorców zazwyczaj nie zakłada, jakie jest pochodzenie towarów, na podstawie ich kształtu lub kształtu ich opakowania. Dlatego przy braku elementów graficznych (w tym kolorów) lub elementów słownych dany kształt musi znacznie odbiegać od normy lub zwyczajów w danym sektorze, a z drugiej strony takie elementy graficzne lub słowne stają się decydujące dla stwierdzenia nabycia odróżniającego charakteru znaku przestrzennego, który bez nich nie mógłby zostać zarejestrowany jako znak towarowy.

W związku z tym, że zauważono duży poziom rozbieżności między kryteriami stosowanymi przez urzędy ds. ochrony własności intelektualnej w państwach




członkowskich UE w zakresie oceny wpływu innych elementów na odróżniający charakter znaku przestrzennego, który bez tych elementów zostałby uznany za pozbawiony charakteru odróżniającego, wypracowano wspólny komunikat – *Charakter odróżniający znaków trójwymiarowych (znaków przestrzennych) zawierających elementy słowne lub graficzne, kiedy sam kształt nie ma charakteru odróżniającego* (dalej zwany „dokumentem wspólnej praktyki”). Wspomniany dokument zawiera szczegółowe wytyczne, które mogą być przydatne przy ocenie znaków przestrzennych.



Po pierwsze, jeśli kształt niemający charakteru odróżniającego zawiera element, który sam w sobie posiada charakter odróżniający, jest to wystarczające, aby oznaczenie jako całość uznać za mające charakter odróżniający. Rozmiar i proporcje elementów słownych/graficznych, ich kontrast w stosunku do kształtu oraz ich faktyczne umiejscowienie na kształcie, to czynniki, które mogą mieć wpływ na postrzeganie oznaczenia przy ocenie jego charakteru odróżniającego.

#### Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

##### Rozmiar / proporcje

Charakter odróżniający	Charakter odróżniający
	
<p><b>Klasa 9:</b> bezpieczne karty pamięci cyfrowej</p>	<p><b>Klasa 14:</b> zegarki</p>
<p>Kiedy element słowny/graficzny jest wystarczająco duży, aby wyraźnie rozpoznać jego charakter odróżniający, i ma wystarczający wpływ na ogólne wrażenie, jakie wywołuje oznaczenie, oznaczenie jako całość posiada charakter odróżniający.</p>	<p>Należy również wziąć pod uwagę specyficzne realia rynku. Konsumentom mają zwyczaj identyfikowania małych elementów na niektórych towarach. Pomimo niewielkiego rozmiaru elementy słowne mogą być zidentyfikowane jako elementy odróżniające oznaczenia w sposobie jego przedstawienia.</p>

## Kontrast kolorystyczny

Charakter odróżniający	Brak charakteru odróżniającego
	
<p><b>Klasa 32:</b> woda pitna w butelkach</p>	<p><b>Klasa 28:</b> piłki do gry</p>
<p>Zastosowanie mniej kontrastujących kolorów może w dalszym ciągu być wystarczające, aby element mógł zostać uznany za mający charakter odróżniający w sposobie przedstawienia oznaczenia i wpłynąć na odróżniający charakter tego oznaczenia. Ogólna ocena będzie zależeć od tego, czy dany element ma charakter odróżniający.</p>	<p>Natomiast, jeżeli elementu nie można wyraźnie uznać za mający charakter odróżniający w w sposobie przedstawienia oznaczenia z powodu braku kontrastu, element ten nie będzie miał żadnego wpływu na ocenę odróżniającego charakteru oznaczenia, ponieważ konsumenci nie będą w stanie natychmiast rozpoznać elementu i ostatecznie odróżnić danego oznaczenia od innych oznaczeń na rynku.</p>

## Ustawienie

Charakter odróżniający	Brak charakteru odróżniającego
	
<p><b>Klasa 3:</b> kosmetyki</p>	

W niektórych sytuacjach elementy mogą być postrzegane przez konsumentów w różny sposób, ze względu na ich umiejscowienie na towarach, i tym samym mogą wpływać na ustalenie dotyczące charakteru odróżniającego.

Przy ocenie odróżniającego charakteru koloru należy wziąć pod uwagę interes ogólny polegający na tym, by nie ograniczać w sposób nieuzasadniony dostępności kolorów dla innych przedsiębiorców oferujących sprzedaż towarów lub usług tego samego rodzaju jak te, dla których wniesiono o rejestrację [zob. wyrok Trybunału z dnia 6 maja 2003 r., C-104/01 *Libertel*; wyrok ETS z dnia 24 czerwca 2004 r., C-49/02 *Heidelberger Bauchemie*].

### Przykład z dokumentu wspólnej praktyki

#### Rozmiar / proporcje

Brak charakteru odróżniającego



**Klasa 9:** karta pamięci



**Klasa 20:** krzesła

Sam fakt dodania pojedynczego koloru do kształtu towaru, przy braku jakiegokolwiek innego słownego lub graficznego elementu mającego charakter odróżniający, nie nada oznaczeniu nieodłącznego charakteru odróżniającego.

Zestawienie kolorów krzesła stanowi wyłącznie element dekoracyjny, który nie będzie uznawany za oznaczenie pochodzenia towaru.

Występują również sytuacje, gdy znak przestrzenny zawiera więcej niż jeden element spośród tych opisanych powyżej. Ponadto możliwe są przypadki, gdy co najmniej dwa z powyższych czynników mają istotne znaczenie dla określenia wpływu tych elementów na odróżniający charakter danego oznaczenia. We wszystkich sytuacjach odróżniający charakter oznaczenia będzie zależeć od ogólnego wrażenia wywoływanego przez zestawienie tych czynników i elementów.

**Przykład z dokumentu wspólnej praktyki**

Charakter odróżniający	Brak charakteru odróżniającego
	
<p><b>Klasa 30:</b> czekolada</p>	<p><b>Klasa 25:</b> buty / <b>Klasa 16:</b> opakowanie</p>
<p>Połączenie kształtu niemającego charakteru odróżniającego z elementami uznanymi za pozbawione charakteru odróżniającego może spowodować, że oznaczenie ma charakter odróżniający w całości. W tym przykładzie, nawet jeśli elementy słowne mają charakter opisowy, ich układ jako słońce lub kwiat powoduje, że oznaczenie jako całość posiada zdolność odróżniającą.</p>	<p>Nieregularne rozmieszczenie prostych figur geometrycznych na kształcie towaru należącego do klasy 16 i typowym opakowaniu obuwniczym należącym do klasy 25 nie wywiera ogólnego wrażenia mającego charakter odróżniający, ponieważ konsumenci nie będą postrzegać tego konkretnego zestawienia jako oznaczenia pochodzenia handlowego, lecz jedynie jako możliwy element zdobniczy opakowania.</p>

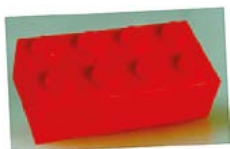
**Przykłady zarejestrowanych znaków z polskiej praktyki**

	<p><b>R.324596</b> (BZK TM SPÓŁKA z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)</p>
	<p><b>R.307660</b> (TOWARZYSTWO STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE)</p>

#### 2.1.2. Oznaczenia składające się z kształtu lub innej właściwości towaru

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 5 pwp nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru.

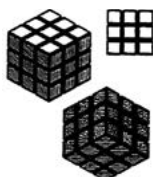
#### Przykłady oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu towaru



Wyrok TSUE z dnia 14 września 2010 r.  
w sprawie C-48/09 P



Wyrok TSUE z dnia 18 września 2014 r.  
w sprawie C-205/13



Wyrok TSUE z dnia 10 listopada 2016 r.  
w sprawie C-30/15



Wyrok SUE z dnia 31 stycznia 2018 r.  
w sprawie T-44/16

Należy zwrócić uwagę, że we *Wspólnej praktyce: Nowe rodzaje znaków* również podkreślono możliwość zastosowania powyższej przeszkody rejestracji w odniesieniu do znaków dźwiękowych, ruchomych, multimedialnych i holograficznych – w tym przypadku będzie chodziło przede wszystkim o sytuację, kiedy oznaczenie składać się będzie wyłącznie z innej właściwości, wynikającej z charakteru samych towarów, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towarów.

## 2.2. Kolor *per se*

Kolor *per se* to oznaczenie nieposiadające konkretnego kształtu ani określonych konturów. Można zatem przyjąć, że sposób przedstawienia formy tego oznaczenia jest nieograniczony. Art. 120 pwp bezpośrednio wskazuje na możliwość udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie stanowiące kolor.

### 2.2.1. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca

Trudno jest uznać, że kolory *per se* jako znaki towarowe będą spełniały funkcję przekazywania informacji o pochodzeniu towaru ze względu na ich powszechne używanie w obrocie. Są to oznaczenia częściej stosowane w celach reklamowych i marketingowych, a tym samym powinny być dostępne dla wszystkich. Ze względu na te argumenty uznaje się, że kolor *per se* nie posiada abstrakcyjnej zdolności odróżniającej, a tym samym nie może być postrzegany jako znak towarowy, co podkreśla również obecna doktryna i linia orzecznicza.

### 2.2.2. Konkretna zdolność odróżniająca

Co do zasady kolor *per se* nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej, gdyż nie służy jako sposób identyfikacji danego przedsiębiorstwa. W polskiej doktrynie występuje jednak pogląd o dopuszczalności ochrony pojedynczego koloru. Kryteria badania zdolności odróżniającej są takie same jak dla innych znaków. Oznaczenia są oceniane jako całość w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług z uwzględnieniem relewantnego kręgu odbiorców. Kolor *per se* może wyjątkowo posiadać pierwotną zdolność odróżniającą, jeżeli dana

grupa konsumentów będzie w stanie zidentyfikować towary i/lub usługi jako pochodzące od konkretnego przedsiębiorcy [zob. wyrok ETS z dnia 6 maja 2003 r., C-104/01 *Libertel Grep BV v. Benelux-Merkenbureau*]. Wyjątkiem takim mogą być bardzo charakterystyczne oznaczenia, które obejmują swym zakresem ochrony ograniczoną liczbę towarów skierowaną do odpowiedniego kręgu odbiorców. Takie przypadki są jednak bardzo rzadkie, np. kolor czarny dla mleka. Niemniej udzielenie prawa ochronnego jest uzależnione od ustalenia konkretnej zdolności odróżniającej w związku ze zgłaszanymi towarami lub usługami. Rejestracja koloru na jeden podmiot może bowiem prowadzić do zagrożenia swobody konkurencji. Dlatego też ważnym elementem badania zdolności odróżniającej takich oznaczeń jest ocena interesu publicznego, tak aby nie ograniczać dostępności używania kolorów dla swoich towarów i usług przez innych przedsiębiorców.

Przyjmuje się jednak, że kolor *per se* lub zestawienia kolorów mogą nabyć wtórną zdolność odróżniającą w wyniku używania takiego koloru do oznaczania określonych towarów lub usług. Co do zasady przyjmuje się, że nabycie wtórnej zdolności odróżniającej dotyczy głównie odcieni kolorów, podczas gdy podstawowe kolory powinny pozostać w domenie publicznej dostępne dla wszystkich podmiotów [zob. także rozdział IV – *Wtórna zdolność odróżniająca*].

#### Przykłady



**R.271601** (Orange Brand Services Limited)

Kolor pomarańczowy zarejestrowany jako krajowy znak towarowy dla usług telekomunikacyjnych



**IR644464** (Kraft Foods)

**EUTM 000031336** (Kraft Foods)

Kolor lila zarejestrowany jako wspólnotowy i międzynarodowy znak towarowy dla czekolady



**R.310678** (PLAY 3GNS)

Kolor fioletowy zarejestrowany jako krajowy znak towarowy dla usług łączności w zakresie telefonii komórkowej

## 2.3. Kombinacja kolorystyczna

### 2.3.1. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca

W większości przypadków zestawienia kolorów nie spełniają wymogu graficznej przedstawialności ze względu na brak ich jednolitości. Oznaczenie składające się z dwóch lub więcej kolorów bez jakichkolwiek ograniczeń, konturów, nie pozwoli konsumentom na powiązanie towarów opatrzonych takimi kolorami z konkretnym przedsiębiorcą. „Samo tylko zestawienie dwóch lub więcej kolorów, bez nadania im formy lub konturów, lub samo tylko wymienienie dwóch lub więcej kolorów we wszystkich możliwych do wyobrażenia formach (...) nie spełnia przesłanek dokładności i trwałości (...)” [zob. wyrok ETS z dnia 24 czerwca 2004 r., C-49/02 *Heilderberger Bauchemie*]. Zestawienia takie mogą posiadać jednak zdolność odróżniającą, jeżeli będą związane z kolorami w sposób jednolity i w określonym kształcie. W takim przypadku reprezentacja powinna jasno określać usytuowanie i proporcje kolorów ułożonych w określony sposób. Dla przykładu koło koloru zielonego umieszczone na żółtym tle może wywoływać konkretne skojarzenia i będzie postrzegane inaczej niż kolor zielony i żółty umieszczone obok siebie w równych proporcjach.

Jak wskazał Trybunał w orzeczeniu w sprawie *Heilderberger Bauchemie*, „kolory lub układy kolorów określone we wniosku o rejestrację w sposób abstrakcyjny (...) mogą stanowić znak towarowy pod warunkiem, że:

- ustalone zostanie, że kolory lub układ kolorów w kontekście, w jakim są używane, rzeczywiście prezentują się jako oznaczenia, oraz że wniosek o rejestrację zawiera dokładne dyspozycje dotyczące określonego z góry i stałego sposobu połączenia kolorów”.

### 2.3.2. Konkretna zdolność odróżniająca

Nie udziela się natomiast prawa ochronnego na oznaczenia zawierające kompozycje kolorystyczne, szczególnie w przypadkach, gdy kolor stanowi naturę produktu (np. farby, barwniki), gdy kolor ma charakter funkcjonalny lub rodzajowy (np. czerwony dla gaśnic, żółty dla usług pocztowych), czy też gdy wskazuje na charakterystykę towarów (np. pomarańczowy wskazujący na owoce).



Ponadto przeszkoda udzielenia prawa ochronnego przejawia się w taki sam sposób jak w przypadku jednego koloru, jeżeli jeden z dwóch kolorów jest naturalnym kolorem produktu bądź też jest powszechnie z nim kojarzony. Urząd, przeprowadzając badanie, bierze pod uwagę również interes ogólny, tak aby nie ograniczać innych uczestników rynku w doborze kolorów.

Każdy ze zgłoszonych znaków towarowych podlega indywidualnej ocenie z uwzględnieniem towarów i/lub usług, dla których przeznaczony jest znak, sytuacji na rynku, okoliczności używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym, a także charakterystycznych cech samego znaku towarowego.

Podobnie jak w przypadku kolorów *per se* kompozycje kolorystyczne mogą na- być wtórną zdolność odróżniającą w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług [zob. także rozdział IV – *Wtórna zdolność odróżniająca*].

#### Przykłady



#### **EUTM 006866131** (Inter Product B.V.)

Kolory niebieski (RAL 5013) i pomarańczowy (RAL 2004) zarejestrowane jako znak wspólnotowy na zaciski do dźwignia, podnoszenia i ciągnięcia (mocowania) oraz inne przyrządy



#### **EUTM 1311587** (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft)

Kolory niebieski, ciemnoniebieski i czerwony zarejestrowane dla towarów i usług z kl. 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24–28, 35–37, 41, 42

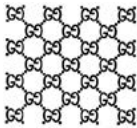
## 2.4. Deseń

Znak stanowiący deseń składa się wyłącznie z zestawu regularnie powtarzających się elementów.

Znak taki należy przedstawić w zgłoszeniu poprzez przekazanie reprodukcji (reprezentacji), ukazującej powtarzający się układ elementów. Do zgłoszenia powinien być dołączony opis wskazujący powtarzalność danych elementów oraz kolory, jeżeli występują w zgłoszeniu.

Podczas analizowania konkretnej zdolności odróżniającej przy zgłaszaniu tego rodzaju znaków należy pamiętać, że zbyt złożony, skomplikowany lub banalny projekt nie zostanie zapamiętany przez relewantny krąg odbiorców [zob. wyrok SUE z dnia 9 października 2002 r., T-36/01 *Glass pattern*]. Takie oznaczenia nie są bowiem, co do zasady, postrzegane jako znaki towarowe. Znak towarowy w postaci desena powinien nadawać się do odróżniania w obrocie towarów, dla których został zgłoszony. W takim przypadku zaskakującym może być zestawienie desena i towaru, np. deseń dla sprzętu medycznego.

### Przykłady



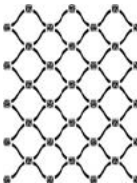
**EUTM 017869029** (GUCCIO GUCCI S.p.A.)

Znak zarejestrowany dla towarów i usług z kl. 12, 24, 35, 43



**EUTM 017608845** (ORIENTIS GOURMET)

Znak zarejestrowany dla towarów z kl. 30



**R.328414** (W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA)

Znak zarejestrowany dla towarów i usług z kl. 14, 18, 25 i 35

## 2.5. Hologramy

Znaki holograficzne, zwane również hologramami, to oznaczenia, które często pełnią funkcję zabezpieczającą lub podkreślającą autentyczność towarów (np. na płytach CD lub banknotach). Hologramy nie są bezpośrednio wskazane w przepisach ustawy pwp, jednak nie wyklucza się możliwości rejestracji takich oznaczeń pod warunkiem spełnienia przez nie warunków określonych w art. 120 pwp.

Znaki holograficzne pokazują dodatkowe efekty wizualne, do których inne typy znaków towarowych nie są zdolne. W związku z tym cechy holograficzne mogą obejmować niektóre z następujących cech:

- efekt zamiany obrazu;
- trójwymiarowy efekt objętości, np. obraz wydaje się wyskakiwać;
- głęboki trójwymiarowy efekt, np. obraz wydaje się mieć głębię;
- obracanie trójwymiarowych elementów w hologramach cyfrowych; efekty wizualizowane cyfrowo, np. na wyświetlaczu LED.

Zgodnie ze *Wspólną praktyką: Nowe rodzaje znaków* każde oznaczenie składające się z elementów posiadających cechy hologramu należy klasyfikować jako znak holograficzny. W tym zakresie hologram stanowi obraz, który zmienia swój wygląd w zależności od kąta, pod którym się na niego patrzy.

Znaki holograficzne należy przedstawić poprzez przesłanie pliku wideo (np. MP4) lub serii obrazów graficznych lub fotograficznych zawierających wszystkie ujęcia pod różnymi kątami, które służą wystarczającej identyfikacji różnych etapów efektu wizualnego.

Cechą charakterystyczną hologramu jest jego odmienny obraz w zależności od kąta patrzenia. W związku z tym jego przedstawienie na papierze nie zawsze może oddawać ruch zmiany obrazów w hologramie. W takich przypadkach wymagane może być ukazanie całego efektu w pliku wideo MP4 bądź dostarczenie opisu hologramu oraz dodatkowych fotografii wykonanych pod różnym kątem. Zgodnie z zasadami regulaminu do Traktatu singapurskiego przedstawienie znaku składa się z jednego lub kilku wizerunków znaku ukazujących cały jego efekt hologramowy ze wskazaniem rodzaju tego znaku i podania szczegółów dotyczących znaku.

#### Przykład



**EUTM 002117034 VF (VIDEO FUTUR)**

### 2.5.1. Konkretna zdolność odróżniająca

Zgodnie ze *Wspólną praktyką: Nowe rodzaje znaków* znak holograficzny, który składa się wyłącznie z elementów słownych i graficznych, nie będzie co do zasady postrzegany jako wskazanie pochodzenia handlowego, jeśli między znakiem a towarami i usługami można ustalić powiązanie. Ponadto ocena zależec będzie od efektu holograficznego i od tego, czy element słowny lub graficzny jest ze względu na swoją wielkość i usytuowanie łatwo rozpoznawalny w ramach oznaczenia.

Ogólnie ujmując, dodanie efektu holograficznego do niemających charakteru odróżniającego elementów słownych lub graficznych może nie wystarczyć, żeby nadać znakowi charakter odróżniający, jako że będzie postrzegany przez konsumenta za banalny lub ozdobny element, niezależnie od tego, czy dotyczy on zgłoszonych towarów lub usług.

Jeśli znak holograficzny składa się z elementu słownego lub graficznego, który sam w sobie ma charakter odróżniający, to – nawet jeśli elementy holograficzne dodane do tych elementów nie mają charakteru odróżniającego – uznaje się, że znak holograficzny jako całość będzie miał charakter odróżniający. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy znak holograficzny zawiera element, który nie jest zrozumiały lub który nie jest możliwy do identyfikacji, jako że nie niesie ze sobą znaczenia ani nie tworzy powiązania z towarami lub usługami. W takim przypadku uznaje się, że ma charakter odróżniający – o ile będzie mógł być rozpoznany przez konsumenta jako oznaczenie pochodzenia handlowego.

Jednakże, gdy znak holograficzny składa się z niemających charakteru odróżniającego/ opisowych/ generycznych elementów słownych lub graficznych, uznaje się, że nie ma charakteru odróżniającego.

## 2.6. Znaki pozycyjne

Znaki pozycyjne to oznaczenia zawierające element graficzny umieszczony w konkretnym miejscu na towarze. Oznaczenia takie odzwierciedlają umiejscowienie znaku towarowego na produkcie.

Taki znak należy przedstawić w zgłoszeniu poprzez przekazanie reprodukcji dokładnie ukazującej ustawienie znaku i jego rozmiar lub proporcję do stosownego towaru. Elementy niestanowiące przedmiotu wniosku o rejestrację muszą być oznaczone jako wyłączone za pomocą linii przerywanej.

Przedmiotem ochrony znaków pozycyjnych, jak sama ich nazwa wskazuje, nie jest ani grafika, ani kształt produktu lub kształt *per se*, ale obraz lub kształt w określonym położeniu na produkcie. Należy pamiętać, że takie oznaczenia muszą charakteryzować się konkretną zdolnością odróżniającą, a więc muszą być odbierane przez konsumentów jako znak towarowy, a nie tylko jako element, np. dekoracyjny, danego produktu [zob. wyrok SUE z dnia 15 czerwca 2010 r., T-547/08 *Orange colouring of the toe of a sock*]. Jeżeli znak pozycyjny będzie jedynie elementem dodatkowym, nieposiadającym cech wyróżniających, nie może on zostać uznany za znak towarowy, na który można udzielić prawa ochronnego.

#### Przykłady



**EUTM 009045907**  
(Eduard Meier GmbH)



**R.323023**  
(BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)



**EUTM 13755244**  
(Ибрахим Хамади Мезиад)

## 2.7. Znaki ruchome

Znaki ruchome to jedne z rzadziej rejestrowanych oznaczeń, które składają się zazwyczaj z sekwencji zdjęć.

Jak wskazuje jednak *Wspólna praktyka: Nowe rodzaje znaków*, w skali unijnej można zaobserwować wzrost liczby oznaczeń zawierających elementy ruchome i ruchome obrazy, wykorzystywane w ramach strategii brandingowej, w związku z tym konsumenci są bardziej skłonni postrzegać je jako oznaczenia pochodzenia handlowego.

Znak ruchomy to oznaczenie, które składa się z określonego ruchu lub zmiany ustawienia elementów znaku lub który przechodzi w taki ruch lub taką zmianę ustawienia. Określenie „składa się z” oznacza, że oprócz samego ruchu znak może również zawierać słowa, elementy graficzne, animowane postaci. Należy zauważyć, że znakiem ruchomym będzie każde oznaczenie, które nie tylko ukazuje określony ruch, ale również zmianę np. koloru czy elementów jako przejście z jednego obrazu w drugi.

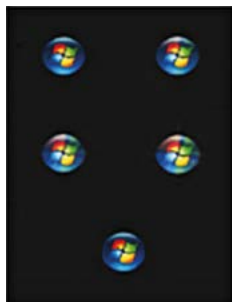
*Wspólna praktyka: Nowe rodzaje znaków* również podkreśla, że znaki ruchome nie są ograniczone do oznaczeń pokazujących ruch. Oznaczenie może także zostać zaklasyfikowane jako znak ruchomy, jeśli jest ono w stanie przedstawić zmianę pozycji elementów (np. ciąg nieruchomych obrazów – kadrów), zmianę koloru lub zmianę elementów rozumianą jako zastąpienie jednego obrazu innym.

Takie oznaczenie należy przedstawić w zgłoszeniu poprzez przekazanie pliku wideo MP4 albo za pomocą serii następujących po sobie nieruchomych obrazów, ukazującej ruch lub zmianę układu. Należy przy tym pamiętać, że przy wskazywaniu sekwencji ujęć istotne byłoby wskazanie w opisie takich elementów jak czas trwania, liczba powtórzeń czy prędkość ruchu.

Udzielenie prawa ochronnego na takie oznaczenia podlega tym samym kryteriom, co pozostałe znaki, tj. znak musi posiadać zdolność odróżniania towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług drugiego. Prezentacja graficzna lub plik wideo oraz opis co do zasady mogą być wystarczające do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

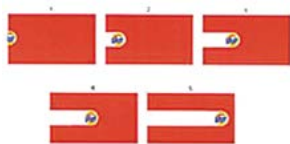
Przy znakach ruchomych należy szczególnie zwrócić uwagę, czy przeciętny odbiorca zmieniające się obrazy będzie postrzegał jako oznaczenie zdolne odróżnić towary i usługi (abstrakcyjna zdolność odróżniająca) oraz czy zawierają one elementy wyróżniające się i umożliwiające zapamiętanie znaku (konkretna zdolność odróżniająca). Prawo ochronne na oznaczenie nie zostanie udzielone, jeżeli ustalenie jego ruchu na podstawie dostarczonego opisu nie będzie możliwe. Podobnie dodanie ruchu do elementów wskazujących na właściwości towarów może zostać uznane za niewystarczające do nadania znakowi zdolności odróżniającej.

#### Przykłady



**EUTM 005910831** (Microsoft)

Znak zarejestrowany dla towarów z kl. 9, obecnie wygasły



**R.287049** (The Procter & Gamble Company)

Znak zarejestrowany dla towarów z kl. 3



**IR776498** (Bayer Consumer Care AG)

Znak zarejestrowany dla towarów z kl. 5, obecnie wygasły



**Z.503050 R.329065**

(FABRYKA FUTBOLU SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA)

Znak zarejestrowany dla towarów  
i usług z kl. 9, 35, 36, 38, 41

### 2.7.1. Konkretna zdolność odróżniająca

Konsument nie będzie postrzegać znaku ruchomego jako oznaczenia pochodzenia handlowego, jeśli znak taki nie wywrze trwałego wrażenia na konsumentcie.

Ogólnie ujmując, uznaje się, że znaki ruchome posiadają charakter odróżniający, jeśli obejmują one elementy słowne lub elementy graficzne o charakterze odróżniającym, poruszające się lub zmieniające pozycję, kolor lub elementy, nawet jeśli ruch lub zmiana pozycji nie mają same w sobie charakteru odróżniającego.

Jeśli znak ruchomy zawiera element, który nie jest zrozumiały lub który nie jest możliwy do identyfikacji, jako że nie niesie ze sobą znaczenia ani nie tworzy powiązania z towarami lub usługami, będzie uznawany za mający charakter odróżniający – o ile będzie mógł być rozpoznany przez konsumenta jako oznaczenie pochodzenia handlowego.

Jednakże, gdy znak ruchomy składa się z elementów ruchomych wytworzonych przez towary lub usługi albo związanych z nimi lub z inną istotną cechą towarów lub usług, będzie on postrzegany przez konsumenta jedynie jako element funkcjonalny towarzyszący lub służący takim towarom lub usługom. Z tego względu taki znak ruchomy będzie uznawany za niemający charakteru odróżniającego.

Jeśli znak ruchomy składa się z niemających charakteru odróżniającego/ opisowych/ generycznych elementów słownych lub graficznych, które poruszają się lub zmieniają pozycję, kolor lub elementy, uznaje się, że znak ruchomy nie ma charakteru odróżniającego, chyba że sam ruch wystarczy, żeby odwrócić uwagę od komunikatu zawartego w niemających charakteru odróżniającego/ opisowych elementach słownych lub graficznych. Nie można bowiem całkowicie wykluczyć, że konkretny ruch, który sam w sobie będzie niezwykły czy zaskakujący lub wywoła niezwykle czy zaskakujące wrażenie wizualne, będzie wystarczający, by znak ruchomy w swym ogólnym wrażeniu uznać za odróżniający.

## 2.8. Znaki multimedialne

Znak multimedialny to znak składający się z kombinacji obrazu i dźwięku lub przechodzący w kombinację obrazu i dźwięku. Określenie „składa się” oznacza,



że poza obrazem i dźwiękiem znak może również zawierać słowa, elementy graficzne itp. Takie oznaczenie należy przedstawić poprzez przekazanie pliku audiowizualnego zawierającego kombinację obrazu i dźwięku (MP4).

Znaki multimedialne są najnowszym wprowadzonym rodzajem znaków towarowych. We *Wspólnej praktyce: Nowe rodzaje znaków* wskazuje się, że jeśli chodzi o znaki multimedialne, można zaobserwować wzrost liczby oznaczeń łączących w sobie obraz i dźwięk, które wykorzystywane są jako część strategii brandingowej, w związku z tym konsumenci są bardziej skłonni postrzegać je jako oznaczenia pochodzenia handlowego.

Zgodnie ze *Wspólną praktyką: Nowe rodzaje znaków* każde oznaczenie składające się z połączenia elementów obrazowych i dźwiękowych należy klasyfikować jako znak multimedialny.

Warto pamiętać o istotnych kwestiach, jak np.:

- znaków multimedialnych nie można przedstawić w postaci zestawienia nieruchomych obrazów z dodaniem nośnika audio czy też za pomocą dwóch nośników, z których jeden zawiera plik audio, a drugi plik graficzny;
- nie ma potrzeby załączania opisu znaku dla znaków multimedialnych, ponieważ samo przedstawienie znaku towarowego określa przedmiot ochrony;
- znaki multimedialne są przedmiotem badania, w zakresie ewentualnych przeszkód do rejestracji znaku, analogicznie do pozostałych znaków towarowych.

Podobnie jak przy znakach ruchomych, należy zwrócić szczególną uwagę, czy przeciętny odbiorca będzie postrzegał zmieniające się obrazy wraz z dźwiękiem jako znak towarowy, a więc czy zawierają one elementy wyróżniające się i umożliwiające zapamiętanie znaku za pomocą jednego aktu poznawczego. Znaki multimedialne zawierające zbyt dużą ilość elementów, a także łączące się nierozzerwalnie z towarem czy też opisujące ich właściwości, mogą być przedmiotem odmowy udzielenia prawa ochronnego z powodu braku abstrakcyjnej albo konkretnej zdolności odróżniającej.

Przykłady**EUTM 017279704** (IFORI)

Znak zarejestrowany dla usług z kl. 45

**R.329051** (FABRYKA FUTBOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA)

Znak zarejestrowany dla towarów i usług z kl. 9, 35, 36, 38, 41

**2.8.1. Konkretna zdolność odróżniająca**

*We Wspólnej Praktyce:* Nowe rodzaje znaków ogólnie wskazano, że jeśli co najmniej jeden element znaku multimedialnego (dźwięk lub obraz) posiada sam przez się charakter odróżniający, uznaje się, że znak towarowy jako całość również ma charakter odróżniający. Tak będzie w przypadku, gdy znak multimedialny obejmuje element, który nie jest zrozumiały lub który nie jest możliwy do identyfikacji, jako że nie niesie ze sobą znaczenia, pod warunkiem, iż konsument jest w stanie go rozpoznać. Należy zwrócić jednak uwagę, że konsument nie będzie postrzegać znaku multimedialnego jako oznaczenia pochodzenia handlowego, jeśli znak taki nie wywrze trwałego wrażenia na konsumentach.

Zasadniczo za nie mający charakteru odróżniającego będzie uznawany znak multimedialny łączący niemające charakteru odróżniającego/ opisowe/ generyczne obrazy z dźwiękami i ruchem pozbawionymi charakteru odróżniającego.

### 3. OZNACZENIA NIEDAJĄCE SIĘ POSTRZEGAĆ WIZUALNIE

#### 3.1. Znaki dźwiękowe

Znaki dźwiękowe stanowią popularną kategorię znaków towarowych, przez które rozumiane są nie tylko melodie, ale również sygnały dźwiękowe, onomatopeje, okrzyki itp. Art. 120 pwp wprost wskazuje na możliwość ochrony tego typu znaków.

Znak towarowy powinien być reprezentowany w rejestrze w sposób umożliwiający właściwym organom i społeczeństwu określenie jasnego i precyzyjnego przedmiotu ochrony przyznanej uprawnionemu. W związku z tym konieczne jest zarejestrowanie oznaczenia w dowolnej odpowiedniej formie przy użyciu ogólnie dostępnych technologii, pod warunkiem że oznaczenie może być przedstawione w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Tym samym znak dźwiękowy może być przedstawiony przez przesłanie pliku audio odtwarzającego dźwięk lub przez dokładne odwzorowanie dźwięku w notacji muzycznej. Zgodnie z powyższym każdy znak reprezentowany w pliku audio i zawierający jeden lub więcej dźwięków, niezależnie od rodzaju zawartego w nim dźwięku (np. elementy słowne postrzegane w dźwięku, dźwięk w naturze, dźwięk zwierząt, melodia itp.), należy klasyfikować jako znak dźwiękowy.

Zgodnie z wyrokiem w sprawie *Sieckmann* kryteria prezentacji graficznej dla znaków dźwiękowych są spełnione, gdy znak jest przedstawiony w postaci pięciolinii podzielonej na takty, na której umieszczony jest w szczególności klucz muzyczny, nuty, pauzy, które określają rzeczywistą wartość nut [zob. wyrok ETS z dnia 12 grudnia 2002 r., C-273/00]. Uznaje się, że formą przedstawieniową dźwięku może być tradycyjna notacja muzyczna w postaci pięciolinii z odpowiednimi znakami, które pozwalają określić melodię.

Ponadto w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 27 listopada 2003 r., C-283/01 *Shield Mark*, w odniesieniu do dokładnej reprezentacji dźwięku w notacji muzycznej, stwierdzono, że „pięciolinia podzielona na takty, na której widnieją w szczególności klucz, nuty i pauzy, których forma (w przypadku nut: cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka, szesnastka itp.; w przypadku pauz: pauza cało-

nutowa, pauza półnutowa, pauza ćwierćnutowa, pauza ósemkowa itp.) określa względną wartość, a w danym wypadku, znaki chromatyczne (krzyżyk, bemol, kasownik) – przy czym cała ta notacja określa wysokość i długość dźwięków – może stanowić wierny obraz ciągu dźwięków, które tworzą melodię będącą przedmiotem wniosku o rejestrację. Taki rodzaj przedstawienia graficznego odpowiada wymogom wynikającym z orzecznictwa Trybunału, zgodnie z którym przedstawienie to powinno być jasne, precyzyjne, samo w sobie zupełne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne”.

Przy zgłaszaniu znaków dźwiękowych warto również zwrócić uwagę na następującą kwestię:

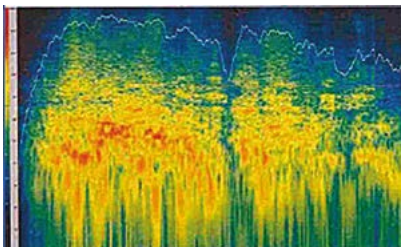
- długość nagrania nie jest określona przepisami prawa, należy jednak pamiętać, że znak ma być postrzegany i zapamiętany przez odbiorcę za pomocą jednego aktu poznawczego; nagranie zbyt krótkie lub zbyt długie może nie spełniać tego warunku.

### Przykłady



**R.238511** (Gmina Miejska Kraków)

Znak zarejestrowany dla usług  
z kl. 35



**EUTM 005170113** „ryk lwa”  
(Metro-Goldwyn-Mayer)

Znak zarejestrowany dla towarów  
i usług z kl. 9, 38, 41, 42



Zgodnie ze *Wspólną praktyką*: Nowe rodzaje znaków każde oznaczenie, które składa się wyłącznie z dźwięku lub kombinacji dźwięków, niezależnie od rodzaju dźwięku w nim zawartego (np. elementów słownych odbieranych w warstwie

dźwiękowej, odgłosów przyrody, dźwięków wydawanych przez zwierzę, melodii itd.), należy klasyfikować jako znak dźwiękowy. Jeśli znak dźwiękowy został przedstawiony za pomocą zapisu muzycznego, przedstawienie to musi obejmować pięciolinię podzieloną na takty i zawierającą w szczególności klucz i nuty, które są konieczne do odtworzenia melodii. Tempo lub szybkość melodii oraz instrumenty są jedynie elementami fakultatywnymi, ale mogą mieć znaczenie przy zastrzeganiu pierwszeństwa znaków lub w ramach badania podobieństwa oznaczeń.

Podsumowując, należy podkreślić, że odpowiednią reprezentacją znaków dźwiękowych będzie albo plik audio, albo zapis nutowy. Pozostałe sposoby przedstawiania, takie jak onomatopeje, pojedyncze nuty czy wyłącznie sonogramy mogą nie zostać dopuszczone jako właściwa reprezentacja znaków dźwiękowych. We wszystkich przypadkach przedstawienia te nie pozwalają w wystarczającym stopniu właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony.

Znakiem towarowym dźwiękowym nie są bowiem oznaczenia wyrażone jedynie przez słowny opis w postaci prostej onomatopei, np. „Grrrr!”. Jak wskazał TSUE, występuje rozbieżność między samą onomatopeją w formie, w jakiej jest wymawiana, a rzeczywistym dźwiękiem lub odgłosem albo ciągiem dźwięków lub odgłosów, które niejako imituje ona fonetycznie [zob. wyrok TSUE z dnia 27 listopada 2003 r., C-283/01 *Musical notation*]. Podobnie, opis zawierający nuty utworu muzycznego, np. „pierwsze dziewięć taktów kompozycji «Für Elise»”, lub słowny opis dźwięku, np. „dźwięk piania koguta”, nie jest wystarczająco dokładny i nie pozwala na ustalenie zakresu wnioskowanej ochrony.

Wreszcie, „ciąg nut bez innych uściśleń, taki jak «mi, dis, mi, dis, mi, si, re, do, la», nie stanowi graficznego przedstawienia. Taki opis bowiem, który nie jest ani jasny, ani precyzyjny, ani sam w sobie zupełny, nie pozwala w szczególności na określenie wysokości ani długości dźwięków, które tworzą melodię będącą przedmiotem wniosku o rejestrację i które stanowią podstawowe parametry poznania tej melodii, a zatem parametry zdefiniowania samego znaku towarowego” [zob. wyrok C-283/01 *Musical notation*].

### 3.1.1. Konkretna zdolność odróżniająca

Zgodnie ze *Wspólną praktyką: Nowe rodzaje znaków*, gdy dźwięk odbierany w ramach znaku towarowego dźwiękowego składa się z jednej nuty, szeregu nut lub melodii, uznaje się, że ma on charakter samoistnie odróżniający, o ile będzie mógł być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako oznaczenie pochodzenia handlowego. Podobnie będzie w sytuacji, gdy dźwięk odbierany w ramach znaku towarowego dźwiękowego obejmuje dźwięk niezwiązany z towarami lub usługami objętymi zgłoszeniem – co do zasady uznaje się, że ma on charakter odróżniający, o ile dźwięk będzie mógł być rozpoznany przez konsumenta jako oznaczenie pochodzenia handlowego.

Decydujące znaczenie ma percepcja konsumenta także w sytuacji, gdy element mówiony odbierany w ramach znaku towarowego dźwiękowego nie jest zrozumiały lub nie można go zidentyfikować jako słowo.

Tym samym uznaje się, że znak dźwiękowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w sytuacjach, gdy:

- składa się z dźwięków wytworzonych przez towary lub usługi albo związanych z nimi lub z inną istotną cechą towarów lub usług (będzie on postrzegany przez konsumenta jedynie jako atrybut funkcjonalny);
- składa się z nut, połączenia nut, tonów lub melodii, a dźwięk nie ma pewnej siły wywoływania skojarzeń i konsument nie rozpoznałby go jako oznaczenia pochodzenia handlowego;
- składa się z niemających charakteru odróżniającego/ opisowych/ generycznych elementów słownych wymawianych w sposób wyraźny, bez jakichkolwiek charakterystycznych lub niezwykłych elementów dźwiękowych;
- zawiera pozbawiony charakteru odróżniającego element słowny, któremu towarzyszy również nie mający charakteru odróżniającego element dźwiękowy.

### 3.2. Znaki inne

Ani regulacje unijne, ani ustawa pwp nie przewidują zamkniętego katalogu rodzaju oznaczeń, które można zgłaszać jako znak towarowy. Dlatego, jeżeli

zgłoszony znak towarowy nie odpowiada żadnemu z wyżej przedstawionych rodzajów znaków, zgłaszający może ubiegać się o prawo ochronne na znak inny.

Takie oznaczenie musi spełniać warunki określone w art. 120 pwp, tj. musi być przedstawione w odpowiedniej formie przy użyciu powszechnie dostępnej technologii. Znak ten musi również nadawać się do odtworzenia w rejestrze w sposób wyraźny, precyzyjny, odrębny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwałe i obiektywny celem umożliwienia właściwym organom i społeczeństwu jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi znaku.

W przypadku znaków innych istotne jest załączenie opisu zgodnego z reprezentacją oznaczenia. Należy również wskazać, że takiego oznaczenia nie można określić na podstawie ww. rodzajów znaków. Przykładem znaków innych może być np. zapach, smak lub znak dotykowy.

#### 3.2.1. Znaki zapachowe

Znaki zapachowe to oznaczenia postrzegane zmysłem węchu. Dopuszczalne jest udzielenie prawa ochronnego na znaki zapachowe, o ile spełniają one warunki podane w art. 120 pwp. Niemniej jednak, obecnie nie udziela się prawa ochronnego na znaki zapachowe, ponieważ nie jest możliwe określenie ich przedmiotu ochrony w jasny i precyzyjny sposób z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii.

W orzecznictwie dominuje pogląd, że z uwagi na brak w pełni adekwatnych środków technicznych do przedstawienia oznaczeń zapachowych rejestracja takich znaków jest wątpliwa. Trybunał stwierdził, że ani wzór chemiczny zapachu, ani opis słowny lub próbka zapachowa nie spełniają wymaganych kryteriów przedstawienia znaku towarowego [zob. wyrok ETS z dnia 12 grudnia 2002 r., C-273/00]. Próbka zapachu nie jest wystarczająco stabilna i wytrzymała, aby zagwarantować trwałość znaku towarowego. Innymi słowy: wymóg graficznej przedstawialności nie zostanie spełniony poprzez formułę chemiczną, opis słowny lub też próbkę zapachową.

Podczas oceny znaków zapachowych pojawia się często zarzut braku samodzielności względem towaru. Uznaje się, że to sam zapach powinien być przedmiotem wniosku o udzielenie prawa ochronnego. Dlatego też za znak

towarowy nie może być uznany produkt, który emituje zapach. Potwierdzenie znajduje tutaj odmowa udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie zapachowe przedstawiające obraz truskawki, gdyż przedstawia tylko owoc, który wydziela zapach, a nie sam zapach [zob. wyrok SPI z dnia 27 października 2005 r., T-305/04]. Warto również zauważyć, że zapachy naturalne nie powinny być wyłączane z domeny publicznej podobnie jak znaki rodzajowe. Ponadto oznaczenia zapachowe tzw. funkcjonalne, które pełnią określoną funkcję, powinny być dostępne dla wszystkich przedsiębiorców.

### Przykłady

Zapach kwiatu konwalii	<b>Z.220307</b> (postępowanie umorzony przez Urząd)
Zapach świeżo ściętej trawy – The smell of fresh cut grass	<b>EUTM 000428870</b> (zgłoszenie zarejestrowane / wygasłe prawo ochronne)
Graficzna reprezentacja specjalnego zapachu: nuta trawiastej zieleni, cytrus (bergamot, cytryna), róż kwiatowy (zapach pomarańczy, hiacyntu), piżmo	<b>EUTM 000521914</b> (zgłoszenie odrzucone)

### 3.2.2. Znaki smakowe

Znaki smakowe to oznaczenia odbierane zmysłem smaku. Niewątpliwie jest to dość nowa forma oznaczeń, która podobnie jak znaki zapachowe, nie będzie mogła obecnie być chroniona, gdyż określenie ich przedmiotu ochrony w jasny i precyzyjny sposób z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii nie jest na ten czas możliwe. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że zwykły opis tego rodzaju oznaczenia nie jest wystarczający do spełnienia kryteriów wskazanych w wyroku *Sieckmanna*.

Uznaje się, że tego rodzaju oznaczenia powinny być dostępne dla każdego przedsiębiorcy i nie pełnią funkcji odróżniającej. „Każdy producent produktów takich jak preparaty farmaceutyczne jest uprawniony do dodania sztucznego smaku truskawek do tych produktów w celu ukrycia nieprzyjemnego smaku (...), co więcej jest mało prawdopodobne, aby smak był postrzegany przez konsumentów



jako znak towarowy” [zob. orzeczenie II Izby Odwoławczej OHIM (obecnie EUIPO) z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie R120/2001-2 *The taste of artificial strawberry flavour*]. Smak podlega subiektywnej ocenie, co powoduje, że porównanie jednego smaku do drugiego będzie często niemożliwe. W wielu przypadkach rozróżnienie, czy smak jest naturalny, czy też wytworzony fabrycznie może być bardzo utrudnione. Z kolei warto się zastanowić, czy smak, np. napoju coli, będzie rozpoznawalny jako znak towarowy posiadający odróżniający charakter. Należy jednak zauważyć, że w przypadku tego typu znaków konsumenci poznają smak dopiero po dokonaniu zakupu.

### Przykład

Smak pomarańczy dla leków antydepresyjnych

**EUTM 003065539**  
(zgłoszenie odrzucone)

### **3.2.3. Znaki dotykowe**

Znaki dotykowe to oznaczenia odbierane za pomocą zmysłu dotyku, ze względu na charakter swojej powierzchni. To jedne z najrzadziej zgłaszanych znaków towarowych. Obecnie na takie znaki nie są udzielane prawa ochronne, gdyż określenie ich przedmiotu ochrony w jasny i precyzyjny sposób z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii jest z reguły niemożliwe.

Niektóre towary bądź ich opakowania mogą być tworzone w taki sposób, aby wywoływać konkretne wrażenia dotykowe, nadające specyficzne cechy odróżniające je od innych konkurencyjnych towarów na rynku. Podobnie jak przy znakach zapachowych i smakowych trudnością w udzieleniu prawa ochronnego na taki znak jest ich przedstawienie w rejestrze za pomocą ogólnie dostępnej technologii.

Przykładem takiego znaku może być zarejestrowane w Niemieckim Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych oznaczenie dla napojów alkoholowych, które jest nazwą spółki UNDERBERG zapisaną alfabetem Braille’a.

### Przykład



**No. 30259811** (UNDERBERG)

## KONKRETNA ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCA

### 1. WSTĘP

Podstawową, konstytutywną funkcją znaku towarowego jest wskazywanie pochodzenia towaru/usługi – identyfikacja przedsiębiorcy. Chodzi o to, aby w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego odbiorcy mogli postrzegać znak towarowy jako oznaczenie, według którego można towar bądź usługę zidentyfikować co do pochodzenia z określonym przedsiębiorcą. Dlatego też oznaczenie, by móc pełnić funkcję znaku towarowego, musi posiadać zdolność odróżniającą.

Wyróżnia się abstrakcyjną i konkretną zdolność odróżniającą. Stwierdzenie, że oznaczenie posiada abstrakcyjną zdolność odróżniającą nie przesądza jeszcze o zdolności rejestracyjnej znaku, aczkolwiek jest niezbędnym warunkiem do przeprowadzenia dalszych badań. Nawet jeśli oznaczenie posiada zdolność odróżniającą *per se*, może zostać wyłączone z rejestracji ze względu na potrzebę ochrony interesu o charakterze ogólnym, polegającym na pozostawieniu danego oznaczenia w domenie publicznej [por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 566]. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca sprowadza się w istocie do oceny, czy dane oznaczenie może pełnić funkcję identyfikacyjną, rozumianą jako możliwość przekazania odbiorcy informacji o pochodzeniu towaru, niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest to towar.

Konkretną zdolność odróżniającą zdefiniować można jako ogół cech oznaczenia pozwalający wyróżnić dany towar lub usługę na rynku (zdolność wyróżniająca) na tle towarów lub usług identycznych lub podobnych pochodzących z innego źródła (przedsiębiorstwa).

Stwierdzenie przez Urząd, że oznaczenie nadaje się do odróżniania towarów bądź usług pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa, nie oznacza automatycznie, że takie oznaczenie posiada konkretną zdolność odróżniającą dla określonych towarów i usług.

Artykuł 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 pwp określa, że na oznaczenia, które nie nadają się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone (tj. nieposiadające znamion odróżniających względem tych towarów, a więc pozbawione zdolności wyróżniającej – niedystynktywne), nie udziela się praw ochronnych. Oznaczenia pozbawione takiej zdolności nie mogą więc być chronione w charakterze znaku towarowego.

Następnie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 w pkt 3–4 pwp wymienia inne grupy oznaczeń, również pozbawione charakteru odróżniającego względem towarów, na które nie udziela się praw ochronnych. Charakteru takiego pozbawione są (z zastrzeżeniem art. 130 pwp) oznaczenia składające się wyłącznie z elementów:

- mogących służyć do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności – tzw. oznaczenia opisowe (129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp);
- które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp).

Przy dokonywaniu oceny zdolności odróżniającej należy pamiętać, że kwalifikacja znaku towarowego do jednej z powyżej wskazanych kategorii nie eliminuje bynajmniej możliwości uznania, że należy ono również do którejś z pozostałych. Jedno oznaczenie może bowiem spełniać kryteria więcej niż jednej z tych grup [zob. wyrok ETS z dnia 26 października 2000 r., T-345/99 *Trustedlink*].

Należy zauważyć, że wskazane w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1–4 pwp przypadki braku zdolności odróżniającej nie mają jednolitego charakteru. O ile bowiem oznaczenia pozbawione abstrakcyjnej zdolności odróżniającej zostają wyłączone z rejestracji ze względu na niemożność spełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego (129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp), o tyle przyczyna wyłączenia oznaczeń informacyjnych i wyrażeń językowych oraz innych używanych powszechnie w obrocie (129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3–4 pwp) jest zupełnie inna. Jak wyraźnie podnosi się w doktrynie i orzecznictwie, oznaczenia te powinny pozostać wolne ze względu na ochronę interesów konkurentów, niezależnie od tego, czy posiadają lub mogą posiadać zdolność odróżniającą [K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisa, Warszawa 2012, str. 577]. Nie udziela się także ochrony na oznaczenia, któ-

re nie będą postrzegane przez konsumentów jako znaki towarowe w stosunku do konkretnych towarów i usług, a więc oznaczenia niedystynktywne (art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 pwp), najczęściej z uwagi na ich banalny charakter.

W ocenie konkretnej zdolności odróżniającej znaków słowno-graficznych podstawowe znaczenie ma *Wspólna praktyka w zakresie charakteru odróżniającego – znaków graficznych zawierających słowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru odróżniającego* (dalej zwana „Wspólną praktyką w zakresie charakteru odróżniającego”)<sup>2</sup>.

## 2. KRYTERIA OCENY ZDOLNOŚCI ODRÓŻNIAJĄCEJ

Znak towarowy, by mógł zostać zarejestrowany, powinien w chwili zgłoszenia do Urzędu Patentowego posiadać dostateczne znamiona odróżniające, czyli tzw. pierwotną zdolność odróżniającą, charakteryzującą się tym, że oznaczenie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone w dacie zgłoszenia znaku. Urząd bada zdolność odróżniającą znaku towarowego w postaci zgłoszonej. Nie bada zaś, w jaki sposób znak ten jest rzeczywiście używany w obrocie gospodarczym przez zgłaszającego.

Ocena zdolności odróżniającej oznaczenia powinna być dokonywana z uwzględnieniem towarów bądź usług, które mają być sygnowane tym oznaczeniem, warunków obrotu oraz z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców [zob. wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2001 r., II SA 3446/01; wyrok ETS z dnia 29 kwietnia 2004 r., C-456/01 i C-457/01].

Oceny istnienia zdolności odróżniającej dokonuje się z punktu widzenia relewantnego odbiorcy towarów bądź usług. Kluczowe znaczenie przy ustalaniu relewantnego odbiorcy towaru ma przyjęty w unijnym orzecznictwie model przeciętnego konsumenta, który jest osobą rozsądną, dobrze (należyście) poin-

<sup>2</sup> Wspólna praktyka została przyjęta przez urzędy własności przemysłowej państw członkowskich UE oraz EUIPO. Polska wdrożyła wskazaną praktykę z dniem 15 stycznia 2021 r. Komunikat dostępny na stronie Urzędu Patentowego: <https://uprp.gov.pl/pl/konwergencja/znaki-towarowe/wspolny-komunikat-dotyczacy-wspolnej-praktyki-w-zakresie-charakteru-odrozniajacego-znakow-graficznych-zawierajacych-slowa-o-charakterze-opisowym-pozbawione-charakteru-odrozniajacego>.

formowaną, ostrożną i spostrzegawczą [zob. wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r., C-218/01]. Co do zasady przyjmuje się, że chodzi o przeciętnego odbiorcę określonych towarów. Krąg ten tworzą w większości przypadków konsumenci, ale odbiorcami docelowymi pewnych towarów lub usług mogą być także odbiorcy profesjonalni. Wynika to z faktu, że poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców przy zakupie towarów może być zróżnicowany w zależności od rodzaju lub wartości danego towaru. W wypadku towarów i usług specyficznych lub drogich poziom uwagi przeciętnych odbiorców jest na ogół wyższy niż w przypadku towarów bieżącej konsumpcji [zob. wyrok SPI z dnia 13 czerwca 2007 r., T-441/05].

Co do zasady ocena istnienia zdolności odróżniającej różnych rodzajów oznaczeń powinna być dokonywana według tych samych kryteriów. Jednakże to samo kryterium oceny zdolności odróżniającej nie wyłącza sytuacji, w której dla poszczególnych form przedstawieniowych znaków towarowych stopień percepcji odbiorcy towarów może być różny. Odbiorcy nie są przyzwyczajeni, aby niektóre specyficzne formy przedstawieniowe (np. kształt opakowania pozbawiony elementów słownych lub graficznych) traktować w sposób naturalny jako nośniki informacji o pochodzeniu towaru. O ile sam poziom wymaganej zdolności odróżniającej powinien być identyczny w stosunku do wszelkich oznaczeń, o tyle poziom percepcji odbiorcy konieczny dla stwierdzenia owej zdolności może być w przypadku pewnych kategorii oznaczeń usytuowany na poziomie wyższym niż standardowy ze względu na nietypowość oznaczeń.

Zasadniczo ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego dla konkretnego towaru powinna uwzględniać zwykłe warunki obrotu, a więc aktualną możliwość pełnienia przez znak funkcji wskazywania na pochodzenie towaru. Decydujące znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności wyznaczających aktualny stan rynku znak może stanowić dla kupującego wskazówkę pochodzenia towaru bądź usługi. Na aktualną zdolność znaku towarowego do pełnienia funkcji odróżniającej mają wpływ między innymi takie okoliczności jak: rodzaj towaru, czy są to towary powszechnego użytku przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców bądź czy są to towary specjalistyczne adresowane do wąskiego kręgu odbiorców, jak również typ kupujących, dla których towar jest przeznaczony, oraz sposób dystrybucji towarów.

Jednakże zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-323/05 przy badaniu zdolności odróżniającej oznaczeń nie wystarczy brać pod uwagę tylko aktualnej przydatności oznaczenia do opisu cech towaru lub usług, ale także potencjalną. W wyroku TSUE z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie T-307/07 Trybunał podkreślił, że nie ma znaczenia, że określenie nie jest obecnie używane do opisu przedmiotowych towarów i usług, jeżeli można przewidzieć, że będzie temu służyło w przyszłości. Terminy ogólnoinformacyjne, wskazujące na główne lub dodatkowe cechy towarów/usług, powinny być wolne i dostępne dla ogółu społeczności.

Przedmiotem oceny istnienia zdolności odróżniającej jest zawsze oznaczenie jako całość. Nie ma zatem znaczenia przy znakach składających się z wielu elementów, że poszczególne elementy nie mają zdolności odróżniającej, jeżeli znak złożony będzie oceniony jako wyróżniająca się kompozycja posiadająca dostateczne znamiona odróżniające – zdolność odróżniającą. Przyjmuje się zatem, że znaki towarowe zawierające elementy opisowe lub zwyczajowe mogą posiadać minimalną zdolność odróżniającą ze względu na dodatkowy charakterystyczny element, np. dodatkowy wyróżniający się komponent graficzny.

#### Przykład ze Wspólnej praktyki w zakresie charakteru odróżniającego



kl. 29

Przy ocenie zdolności odróżniającej znaku towarowego należy więc zwrócić uwagę, że oznaczenie powinno być samo w sobie na tyle charakterystyczne, aby mogło identyfikować towar i zapewniać kupującemu możliwość dokonania wyboru za pomocą tego oznaczenia, bez konieczności ustalania pochodzenia towaru drogą okrężną (np. przez szukanie nazwy usługodawcy).

Ponadto uwzględnia się interesy innych podmiotów prowadzących taką samą działalność gospodarczą. Przyznanie zdolności odróżniającej nie może służyć monopolizacji przez jednego przedsiębiorcę oznaczeń należących do domeny publicznej [zob. wyrok NSA z dnia 30 marca 2006 r., II GSK 15/05].

### **3. OZNACZENIA NIENADAJĄCE SIĘ DO ODRÓŻNIANIA W OBROCIE TOWARÓW WSKAZANYCH W ZGŁOSZENIU – OZNACZENIA NIEDYSTYNKTYWNE**

Wskazane w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 pwp oznaczenia pozbawione zdolności odróżniającej są to nienadające się do odróżnienia znaki, które nie posiadają żadnych charakterystycznych elementów, które pozwalałyby odbiorcom zindywidualizować źródło komercyjnego pochodzenia danych towarów lub usług w obrocie.

Takimi niedystyntywnymi oznaczeniami mogą być banalne, opisowe albo zwyczajowo używane w obrocie znaki słowne, które nie są postrzegane przez konsumentów jako znaki towarowe.

Należy jednak pamiętać, że także znaki słowno-graficzne mogą zostać uznane za pozbawione charakteru odróżniającego.

*We Wspólnej praktyce w zakresie charakteru odróżniającego* wskazano, że na ogół elementy słowne o charakterze opisowym/pozbawione charakteru odróżniającego przedstawione podstawowym/standardowym krojem pisma, literami lub odręcznym krojem pisma – z efektami czcionki lub bez (pogrubienie, kursywa) – nie mogą zostać zarejestrowane, jako pozbawione charakteru odróżniającego. W przypadku gdy standardowe kroje pisma zawierają elementy grafiki jako część liter, elementy te muszą mieć wystarczający wpływ na znak jako całość, aby nadać mu charakter odróżniający. Znak może zostać zarejestrowany, jeżeli elementy te są wystarczające do odwrócenia uwagi konsumenta od opisowego znaczenia elementu słownego lub mogą wywrzeć trwałe wrażenie odnośnie do znaku. Ponadto dodanie znaków interpunkcyjnych lub innych symboli powszechnie stosowanych w handlu na ogół nie nadaje charakteru odróżniającego oznaczeniu składającemu się z elementów słownych o charakterze opisowym/pozbawionych charakteru odróżniającego.

*Wspólna praktyka w zakresie charakteru odróżniającego* jednocześnie podkreśla, że samo „dodanie” pojedynczego koloru do elementu słownego o charakterze opisowym/pozbawionego charakteru odróżniającego – do samych liter albo w tle – nie będzie wystarczało do nadania znaku charakteru odróżniającego. Wykorzystywanie kolorów jest powszechne w handlu i nie będzie postrzegane jako oznaczenie wskazujące na pochodzenie.

W odniesieniu do wpływu rozmieszczenia pozbawionych charakteru odróżniającego elementów słownych w przedstawieniu znaku towarowego we *Wspólnej praktyce w zakresie charakteru odróżniającego* zwracano uwagę, iż na ogół fakt, że elementy słowne są rozmieszczone pionowo, do góry nogami lub w jednym wierszu albo w większej liczbie wierszy, nie wystarczy, by nadać oznaczeniu charakter odróżniający w minimalnym wymaganym stopniu, niezbędnym do rejestracji.

Sposób rozmieszczenia elementów słownych może jednak nadać oznaczeniu charakter odróżniający, gdy rozmieszczenie to ma taki charakter, że przeciętny konsument raczej skupia się na nim niż od razu dostrzega przesłanie opisowe.

Co do zasady oznaczeniami pozbawionymi zdolności odróżniającej są proste elementy graficzne, spełniające definicję znaku towarowego (mają abstrakcyjną zdolność odróżniającą), których odbiorcy nie traktują jako znaki towarowe wskazujące na pochodzenie towaru ze względu na ich banalność. Przykładem tego rodzaju oznaczeń mogą być proste formy przestrzenne lub formy graficzne, takie jak podstawowe figury geometryczne (linia, koła, prostokąt), które nie niosą za sobą dla konsumentów żadnych informacji o pochodzeniu towarów, dlatego też nie są postrzegane jako znaki towarowe

Z powyższych powodów również we *Wspólnej praktyce w zakresie charakteru odróżniającego* wskazano, że jest mało prawdopodobne, aby zarejestrowane jako znak towarowy były elementy słowne o charakterze opisowym/pozbawione charakteru odróżniającego w połączeniu z prostymi kształtami geometrycznymi, takimi jak: punkty, linie, odcinki, okręgi, trójkąty, kwadraty, prostokąty, równoległoboki, pięciokąty, sześciokąty, trapezy i elipsy, w szczególności gdy wyżej wymienione kształty są użyte jako obramowanie lub obwódka, chyba że ich przedstawienie, układ lub połączenie z innymi elementami tworzy całościowe wrażenie, które jest w wystarczającym stopniu odróżniające.

Jednakże, gdy dodany element graficzny sam w sobie ma charakter odróżniający oraz wyraźnie rozpoznawalny w oznaczeniu z powodu swoich rozmiarów, nawet jeśli zostanie dodany do elementu słownego pozbawionego takiego charakteru odróżniającego, znak jako całość będzie miał charakter odróżniający, a więc będzie mógł zostać zarejestrowany.




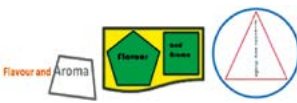




Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie ze *Wspólną praktyką w zakresie charakteru odróżniającego* uważa się, że element graficzny ma charakter opisowy lub jest pozbawiony charakteru odróżniającego, także w przypadku gdy:

- jest realistycznym przedstawieniem towarów lub usług;
- składa się z symbolicznego/stylizowanego przedstawienia towarów lub usług, które nie odbiega znacząco od powszechnie wykorzystywanego przedstawienia tych towarów i usług.

We *Wspólnej praktyce w zakresie charakteru odróżniającego* podkreślono również, że element graficzny, który nie stanowi przedstawienia towarów i usług, ale ma bezpośredni związek z właściwościami towarów i usług, nie będzie nadawał oznaczeniu charakteru odróżniającego, chyba że jest w wystarczającym stopniu stylizowany. To samo dotyczy elementów graficznych powszechnie lub zwyczajowo wykorzystywanych w handlu w odniesieniu do towarów lub usług objętych zgłoszeniem – nie nadają one całemu oznaczeniu charakteru odróżniającego.

### Przykłady ze *Wspólnej praktyki w zakresie charakteru odróżniającego*

Znaki pozbawione charakteru odróżniającego	Znaki o charakterze odróżniającym
<p>1.</p> 	
<p>2.</p> 	
<p>3.</p> 	

Przykłady z orzecznictwa

**Znaki unijne – oznaczenia niedystynktywne**

	Wyrok SPI z dnia 30 września 2009 r., T-75/08, kl. 14, 18, 25
	Wyrok SPI z dnia 29 września 2009 r., T-139/08, kl. 14, 18, 25
	Wyrok SPI z dnia 21 października 2008 r., T-73/06, kl. 18
	Wyrok SPI z dnia 12 września 2007 r., T-304/05, kl. 33
	Wyrok SUE z dnia 5 kwietnia 2017 r., T-291/16, kl. 18, 25, 28
	Wyrok SUE z dnia 28 czerwca 2017 r., T-470/16, kl. 5. 9–12, 18, 22, 25 i 26
	Wyrok SUE z dnia 29 listopada 2016 r., T-617/15, kl. 35 i 41



Wyrok TSUE z dnia 15 września 2005 r., C-37/03, kl. 9, 38 i 42.

Użyty w znaku akronim odnosi się do identyfikacji biometrycznej, a ta wiąże się z wykorzystaniem towarów z kl. 9. Także usługi z kl. 38 i 42 świadczone są z wykorzystaniem identyfikacji biometrycznej lub mają na celu rozwój systemów służących do takiej identyfikacji. Z kolei grafika znaku ma minimalny charakter i nie wyróżnia znaku.



Wyrok SUE z dnia 24 czerwca 2015 r., T-552/14, kl. 3, 21.

Słowo „extra” jest przymiotnikiem o charakterze zachwalającym towary. Stylizacja napisu jest prosta, a element graficzny w postaci kolorowego koła ma charakter tylko dekoracyjny.

### Znaki krajowe i międzynarodowe – oznaczenia niedystynktywne



Z.220995, kl. 32



Z.215529, kl. 21, 31



Z.410850, kl. 33



IR-116334 – wyrok NSA z 29 marca 2007 r., II GSK 305/06

OKAZJA.PL

Z.487583, kl. 35, 36, 39

## 4. OZNACZENIA OPISOWE

### 4.1. Uwagi ogólne

Następną grupę oznaczeń wyłączonych z rejestracji wskazano w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp. Przepis ten wymienia pozbawione zdolności odróżniającej oznaczenia składające się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności: rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji, przydatności. Jest to katalog otwarty danych informacyjnych, a użycie sformułowania „w szczególności” wskazuje, że wymienione w tym artykule wskazania mają jedynie charakter przykładowy.

Oznaczeniami pozbawionymi zdolności odróżniającej będą więc wszelkie oznaczenia, które jedynie opisują zgłoszone towary bądź usługi. Kluczowa będzie ocena dokonana z punktu widzenia odbiorców takich towarów lub usług, która powinna rozstrzygać, czy oznaczenia takie są postrzegane jako opisowe.

Oznaczenie ma charakter opisowy, jeżeli wykazuje ono wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z towarami lub usługami wskazanymi w zgłoszeniu.

Kryterium pozwalającym na uznanie, że dane oznaczenie jest opisowe, nie jest to, że dany krąg odbiorców ustali istnienie bezpośredniego i natychmiast dostroczalnego związku między wspomnianym oznaczeniem a konkretnym towarem lub usługą, ale to, że w odczuciu właściwego kręgu odbiorców wspomniane oznaczenie określa jedną lub więcej niż jedną z właściwości owych towarów lub usług [zob. wyrok SUE z dnia 27 lutego 2015 r., T-106/14, *Universal Utility International/OHIM (Greenworld)*, pkt 33].

Wyłącznie opisowy charakter wyraża się w tym, że formę przedstawieniową znaku wypełnia w całości treść informująca o cechach towarów bądź usług. Chodzi zatem o takie znaki, które składają się wyłącznie z elementów wskazujących na cechy towarów bądź usług, jak i takie, których treść jest opisowa względem towaru, do oznaczania którego znak jest przeznaczony. Charakter taki, oprócz np. oznaczeń graficznych, form przestrzennych, posiadać mogą głównie oznaczenia słowne, ale także słowno-graficzne.

### Przykład

SMARTER  TRAVEL

Wyrok SUE z dnia 9 listopada 2016 r.,  
T-290/15, kl. 35, 38, 39, 42

Zwykły dekoracyjny element w postaci walizki nie tylko nie jest w stanie zmniejszyć opisowego przekazu oznaczenia, ale nawet go wzmacnia.

Należy także pamiętać, że co do zasady każde oznaczenie opisowe jest także niedystynktywne.

*We Wspólnej praktyce: Nowe rodzaje znaków jednoznacznie wskazano: „Mimo że każda z podstaw odmowy, o których mowa w art. 4 ust. 1 [Dyrektywy 2015/2436], jest niezależna i musi być rozpatrywana oddzielnie, podstawy odmowy określone w art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 4 ust. 1 lit. c) [Dyrektywy 2015/2436] wyraźnie się pokrywają. Z orzecznictwa wynika w szczególności, że znak, który opisuje właściwości towarów lub usług w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. c) [Dyrektywy 2015/2436], jest z tego powodu bezwzględnie pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych samych towarów lub usług w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) [Dyrektywy 2015/2436]. Znak może być jednak pozbawiony charakteru odróżniającego z innych powodów niż potencjalnie opisowy charakter. Z tego względu znak o charakterze opisowym będzie z konieczności pozbawiony charakteru odróżniającego, przy czym znak może być pozbawiony charakteru odróżniającego z innych przyczyn niż charakter opisowy”.*

## 4.2. Monopolizacja oznaczeń informacyjnych/opisowych

Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej z jednej strony mają na celu zapewnienie wyłączności korzystania z oznaczenia w obrocie, z drugiej jednak strony zapobiegają ograniczeniom swobody gospodarczej. Nie pozwalają na monopolizację oznaczeń niemogących identyfikować przedsiębiorców, a pełniących na rynku jedynie szeroko pojętą funkcję informacyjną.

Z brzmienia art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp, tj. ze sformułowania „mogące służyć w obrocie”, wynika potrzeba badania obiektywnej przydatności oznaczenia

do wskazania właściwości lub cech towaru bądź przekazania informacji innej niż oznaczenie pochodzenia towaru.

W związku z powyższym przydatność oznaczenia do przekazywania informacji powinna być oceniana nie tylko z punktu widzenia aktualnego stanu rynku, ale również z uwzględnieniem możliwości pełnienia przez oznaczenie funkcji informacyjnej w przyszłości.

Na tle tego przepisu konieczne jest więc uwzględnienie interesu konkurentów, który wyraża się w swobodzie wykorzystywania oznaczeń informacyjnych w celu należytego poinformowania kupujących o towarze i jego właściwościach [zob. wyroki TSUE: z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99 *POSTKANTOOR*; z dnia 12 stycznia 2006 r., C-173/04 *Deutsche Sisi-Werke*].

W interesie publicznym jest bowiem, aby wszystkie oznaczenia, które mogą służyć w obrocie do opisywania cech towarów lub usług, dla których znak został zgłoszony, pozostawały wolne dla wszystkich przedsiębiorców. Powinni oni mieć możliwość używania tych oznaczeń do opisywania takich samych cech swoich własnych produktów [zob. wyrok TSUE z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99 *POSTKANTOOR*].

### 4.3. Kategorie oznaczeń opisowych

#### 4.3.1. Znaki słowne

Znaki słowne stanowią trzon znaków opisowych. Ten rodzaj znaków jest najczęściej stosowany w praktyce.

#### Przykłady oznaczeń słownych, na które Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego

**Konto osobiste standard** – przeznaczone do oznaczania usług z kl. 36, takich jak usługi polegające na prowadzeniu rachunku osobistego służącego do gromadzenia wkładów oszczędnościowych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych (Z.230172);

**Złote piwo jasne** – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 32: piwo (Z.250154);

**Kiełbaski do piwa** – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 29: mięso, wyroby mięsne (Z.284881);

**Mydło kuchenne** – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 3: kosmetyki, preparaty kosmetyczne do kąpieli, mydła zapachowe, mydła dezynfekujące, mydła toaletowe (Z.305800);

**Centrum Badania Opinii Publicznej** – przeznaczone do oznaczania usług zawartych w kl. 35: badania opinii publicznej (Z.400576);

**Wyborne jajo** – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 29: jaja konsumpcyjne, w tym z hodowli ściółkowej, jaja w proszku, masa jajeczna, białka jajek, żółtka jajek, przetwory jajowe: suszone, chłodzone i mrożone, jaja liofilizowane [zob. wyrok NSA z dnia 20 listopada 2013 r., VI SA/Wa 1329/13];

**Polbar** – przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 29, 31, 44: drób nieżywy, jaja, mięso, drób żywy, pokarm dla zwierząt, produkty do hodowli zwierząt; hodowla zwierząt, pomoc weterynaryjna [zob. wyrok WSA z dnia 30 kwietnia 2008 r. VI, SA/Wa 262/08 – polbar oznacza rasę kur];

**Herbatniki Tradycyjne** – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 30: wyrób cukierniczy trwały [zob. wyrok WSA z dnia 17 lutego 2005 r., VI SA/WA 763/04];

**FITO APTEKA** – przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 5, 30, 35, 39: herbata lecznicza, napoje lecznicze, zioła lecznicze, nalewki z ziół do celów leczniczych, wyciągi z ziół do celów leczniczych, herbata ziołowa, zioła lecznicze, zioła suszone, mieszanki ziołowe do celów leczniczych; herbata, herbata mrożona, herbata owocowa, herbata instant, kawa, kawa zbożowa, preparaty roślinne zastępujące kawę; usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie ziół, ziół leczniczych, herbat ziołowych, ziół suszonych, herbat, kompozycji ziół i owoców, herbat owocowych, mieszanek herbat, kompozycji herbat; konfekcjonowanie i pakowanie ziół, konfekcjonowanie i pakowanie herbat [zob. wyrok NSA z dnia 16 listopada 2012 r., II GSK 1601/11].

### 4.3.2. Neologizmy

Częstą formą oznaczeń opisowych są oznaczenia słowne stanowiące połączenie dwóch (lub więcej) wyrazów w jeden – tworzące neologizm, czyli słowo niewystępujące wcześniej w danym języku [zob. wyrok SPI z dnia 12 stycznia 2000 r., T-19/99 *companyline*].

Podczas oceniania zdolności takiego oznaczenia do przekazywania informacji o towarach lub usługach należy mieć na uwadze to, czy neologizm, tak jak każdy inny znak, ma charakter opisowy w stosunku do tych towarów i usług. Charakter opisowy znaku w tym wypadku odnosi się jednak zarówno do towarów lub usług, jak i zrozumienia całego znaku przez jego odbiorców.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wspólnotowym zarejestrowane mogą zostać tylko takie znaki towarowe stanowiące neologizmy, których całościowe wrażenie odróżniające odnoszone do konkretnych towarów lub usług jest na tyle silne, że przewyższa opisowość poszczególnych elementów tworzących ten znak. Dla oceny stopnia nowości (wyjątkowości) neologizmów ma również znaczenie analiza z punktu widzenia zasad słowotwórstwa i gramatyki danego języka [zob. m.in. wyrok SUE z dnia 2 lutego 2012 r., T-321/09]. Należy jednakże pamiętać, iż okoliczność, że znak towarowy wykazuje błędną pod względem gramatycznym strukturę, nie może prowadzić do wniosku, że znak ten jako całość automatycznie wywołuje na użytkownika wrażenie odmienne od tego, które wywołują poszczególne elementy, z których ten znak się składa [zob. wyrok SPI z dnia 7 czerwca 2005 r., T-316/03; wyrok SUE z dnia 24 kwietnia 2012 r., T-328/11].

#### Przykłady oznaczeń, na które nie udzielono prawa ochronnego

**DigiFilm** oraz **DigiFilmMaker** – przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 9 i 42 związanych z fotografią cyfrową [zob. wyrok SPI z dnia 8 września 2005 r., T-178/03, T-179/03].

W powyższych orzeczeniach Sąd stanął na stanowisku, że „przez zastosowanie dużych pierwszych liter każdej z części składowych, kombinacja może zostać łatwo odszyfrowana, zatem połączenie ich w jedno wyrażenie jest sztucznym zabiegiem. W konsekwencji, zgłoszone kombinacje nie stanowią fantazyjnego neologizmu, a jedynie sumę ich części składowych, które nadmiernie sugerują



przeznaczenie wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług, nie mogą służyć jako ich znaki towarowe”.

**RadioCom** – przeznaczone do oznaczania usług z kl. 35, 38 i 41 związanych z nadawaniem audycji radiowych przez Internet [zob. wyrok SPI z dnia 22 maja 2008 r., T-254/06].

W wyroku tym Sąd zaprezentował pogląd, że wieloznaczność jednego z członów oznaczenia (w tym przypadku „com”) również nie dodaje znakowi znamion odróżniających. Bez względu bowiem na to, że może być inaczej interpretowany, to jednym ze znaczeń jest wskazywanie na powiązanie z siecią Internet.

**Bioknowledge** – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 9 i 16 oraz usług z kl. 42 [zob. wyrok SPI z dnia 19 stycznia 2005 r., T-387/03].

Sąd odrzucił argumenty, że sporne wyrażenie jest neologizmem, który nie ma żadnego ustalonego w języku angielskim znaczenia. Wskazał, że argument taki nie może być trafny, ponieważ połączenie wyrazów polega na ich zwykłym zespoleniu w jeden wyraz, bez nadania im jakiegokolwiek niezwyklej formy graficznej lub semantycznej, dzięki której mogłyby uzyskać zdolność odróżniającą względem towarów, do oznaczania których mają służyć. Sąd przypomniał również, że nie ma znaczenia brak zgłoszonego wyrazu w słownikach, nie jest to bowiem kryterium oceny zdolności odróżniającej znaków.

**Postkantoor** – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 16 oraz usług z kl. 35–42 [zob. wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99].

Trybunał orzekł, że „generalną zasadą jest, że zwykłe połączenie elementów, z których każdy jest opisowy w stosunku do towarów lub usług, dla których zgłoszono znak, dalej skutkuje opisowością (...). Zwyczajne zestawienie takich elementów razem, bez wprowadzania jakiegokolwiek zmiany, w szczególności składniowej lub znaczeniowej, nie może skutkować niczym innym jak tym, że znak zawiera wyłącznie oznaczenia mogące służyć w obrocie do określenia cech towarów i usług”.

**PsychoDietetyka** – przeznaczone do oznaczania usług z kl. 35, 38, 39 i 41–44 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2012 r., VI SA/Wa 1806/11].

Sąd stwierdził, że oznaczenie „PsychoDietetyka” nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego i nie nadaje się do odróżniania usług określonego przedsiębiorstwa od usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Wyrażenie to jest neologizmem powstałym z połączenia członu „psycho”, pochodzącego od słowa „psychologia”, i słowa „dietetyka”. Obydwa człony tworzące wyraz „psychodietetyka” należą do słownictwa miarodajnego języka, zaś ich połączenie nie stanowi odstępstwa od zasad słowotwórstwa tego języka i nie jest nietypowe dla jego struktury. Znaczenie połączonych ze sobą elementów pozostaje czytelne dla przeciętnego odbiorcy. Mimo że określenie to nie występuje w słownikach, nie jest określeniem fantazyjnym i wskazuje na połączenie czynników psychologicznych z zasadami odżywiania.

### 4.3.3. Oznaczenia aluzyjne i sugerujące

Jak przyjmuje się w polskiej doktrynie i orzecznictwie, oznaczenia sugerujące to takie oznaczenia, które sugerują określone cechy zgłoszonych towarów, natomiast oznaczenia aluzyjne to takie, które stanowią aluzję do tych cech. Tego rodzaju oznaczenia wywołują wprawdzie pewne konotacje z konkretnymi towarami, jednakże nie stanowią przykładu oznaczeń wprost opisowych względem tych towarów. Naprowadzenie odbiorcy na cechy towarów następuje bowiem dopiero drogą skojarzenia myślowego, jako rezultat dedukcji.

Charakteru opisowego są pozbawione także te znaki, które dopiero drogą pośredniego wnioskowania, dokonanego przez potencjalnego odbiorcę, mogą stanowić oznaczenie cech towarów lub usług sygnowanych tym znakiem [zob. wyroki WSA w Warszawie: z dnia 25 września 2008 r., VI SA/WA 1144/08; z dnia 8 maja 2009 r., VI SA/WA 2411/08; wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2009 r., II GSK 214/09].

#### Przykłady oznaczeń zarejestrowanych

**Konto Witalne** – przeznaczone do oznaczania usług z kl. 36: usługi finansowe, usługi bankowe (R.251198);

**Herbatniki Apetytki** – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 30: wyrób cukierniczy trwały – ciastka (R.170994);

**SMAKUŚ** – przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 5, 10, 16, 25, 28–30, 32, 42 (R.129543).

Należy jednak zwrócić uwagę na najnowsze orzecznictwo TSUE, który związek towaru z oznaczeniem w zakresie opisu cech postrzega wieloaspektowo:



Wyrok z dnia 18 stycznia 2017 r.,  
T-64/16, kl. 34

W odniesieniu do wyrobów tytoniowych wyrażenie oznacza „dym, zaciągnięcie się czy palenie o dobrym smaku”. Stanowi bezpośredni opis właściwości towarów. Elementy graficzne wzmacniają charakter opisowy znaku – kojarzą się z kłębamii dymu.



SECURE DATA SPACE

Wyrok z dnia 15 marca 2018 r.,  
T-205/17, kl. 38 i 42

Warstwa słowna opisuje rodzaj, przeznaczenie i przedmiot usług informatycznych w Internecie. Element graficzny ma bezpośredni związek ze znaczeniem znaku „cloud computing”. Nawet jeśli nie oddaje on precyzyjnie tego znaczenia, to i tak nie odwraca uwagi odbiorców od informacyjnego przekazu znaku, a w konsekwencji znak ma charakter opisowy.

#### 4.3.4. Oznaczenia opisowe sformułowane w języku obcym

W odniesieniu do zgłoszonych do rejestracji oznaczeń sformułowanych w języku obcym i posiadających w tym języku charakter opisowy należy w ślad za orzecznictwem podkreślić, że art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp nie stanowi, co do zasady, przeszkody rejestracji takich oznaczeń, chyba że znacząca część relewantnego kręgu krajowych odbiorców towarów lub usług sygnowanych znakiem towarowym, zapisanym w języku obcym, byłaby w stanie odczytać jego znaczenie i rozpoznać jego wyłącznie opisowy charakter [zob. wyroki NSA z dnia 20 marca 2003 r., II SA 92/02; z dnia 27 czerwca 2007 r., II GSK 56/07].

Podobnie w wyroku z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C-03/03P *Matratzen* Trybunał orzekł, że „nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie członkowskim

w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację, chyba że zainteresowani odbiorcy w państwie członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, byłiby w stanie odczytać znaczenie tego słowa”.

Podczas oceniania opisowości oznaczenia zgłoszonego w języku obcym należy mieć na uwadze stopień znajomości danego języka wśród grupy odbiorców, do których kierowany jest sygnowany towar lub usługa (np. wśród Polaków znajomość języka angielskiego jest dużo większa niż języka chińskiego). Należy mieć również na uwadze, że dla znajomości niektórych prostych i często używanych słów w obrocie nie jest konieczna dogłębna znajomość języka obcego czy też umiejętność porozumiewania się w tym języku.

#### Przykłady oznaczeń opisowych

**SLIM EXPRESS** – przeznaczone do oznaczania szeregu towarów z kl. 5, 29, 30, 32 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2013 r., VI SA/Wa 1339/12];

**MEGA STRONG PROTEIN** – przeznaczone do oznaczania szeregu towarów z kl. 5, 29, 30, 32 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 maja 2013 r., VI SA/Wa 669/13];

**NATIVE ENGLISH** – przeznaczony do oznaczania usług z kl. 41 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 r., VI SA/Wa 1526/12];

**TRADITIONALLY POLISH BEER** – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 32 (Z.294260);

**CandidaTest** – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 5 (Z.367798);

**Fruity tea** – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 5, 30 (Z.308469).

Oznaczenia utworzone ze słów w różnych językach mogą być również uznane za znaki opisowe, pod warunkiem że właściwa grupa konsumentów zrozumie oba pojęcia bez większego wysiłku.

#### Przykład

**Majtki-shop** – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 25: majtki, odzież (Z.278422).

#### 4.3.5. Oznaczenia posiadające kilka znaczeń

Podczas oceniania opisowego charakteru oznaczenia należy również mieć na uwadze, że w przypadku oznaczeń słownych, które posiadają kilka znaczeń, do wyłączenia z rejestracji wystarczy, jeżeli jedno z tych możliwych znaczeń ma charakter opisowy w stosunku do towarów lub usług, dla których wnioskowana jest ochrona [zob. wyrok ETS z dnia 23 października 2003 r., C-191/01; wyrok NSA z dnia 20.12.2007 r., II GSK 235/07; wyrok SPI z dnia 22 czerwca 2005 r., T-19/04].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w przypadku gdy słowo ma wiele znaczeń i nie można ustalić tylko jednego związku pomiędzy nim a towarem, wystarczy, by tylko jedno z nich określało cechę towaru, aby uznać je w całości za opisowe [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2012 r., VI SA/Wa 1806/11; wyrok TSUE z dnia 12 lutego 2004 r., C-265/00 *Campina Melkunie*; wyrok SPI z dnia 7 czerwca 2005 r., T-316/03 *MunichFinancialServices*].

#### 4.3.6. Kombinacja wyrazów opisowych i ich skrót

W przypadku gdy zgłoszony znak towarowy słowny składa się z kombinacji wyrazów opisowych i skrótu utworzonego z pierwszych liter wyrazów zawartych w tym znaku, użycie dodatkowego skrótu nie nadaje całościowemu oznaczeniu fantazyjnego charakteru [zob. wyrok TSUE z dnia 15 marca 2012 r., C-90/11 i C-91/11].

Trybunał stwierdził, że w przypadku, gdy zgłoszony znak towarowy słowny składa się z kombinacji wyrazów opisowych i skrótu utworzonego z pierwszych liter tych wyrazów, nawet jeżeli skrót taki rozpatrywany samodzielnie posiada charakter dystynktywny, to znak towarowy oceniany jako całość należy uznać za opisowy i niedystynktywny.

Wynika to z faktu, że kombinacja wyrazów opisowych i ciągu liter utworzonych z ich inicjałów podkreśla istniejący między nimi związek, a ciąg liter wspiera postrzeganie przez odbiorców całej kombinacji wyrazów, upraszczając jej użycie i ułatwiając jej zapamiętanie.

### Przykłady oznaczeń, na które nie udzielono prawa ochronnego

**ZZN ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI** – przeznaczone do oznaczania usług z kl. 35–37, 41–44 (Z.403153);

**MMF Multi Markets Fund** – przeznaczone do oznaczania usług z kl. 36 [zob. wyrok TSUE z dnia 15 marca 2012 r., C-90/11 i C-91/11].

#### 4.3.7. Znaki złożone zawierające element opisowy

Oznaczenia są wyłączone z rejestracji, w przypadku gdy są wyłącznie opisowe, tzn. jedyną i bezpośrednio przekazaną przez nie informacją jest ta, która wskazuje na cechę towaru lub usługi.



Wyrok SUE z dnia 2 maja 2018 r.,  
T-428/17, kl. 16, 25, 39, 41

Określenie „ALPINEWELTEN. DIE BERGFÜHRER” / „Alpejskie świąty. Przewodnicy górscy” jest opisem właściwości towarów i usług – tego, że są oferowane w obszarze Alp przez przewodników górskich. Użyty trójkąt symbolizuje górę, a kolor zielony odnosi się do związku z naturą. Oznaczenie nie zapadnie w pamięć odbiorcom i nie będzie postrzegane jako znak towarowy. Znak, który składa się tylko z opisowych elementów słownych i prostych figur geometrycznych, nie ma wystarczającego charakteru odróżniającego, aby uzyskać ochronę.

O takim charakterze całego oznaczenia nie przesądza natomiast okoliczność, że oznaczenie zawiera element opisowy występujący w otoczeniu innych elementów znaku, gdyż znak należy oceniać jako całość.

W przypadku gdy element opisowy stanowi jeden ze składników znaku, całościowa ocena oznaczenia może prowadzić do wniosku, że ze względu na występujące w znaku dodatkowe dystynktywne elementy posiada ono zdolność odróżniającą.

#### Przykłady oznaczeń odróżniających

**Pomarańczowe  
konto**



**R.186472**

Znak przeznaczony do oznaczania usług z kl. 36, takich jak usługi finansowe, usługi bankowe

**R.263472**

Znak przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 32: piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe

**SZYNKI DIONIZEGO** – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 29: wędliny drobiowe (R.161141).

Co do zasady nie będą pozbawione zdolności odróżniającej oznaczenia słowno-graficzne, zawierające oprócz elementu słownego (posiadającego opisowy charakter względem towarów lub usług) również element graficzny o takiej sile odróżniającej, iż jest w stanie sprawić, że konsumenci w całościowej ocenie znaku będą w stanie natychmiastowo i bez głębszego namysłu uznać takie oznaczenie jako wskazujące na komercyjne pochodzenie towaru, a nie stanowiące opis właściwości towarów i usług.

Zgodnie z zasadą całościowej oceny oznaczeń analiza, czy takie oznaczenie posiada charakter odróżniający, nie może ograniczyć się do oddzielnej oceny poszczególnych elementów danego znaku. Kluczowym jest stwierdzenie, że elementy inne niż opisowe w powstałej kompozycji mają charakter istotny, decydującą kwestią jest to, czy elementy graficzne zmieniają, z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, znaczenie zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do produktów, które danym znakiem mają być oznaczane. Jeżeli element słowny znaku towarowego jest opisowy, to sam znak, jako całość, również jest opisowy, o ile elementy graficzne tego znaku nie pozwalają na odwrócenie uwagi właściwego kręgu odbiorców od opisowego przekazu tego elementu słownego.

Wyniki takiej analizy mogą doprowadzić do wniosku, że element opisowy (np. warstwa słowna) nie determinuje postrzegania danej kompozycji jako wskazującej wyłącznie na właściwości sygnowanego towaru. Jednakże uboga warstwa graficzna, przejawiająca się np. w zróżnicowanej czcionce, nie może nadać znakowi wystarczającej dystynktywności. Należy zwrócić uwagę, że zwykle wszelkie oznaczenia, także te o charakterze ogólnoinformacyjnym, są używane w obrocie handlowym z dodaniem grafiki, zróżnicowania czcionek, a także we wzajemnym uwypukleniu i rozmieszczeniu poszczególnych wyrazów (np. na plakatach). Celem takiego działania jest po prostu poprawienie estetyki napisu.

Oznaczenia wyłącznie opisowe, których warstwa graficzna jest uboga i mało wyróżniająca się, nadal pozostają oznaczeniami niedystynktywnymi, pozbawionymi konkretnej zdolności odróżniającej. Skąpa warstwa graficzna znaku nie wystarczy, by mógł on wyróżniać w obrocie handlowym przedmiotowe towary i identyfikować źródło komercyjnego pochodzenia towaru [zob. wyrok SPI z dnia 3 lipca 2003 r., T-122/01 *Best Buy*].

#### Przykłady oznaczeń opisowych, na które nie udzielono prawa ochronnego



Wyrok SUE z dnia 11 lipca 2012 r.,  
T-559/10 *Laboratoire Garnier et Cie*, kl. 3

Warstwa słowna ma jasne znaczenie, odwołuje się do naturalnego piękna, co bezpośrednio wskazuje na cechę jakości towarów z branży kosmetycznej. Grafika jest banalna.



Wyrok SUE z dnia 10 września 2015 r.,  
T-610/14 *Laverana GmbH&Co. KG*, kl. 3, 5

W obrocie handlowym „bioorganiczny” wskazuje na naturalność produktów i proces ekologicznego wytwarzania. Z kolei grafika ma banalny charakter i nie odwraca uwagi konsumentów od opisowości znaku.

#### 4.3.8. Oznaczenia wskazujące na pochodzenie geograficzne towaru

Oznaczeniami opisowymi mogą być oznaczenia wskazujące na pochodzenie towaru przez odwołanie się do nazw geograficznych lub słów utworzonych



od takich nazw [zob. wyrok SPI z dnia 15 października 2003 r., T-295/01]. Jednakże nie każda nazwa geograficzna umieszczona w oznaczeniu spowoduje, że będzie ono wyłączone z rejestracji jako wskazujące na pochodzenie towarów/usług.

Nie zawsze zatem użycie oznaczenia geograficznego będzie traktowane jako opisowe, wskazujące na miejsce pochodzenia towaru. Oceny należy dokonać w odniesieniu do zgłoszonych towarów oraz w odniesieniu do percepcji relevantnego kręgu odbiorców znaku. Odwołując się do kręgu odbiorców, trzeba bowiem rozstrzygnąć, czy dana nazwa jest znana takim odbiorcom, a jeśli tak, to czy umieszczenie jej na towarze jest traktowane przez nich jako wskazanie na miejsce pochodzenia towaru.

Ocena charakteru opisowego powinna również uwzględniać, czy sposób, w jaki użyto danego oznaczenia, a w szczególności rodzaj towarów i usług, dla których go użyto, pozwala przyjąć, że odbiorca będzie traktował to oznaczenie jako wskazanie pochodzenia towaru [K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 586].

Istotną kwestią w ocenie opisowego charakteru oznaczenia wskazującego na pochodzenie jest ustalenie, czy zgłoszone pojęcie geograficzne określa miejsce obecnie związane ze zgłoszonymi towarami lub usługami w odczuciu odpowiedniej kategorii osób lub czy będzie ono odpowiednio kojarzone w przyszłości [zob. wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r., C-108/97 i C-109/97 *Chiemsee*].

#### Przykłady

**Giewont** i **Mont Blanc** to powszechnie znane pojęcia geograficzne, jednak w kontekście piwa lub bagażników samochodowych nie będą rozumiane jako możliwe miejsce wytwarzania, a jedynie jako pojęcie sugestywne i fantazyjne.

Właściwe rozumienie istnienia opisowego charakteru pojęcia geograficznego, mającego wskazywać na miejsce wytwarzania/pochodzenia towarów lub świadczenia usług wskazanych w zgłoszeniu, zależy również od charakteru towarów.

**Wigry** dla organizowania wyjazdów żeglarskich nie będzie posiadało dostatecznej zdolności odróżniającej, natomiast dla sygnowania towarów takich jak rowery już tak.

Najczęściej jednak opisowy charakter oznaczenia, zawierającego element wskazujący wyłącznie na pochodzenie towarów bądź usług, związany będzie z pojęciem geograficznym utożsamianym z miejscem wytwarzania towaru lub miejscem znanym z pochodzenia danych towarów czy też miejscem świadczenia usług.

Przykłady oznaczeń słownych, na które Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego

**KALWADOS PODLASKI** – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 33: napoje alkoholowe;

**OLSZTYN24** – przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 16, 35, 41;

**OPOLSKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA** – przeznaczone do oznaczania usług z kl. 36;

**Bimber białowieski** – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 33;

**VARNA** – przeznaczone do oznaczenia towarów z kl. 33: wino [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 marca 2009 r., VI SA/Wa 2098/08].

#### 4.3.9. Formy towaru lub opakowania

Mimo że najczęściej występującą formą znaków opisowych są oznaczenia słowne, to również inne formy przedstawieniowe oznaczeń mogą posiadać, z punktu widzenia percepcji odbiorcy, charakter opisowy (ogólnoinformacyjny) względem sygnowanych towarów lub usług. W szczególności opisowy charakter może być wyrażony w niektórych znakach graficznych, słowno-graficznych lub przestrzennych. Zazwyczaj te oznaczenia będą także niedystynktywne (pozbawione zdolności wyróżniającej). Wyodrębnienie poszczególnych form przedstawieniowych oznaczeń, które mogą być znakiem towarowym (abstrakcyjna zdolność odróżniająca), pozostaje bez wpływu na ocenę konkretnej zdolności odróżniającej.

Jak przyjął Trybunał Sprawiedliwości [zob. wyrok ETS z dnia 18 czerwca 2002 r., C-299/99], ocena tej zdolności powinna być dokonywana według tych samych kryteriów, niezależnie od formy przedstawieniowej danego oznaczenia. Ocena zdolności odróżniającej form graficznych, tak samo jak w przypadku oznaczeń słownych, powinna dotyczyć oznaczenia jako całości.

Istotne przy ocenie zdolności odróżniającej formy towaru lub opakowania jest wyrażone przez Trybunał Sprawiedliwości stanowisko, że przeciętni konsumenci nie mają w zwyczaju domyślania się pochodzenia towaru na podstawie jego kształtu lub rozmiaru przy jednoczesnym braku jakichkolwiek elementów graficznych czy słownych [zob. wyrok ETS z dnia 7 października 2004 r., C-136/02]. Konsumenci tego typu formom lub opakowaniom, zawierającym dane towary, w pierwszej kolejności przypisują zwyczajową funkcję opakowania. W takiej sytuacji rozstrzygnięcie o ewentualnej zdolności odróżniającej wymagałoby od odbiorcy złożonej analizy czy też badania innych tego typu form występujących na rynku w celu spostrzeżenia szczególnych różnic pomiędzy nimi.

W rzeczywistości im bardziej kształt, którego dotyczy znak towarowy, jest zbliżony do najbardziej prawdopodobnego kształtu danego towaru, tym bardziej prawdopodobne jest, że kształt ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego. Przykładowo jeżeli forma opakowania, np. puszka, jest w swojej postaci identyczna lub bardzo zbliżona do innych tego typu opakowań występujących na rynku, to dopiero całkowita zmiana opakowania nadająca mu fantazyjny, niespotykany kształt pozwoli postrzegać je jako posiadające zdolność odróżniającą. Z powyższego wynika, że ocena zdolności odróżniającej danego oznaczenia z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy musi uwzględniać rynek, na którym ten odbiorca funkcjonuje. Tylko znak, który w sposób znaczący odbiega od norm lub zwyczajów, jakie panują w danym sektorze rynku, może pełnić funkcję oznaczenia pochodzenia sygnowanych nim towarów, a w związku z tym nie jest pozbawiony odróżniającego charakteru.

#### Przykłady oznaczeń graficznych lub przestrzennych, na które Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego



Z.375844

Znak przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 30: wyroby cukiernicze, pierniki

Urząd uznał, że ciastka (pierniki) kształtem przypominające prostokąt z pofalowanymi bokami są bardzo powszechnym produktem piekarskim, wytwarzanym i wprowadzanym do obrotu przez wielu producentów. Kształt ten jest również popularny dla wyrobów cukierniczych.



Z.484444

Znak przeznaczony do oznaczania usług z kl. 44: doskonalenie chowu i hodowli koni, doradztwo w zakresie chowu i hodowli koni

Urząd uznał, że sylwetka konia nie odbiega od innych tego typu oznaczeń występujących na rynku oraz przedstawia realistyczny wizerunek konia. Oznaczenie to nie jest elementem na tyle stylizowanym, aby zaakceptować wymagane minimum zdolności odróżniającej, przedstawia ono jedynie czarną sylwetkę konia i nie wskazuje na żadne inne znaczenie poza wskazaniem rodzaju zwierzęcia, z którym związane są stricte świadczone usługi (bezpośrednio związane z hodowlą jednego gatunku zwierząt: koni).



Z.396654

Znak przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 30: karmelki, wyroby żelowe, pomadki, czekolady, galaretki, praliny czekoladowe, inne wyroby czekoladowe i czekoladopodobne, słodycze.

Oznaczenie to w ocenie Urzędu nie posiada dostatecznych znamion odróżniających oraz stanowi typową formę opakowania „bombonierki w postaci wytłoczek na prostokątne wyroby czekoladowe”.

W zakresie badania znaków towarowych przestrzennych należy zwrócić uwagę na zasady wspólnej praktyki urzędów własności przemysłowej państw członkowskich UE i EUIPO przedstawionej we wspólnym komunikacie: *Charakter odróżniający znaków trójwymiarowych (znaków przestrzennych) zawierających elementy słowne lub graficzne, kiedy sam kształt nie ma charakteru odróżniającego* [zob. także rozdział II, podrozdział 2.1]. Charakter odróżniający takich znaków bada się poprzez identyfikację elementów oznaczenia (elementów słownych i graficznych, kolorów i zestawienia kolorów, kombinacji powyższych elementów) i ocenę ich charakteru odróżniającego, z uwzględnieniem czynników takich jak rozmiar/proporcje tych elementów w stosunku do kształtu, kontrast między danym elementem a kształtem, umiejscowienie elementu na kształcie. W przypadku gdy kształt obejmuje kolor lub zestawienie kolorów, ich identyfikacja i ocena ich charakteru odróżniającego powinny uwzględniać konkretne rozmieszczenie kolorów na określonym kształcie. Kolejno ocenia się charakter odróżniający oznaczenia jako całości. Ocena odróżniającego charakteru oznaczenia musi być oparta na ogólnym wrażeniu, jakie wywołuje zestawienie kształtu i objętych nim elementów, w odniesieniu

do danych towarów, przy uwzględnieniu postrzegania oznaczenia przez konsumentów, na które wpływ mogą mieć określone realia rynku.

Jeżeli kształt samoistnie niemający charakteru odróżniającego zawiera dodatkowy wyraźnie rozpoznawalny element, który sam ma charakter odróżniający, to jest to wystarczające, aby uznać, że oznaczenie jako całość posiada charakter odróżniający.

#### Przykład z dokumentu wspólnej praktyki

##### Charakter odróżniający

Oznaczenie



**Klasa 33:** wino

Przy ocenie charakteru odróżniającego znaku przestrzennego należy uwzględnić rozmiar i proporcje znajdujących się na nim elementów. Pod uwagę są brane także konkretne realia rynku dla danych towarów.

#### Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

##### Charakter odróżniający

Oznaczenie



**Klasa 33:** wino

Oznaczenie



**Klasa 12:** ciężarówki

W powyższych przypadkach konsumenci są przyzwyczajeni do takiej praktyki w umieszczaniu znaków towarowych na towarach, przy czym elementy słowne mają samoistny charakter odróżniający i są odczytywalne dla odbiorców. Inaczej będzie w poniższym przypadku, z uwagi na niewielki rozmiar dodanego elementu:

### Brak charakteru odróżniającego

Oznaczenie



**Klasa 33:** wino

Należy także pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego kontrastu między kolorem dodanego elementu odróżniającego a kolorem kształtu. W przypadku braku kontrastu element ten nie będzie miał żadnego wpływu na ocenę odróżniającego charakteru oznaczenia, ponieważ konsumenci nie będą w stanie rozpoznać elementu. Podobnie będzie z elementami, które są grawerowane, wytłaczane lub odciskane na towarach, gdyż trudniej je dostrzec i rozpoznać. Ocena warunkowana jest posiadaniem przez grawerunek samoistnego charakteru odróżniającego oraz jego widocznością na kształcie.

### Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

#### Charakter odróżniający

Oznaczenie



**Klasa 32:** napoje

#### Brak charakteru odróżniającego



Oznaczenie



**Klasa 11:** opiekacz

Znaczenie ma także usytuowanie dodatkowych elementów na trójwymiarowym oznaczeniu. Jeśli mają one charakter odróżniający, zasadniczo nadają go oznaczeniu, niezależnie od ich usytuowania i zwykłego przedstawienia towaru na rynku. Zwraca się tu także uwagę na zwyczaje rynkowe w umieszczaniu znaków. Jednakże nietypowe usytuowanie elementu opisowego nie dodaje charakteru odróżniającego temu elementowi, a więc także oznaczeniu jako całości.


#### Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

Charakter odróżniający	Brak charakteru odróżniającego
Oznaczenie	Oznaczenie
	
<b>Klasa 25:</b> buty	<b>Klasa 33:</b> wino


W przypadku dodawania kolorów do pozbawionego charakteru odróżniającego kształtu towaru lub opakowania należy pamiętać, że zasadniczo sam fakt dodania pojedynczego koloru, przy braku jakiegokolwiek innego słownego lub graficznego elementu mającego charakter odróżniający, nie nada trójwymiarowemu oznaczeniu charakteru odróżniającego. Wyjątkiem będą sytuacje, w których określone zestawienie kolorów jest nietypowe dla danych towarów i stwarza niezapomniane wrażenie ogólne.

## Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

## Charakter odróżniający

Oznaczenie	Uwagi
 <p><b>Klasa 7:</b> elektryczny otwieracz drzwi</p>	<p>Szczególne zestawienie kolorów zastosowane na silniku rurowym do drzwi garażowych stwarza ogólne wrażenie, które łatwo zapamiętać. Na tym konkretnym rynku towary są poszukiwane prawie wyłącznie przez konsumentów wyspecjalizowanych, którzy są przyzwyczajeni do rozpoznawania handlowego pochodzenia tych towarów po ich kolorze. Towary nie są zazwyczaj widoczne w czasie ich eksploatacji, dlatego zestawienia kolorów nie uznaje się za ozdobę.</p> <p>W rezultacie oznaczenie jako całość ma charakter odróżniający.</p>

## Brak charakteru odróżniającego

Oznaczenie	Uwagi
 <p><b>Klasa 9:</b> etui na telefony komórkowe</p>	<p>W przypadku etui na telefony komórkowe stosowanie zestawień kolorów jest powszechną praktyką na rynku. Dlatego klienci nie będą postrzegać przedstawionego zestawienia kolorów jako oznaczenia pochodzenia, ale jedynie jako element dekoracyjny danych towarów. Oznaczenie jako całość nie ma charakteru odróżniającego.</p>

Niewątpliwie w praktyce mamy do czynienia z sytuacjami, gdy znak przestrzenny zawiera więcej niż jeden element spośród opisanych powyżej, czy też w danej sytuacji przejawia się kilka z powyższych czynników. W takich przypadkach charakter oznaczenia będzie zależał od ogólnego wrażenia wywołanego przez zestawienie tych czynników i elementów.

Jeżeli kilka czynników (np. rozmiar, umiejscowienie lub kontrast) wpływa na negatywną ocenę odróżniającego charakteru danego elementu, ogólne wrażenie oznaczenia będzie takie, że oznaczenie nie ma charakteru odróżniającego.



### Przykład z dokumentu wspólnej praktyki

#### Brak charakteru odróżniającego

Oznaczenie	Uwagi
 <p><b>Klasa 33:</b> wino</p>	<p>Rozmiar, umiejscowienie i brak kontrastujących kolorów powodują, że przedstawiony element słowny wywiera ogólne wrażenie pozbawione charakteru odróżniającego. Elementu tego nie da się odróżnić na produkcie bez dokładnych oględzin, ponieważ został umieszczony na mało widocznym miejscu butelki, ma bardzo małe rozmiary i bardzo słabo kontrastuje. Dlatego też nie można uznać, że znak jako całość ma charakter odróżniający.</p>
 <p><b>Klasa 9:</b> okulary</p>	<p>Rozmiar i grawerowanie elementu powodują, że nie można go rozpoznać, ponieważ elementów tych nie da się znaleźć bez dokładnych oględzin. Wskutek tego ogólne wrażenie jest takie, że znak nie ma charakteru odróżniającego.</p>

Istotnym elementem wspólnej praktyki jest uznanie, że zasadniczo zestawienie kształtu pozbawionego charakteru odróżniającego z elementami słownymi lub graficznymi, które osobno nie mają takiego charakteru, nie nadaje oznaczeniu charakteru odróżniającego.

Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki**Brak charakteru odróżniającego**

Oznaczenie	Uwagi
 <p><b>Klasa 30:</b> płatki zbożowe</p>	<p>Zestawienie elementów pozbawionych charakteru odróżniającego nie nadaje takiego charakteru oznaczeniu, na którego kształt składa się pudełko płatków zbożowych pozbawione charakteru odróżniającego. Konsumenci będą postrzegać to oznaczenie jako prosty i typowy kształt zawierający opisowe informacje o danych towarach.</p>
 <p><b>Klasa 30:</b> czekolada</p>	<p>Takie zestawienie elementów, które nie mają z osobna charakteru odróżniającego, nie nadaje oznaczeniu jako całości charakteru odróżniającego.</p>

Podobnie będzie w przypadku, gdy element mający charakter odróżniający nie zostanie natychmiast dostrzeżony przez konsumentów ze względu na obecność elementów pozbawionych charakteru odróżniającego. Zestawienie to może powodować, że oznaczenie nie ma charakteru odróżniającego.

Przykład z dokumentu wspólnej praktyki**Brak charakteru odróżniającego**

Oznaczenie	Uwagi
 <p><b>Klasa 30:</b> czekolada</p>	<p>Element słowny „ECS” stał się niewidoczny wśród licznych elementów pozbawionych charakteru odróżniającego. Ze względu na jego umiejscowienie, rozmiar i brak kontrastu nie można go odróżnić bez dokładnych oględzin i dlatego nie można uznać, że oznaczenie jako całość ma charakter odróżniający.</p>

Tym samym, aby nadać charakter odróżniający trójwymiarowemu oznaczeniu, zestawienie elementów musi mieć charakter nietypowy na rynku lub kompozycja w oznaczeniu musi być postrzegana jako znak towarowy przez właściwych konsumentów. Inną możliwością jest uzupełnienie elementów pozbawionych charakteru odróżniającego o element posiadający taki charakter, który wyraźnie wyróżnia się spośród wszystkich pozostałych elementów.

### Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

#### Charakter odróżniający

Oznaczenie	Uwagi
 <p><b>Klasa 30: czekolada</b></p>	<p>Elementy opisowe rozmieszczono tak, że tworzą one kształt słońca lub kwiatu; jest to zestawienie, które może być postrzegane jako symbol pochodzenia i dlatego może nadać oznaczeniu jako całości charakter odróżniający.</p>
 <p><b>Klasa 30: czekolada</b></p>	<p>Mimo że zestawienie zawiera wiele elementów pozbawionych charakteru odróżniającego, element słowny „ECS” można uznać za mający charakter odróżniający w przedstawieniu oznaczenia ze względu na rozmiar, miejsce i kontrast tego elementu w stosunku do całego towaru, a zatem może on nadać oznaczeniu jako całości charakter odróżniający.</p>

### 4.3.10. Pojedyncze litery

Oznaczeniami opisowymi mogą być również znaki składające się z pojedynczej litery, jeżeli wystarczająco precyzyjnie będą przekazywać informacje na temat oznaczanych towarów/usług lub będą wywoływać wśród potencjalnych odbiorców skojarzenia o charakterze ogólnoinformacyjnym lub opisowym. Ocenianie znaków towarowych składających się z pojedynczej litery wymaga przeprowadzenia dokładnej analizy na podstawie konkretnych okoliczności

faktycznych danej sprawy w celu oceny, czy dana pojedyncza litera zapisana zwykłym krojem pisma może funkcjonować jako znak towarowy w odniesieniu do odpowiednich towarów lub usług.


### Przykłady

- litera **E**, gdy postrzegana jako odnosząca się do „energii” lub „elektryczności”, została uznana za mającą charakter opisowy dla towarów z kl. 7, takich jak: farmy wiatrowe i ich części, generatory, łopaty wirników w farmach wiatrowych; dla towarów z kl. 9: przełączników w farmach wiatrowych, przetworników częstotliwości, przyrządów służących do mierzenia, sygnalizowania i kontrolowania (nadzorowania); oraz towarów z kl. 19: wież farm wiatrowych [wyrok SPI z dnia 21 maja 2008 r., T-329/06];
- litery **S, M, L** sygnujące odzież mogłyby być uznane przez potencjalnych odbiorców jako opisowe, informujące wyłącznie o rozmiarze odzieży – są to bowiem pierwsze litery od słów „small” (mały), „medium” (średni) i „large” (duży), powszechnie wykorzystywane do oznaczania rozmiaru ubrań.

### 4.3.11. Pojedyncze cyfry lub liczby

Co do zasady oznaczenia składające się wyłącznie z liczb mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe (mają abstrakcyjną zdolność odróżniającą) [zob. wyrok TSUE z dnia 10 marca 2011 r., C-51/10P]. Ocena konkretnej zdolności odróżniającej takich oznaczeń musi być dokonywana, tak jak wszystkich innych oznaczeń, w odniesieniu do konkretnych towarów bądź usług. W związku z powyższym oznaczenie składające się wyłącznie z liczby może uzyskać rejestrację, jeżeli będzie posiadało zdolność wyróżniającą oraz nie będzie posiadało charakteru opisowego lub w inny sposób nieodróżniającego względem zgłoszonych towarów bądź usług.

### Przykłady oznaczeń, na które nie udzielono prawa ochronnego

- Znak słowny **360°** oraz znak słowno-graficzny  przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 21 [wyroki SUE z dnia 7 grudnia 2017 r., T-332/16 oraz T-333/16]

Sąd stwierdził, że znaki nie posiadają zdolności odróżniającej (są wyłącznie opisowe) dla towarów z kl. 21: szczoteczki do zębów, gdyż w stosunku do ww. towarów 360 stopni oznacza ich cechę – umożliwienie głębokiego i pełnego czyszczenia jamy ustnej. Grafika jest banalna i prosta. Znak opisuje właściwość towarów.

- Znak **1000** przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 16: papier, wyroby z papieru, artykuły biurowe [wyrok TSUE z dnia 10 marca 2011 r., C-51/10 P].

Trybunał stwierdził, że oznaczenie „1000” mogłoby wskazywać na liczbę stron towarów objętych zgłoszeniem. Wskazał również, że w odniesieniu do tego rodzaju towarów często publikuje się listy rankingowe, zestawienia informacji i rebusy, których zawartość jest najczęściej wskazywana przez wyrażenie, któremu towarzyszą okrągłe liczby. Trybunał dodał, że oznaczenie „1000” odnosi się do liczby i będzie natychmiast, bez dłuższego zastanowienia, postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako opis cech charakterystycznych danych towarów.

Tą samą argumentacją posłużył się Sąd w celu potwierdzenia odmowy zarejestrowania oznaczeń „**100**”, „**300**”, „**222**”, „**333**” i „**555**”, zgłoszonych do oznaczania towarów z klasy 16 wymienionych powyżej [zob. wyrok SPI z dnia 19 listopada 2009 r., T-425/07 i T-426/07 (100 i 300) i wyrok z dnia 19 listopada 2009 r. T-200/07, T-201/07 i T-202/07 (222, 333, 555)].

#### Innymi przykładami oznaczeń w postaci liczb, które mogłyby zostać uznane za opisowe względem towarów lub usług są:

- **daty** produkcji towarów lub świadczenia usług, gdy jest to czynnik istotny w odniesieniu do danych towarów bądź usług: przykładowo liczby 1996 lub 2000 mogą wskazywać na datę produkcji towaru;
- **pojemność**: 2000 cm<sup>3</sup> lub 2.0 dla samochodów; 0,5 l dla napojów;
- **rozmiar**: 205/55 dla opon;
- **ilość**: 4 dla piwa, 6 dla wód mineralnych;
- **czas** świadczenia usług: 8–10, 24/7;
- **moc**: 68, 120 (KM) dla silników lub samochodów;
- **prędkość**: 486, 586, 686, 266, 333, 500, 550 dla komputerów;
- **zawartość alkoholu**: 5,5% dla piwa, 40% dla wódki.

#### 4.3.12. Znaki towarowe dźwiękowe, ruchome, multimedialne, holograficzne

Zgodnie ze *Wspólną praktyką: Nowe rodzaje znaków* co do zasady, jeśli można łatwo ustalić powiązanie między elementami w znaku dźwiękowym, ruchomym, multimedialnym lub holograficznym a towarami, usługami lub ich właściwościami, uznaje się, że znak ma charakter opisowy.

Tym samym znak towarowy nowego rodzaju nie będzie posiadał charakteru opisowego, jeżeli nie można ustalić żadnego powiązania między elementami w znaku dźwiękowym, ruchomym, multimedialnym lub holograficznym a towarami lub usługami, których dotyczy zgłoszenie, lub jeśli znak zawiera niekonwencjonalne przedstawienie różniące się znacząco od realistycznego przedstawienia tych towarów lub usług.

### 4.4. Szczególne przypadki oznaczeń niedystynktywnych i opisowych

#### 4.4.1. Slogany reklamowe

Znaki towarowe będące sloganami są jak wszystkie inne znaki oceniane w świetle normy art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pwp, w szczególności przesłanek zawartych w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2, 3 i 4 pwp.

Przy ocenie zdolności odróżniającej znaku towarowego – sloganu Urząd bierze pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo, szczególną uwagę zwracając jednak na najnowsze wyroki.

Przykładowo, wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie T-609/13 precyzyjnie określa sposób badania znaków towarowych o charakterze haseł promocyjnych, w kontekście wcześniejszego wyroku z dnia 21 stycznia 2010 r. wydanego w sprawie C-398/08P. Trybunał zwraca tu uwagę, że procesu badania takiego znaku nie można oprzeć wyłącznie na wniosku, że znak towarowy pełni funkcję hasła promocyjnego bądź jest nośnikiem informacji, ale należy przeprowadzić szczegółową analizę oznaczenia pod kątem jego opisowości i dystynktywności. Podkreśla przy tym, że badanie takiego znaku nie może być

bardziej restrykcyjne niż innych kategorii znaków towarowych (nie-sloganów), ale nie może być także bardziej liberalne.

Urząd przede wszystkim zwraca uwagę, czy zgłoszone oznaczenie będzie postrzegane przez relewantnego odbiorcę jako znak towarowy, a więc oznaczenie identyfikujące komercyjne pochodzenie towaru, a także czy oznaczenie nie powinno pozostać do swobodnego używania przez wszystkich przedsiębiorców, oferujących dane towary lub usługi. Swoją ocenę Urząd odnosi do objętych zgłoszeniem towarów i usług, a także do relewantnego kręgu odbiorców.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r.: „Podstawowym warunkiem rejestrowalności sloganu jest zatem ustalenie, że może on pełnić funkcję znaku towarowego, tzn. że nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego. Warunkiem udzielenia ochrony jest ponadto, by oznaczenie posiadało dostateczne znamiona odróżniające. W praktyce oznacza to, że nie będzie podlegał ochronie jako znak towarowy taki slogan, który składa się z prostych, banalnych słów, pełni bardziej rolę komunikatu, informacji czy opisu niż oznaczenia, które byłoby w stanie odróżniać towary lub usługi danego przedsiębiorstwa od innych, obecnych na rynku”. Co do zasady przy sloganach uznaje się, że poziom uwagi konsumentów w stosunku do haseł promocyjnych jest niski [zob. wyroki SUE: z dnia 17 listopada 2009 r., T-473/08 *THINKING AHEAD*; z dnia 5 lutego 2002 r., T-130/01 *REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS*].

Znak towarowy w postaci sloganu może więc spotkać się z odmową udzielenia prawa ochronnego zarówno z uwagi na jego opisowość, jak i niedystyngtywność – w przypadku gdy w ocenie eksperta znak nie posiada pierwotnej i konkretnej zdolności odróżniającej. Nie oznacza to jednak, że sama okoliczność, że znak towarowy postrzegany jest przez właściwy krąg odbiorców jako sformułowanie reklamowe, prowadzi do uznania braku charakteru odróżniającego znaku.

Podstawą odmowy nie jest więc fakt, że znak towarowy stanowi slogan reklamowy, ale ustalona okoliczność, że konkretny slogan zgłoszony jako znak towarowy, poza swoim znaczeniem reklamowym, nie posiada żadnych cech, które relewantnemu kręgowi odbiorców umożliwiłyby postrzeganie go jako znaku towarowego w odniesieniu do danych towarów i usług.

### Przykłady znaczeń słownych, na które Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego

- **...jak domowe** – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 33 (Z.334552);
- **Obiady zawsze domowe** – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 5, 39, 30 (Z.338047);
- **Gorąco polecam** – przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 29, 30, 31, 35, 39, 43 (Z.306862);
- **Szlachetny smak** – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 29 (Z.252164);
- **Okna i drzwi na całe życie** – przeznaczony dla towarów z kl. 6, 19, 20 (Z.255347).

W swoim najnowszym orzecznictwie dotyczącym znaków niedystynktywnych Trybunał Sprawiedliwości UE jednoznacznie wskazuje, że proste wyrażenia o charakterze reklamowym, nawiązujące do walorów jakościowych usług czy też pozytywnego efektu płynącego ze skorzystania z usług usługodawcy nie mają wystarczającej zdolności odróżniającej. Trybunał Sprawiedliwości orzekł tak w szeregu wyroków: wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r., T-609/13 *SO WHAT I DO WITH MY MONEY* (usługi z kl. 35 i 36); wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r., T-59/14 *INVESTING FOR A NEW WORLD* (usługi z kl. 35 i 36), wyrok z dnia 5 lutego 2015 r., T-499/13 *SMARTER SCHEDULING* (towary z kl. 9), wyrok z dnia 7 października 2015 r., T-642/16 *EQUIPMENT FOR LIFE* (towary i usługi z kl. 18, 25 i 35), wyrok z dnia 8 października 2015 r., T-336/14 *NOURISHING PERSONAL HEALTH* (towary i usługi z kl. 5, 10, 41, 42 i 44), wyrok z dnia 24 listopada 2015 r., T-190/15 *MEET ME* (towary i usługi z kl. 9, 38 i 45), wyrok z dnia 2 grudnia 2015 r., T-528/14 *GROWTH DELIVERED* (usługi z kl. 35, 41 i 42), wyrok z dnia 31 maja 2016 r., T-301/15 *DU BIST, WAS DU ERLEBST* (towary i usługi z kl. 9, 16, 35, 36, 39, 41), wyrok z dnia 24 stycznia 2017 r., T-96/16 *STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS* (towary z kl. 1), wyrok z dnia 20 lipca 2016 r., T-308/15 *KEEP IT EASY*, wyrok z dnia 9 marca 2017 r., T-104/16 *FOREVER FASTER*, wyrok z dnia 14 marca 2017 r., T-21/16 *LIKE IT* (towary z kl. 3, 18, 24 i 25), wyrok z dnia 15 października 2017 r., T-422/16 *BESTE MAMA* (towary z kl. 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30 i 33), wyrok z dnia 4 października 2017 r., T-126/16 *SPÜRBAR ANDERS* (towary z kl. 16, 25 i 41), wyrok z dnia 30 listopada 2017 r., T-50/17 *TO CREATE REALITY* (towary i usługi z kl. 9, 41 i 42), wyrok z dnia 7 grudnia 2017 r., T-622/16 *ALLES WIRD GUT* (towary z kl. 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 i 33). Co do zasady przy sloganach



uznaje się, że poziom uwagi konsumentów w stosunku do haseł promocyjnych jest niski [wyrok TSUE z dnia 17 listopada 2009 r., T-473/08 *THINKING AHEAD*, wyrok z dnia 5 lutego 2002 r., T-130/01 *REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS*].

W wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-102/18 *UPGRADE YOUR PERSONALITY* Sąd UE przypomniał, że brak charakteru odróżniającego można stwierdzić już wtedy, gdy semantyczna treść rozpatrywanego oznaczenia słownego wskazuje konsumentom jedną z cech towaru lub usługi, która dotyczy jego lub jej wartości rynkowej i chociaż nie jest precyzyjna, zawiera przesłanie reklamowe lub zachęcające do zakupu, które przez właściwy krąg odbiorców odbierane jest przede wszystkim jako takie, a nie jako wskazanie pochodzenia handlowego danego towaru lub danej usługi. Wskazał, iż okoliczność, że pojęcie osobowości może być rozumiane na kilka sposobów, nie przeszkadza konsumentowi w zrozumieniu przekazu, jaki zawiera ten slogan, bazując na jego indywidualnym rozumieniu tego pojęcia. Dlatego też nie ma potrzeby zastanawiać się nad kwestią, czy jak twierdzi skarżący, osobowości ludzkiej nie da się ulepszyć w sensie technicznym (upgrade), ponieważ chodzi tutaj o slogan o charakterze reklamowym, którego bliski związek z rzeczywistością nie jest właściwym kryterium oceny. Konsument jest bowiem przyzwyczajony do reklam zawierających, wyraźnie lub w sposób dorozumiany, nierealistyczne obietnice. Wynika stąd, że semantyczna treść zgłoszonego znaku towarowego zwraca uwagę konsumenta na cechę oznaczonych tym znakiem towarów związaną z ich wartością rynkową, która choć niesprecyzowana, zawiera raczej informację o charakterze promocyjnym czy reklamowym, którą odbiorcy tak właśnie będą traktować, aniżeli informację na temat pochodzenia handlowego oznaczonych tym znakiem towarów. Slogan „upgrade your personality” został więc oceniony jako niedystynktywny dla towarów z kl. 9 i 28, jako zachęcający konsumenta do podjęcia kroków w celu ulepszenia lub rozwoju jego osobowości przy pomocy towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym wraz z ewentualną obietnicą, że skorzystanie z tych towarów umożliwi lub wspomóże to ulepszenie lub ten rozwój.

#### **4.4.2. Domeny internetowe**

Jedną z podstawowych funkcji znaków towarowych jest nie tylko ich zdolność odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od drugiego, ale również ich wykorzystywanie do uzyskania lub zachowania reputacji mającej

na celu przyciąganie konsumentów. Dlatego też istotną cechą znaków towarowych jest niewątpliwie ich funkcja inwestycyjna i reklamowa. W związku z zauważalnym przeniesieniem rynku reklamowego do Internetu przedsiębiorcy coraz częściej wybierają ten sposób promowania własnej działalności. Jednym ze sposobów wykorzystania znaków towarowych w Internecie jest zamieszczanie ich w adresach strony internetowej promującej towary bądź usługi.

Domena internetowa to adres identyfikujący konkretny komputer podłączony do sieci. Domena składa się głównie z dwóch części, tj. nazwy głównej oraz końcówki – domeny najwyższego poziomu. Nazwę główną bardzo często tworzy nazwa firmy, nazwa działalności, którą dana firma wykonuje, bądź też jakiegokolwiek inne określenie. Natomiast domeny najwyższego poziomu możemy podzielić na domeny krajowe (np. Polska – .pl, Niemcy – .de, kraje Unii Europejskiej – .eu) i funkcjonalne (np. .com, .net, .org). Z kolei występujący często na początku adresów internetowych element www jest jedynie oznaczeniem usługi internetowej. Obecnie domeny internetowe pełnią znaczącą rolę, a liczba zarejestrowanych stron www ciągle rośnie.

#### 4.4.2.1. Domena internetowa jako znak towarowy

Pomimo że domeny pełnią zazwyczaj funkcję techniczną wskazującą na występowanie stron w Internecie, to mogą również służyć identyfikacji danego przedsiębiorstwa. Wykorzystanie nazwy swojej działalności w adresie domenowym ułatwia przedsiębiorcom dotarcie do klienta ze swoją ofertą. Jest to również forma promocji towarów i usług objętych zakresem ochrony przez dane oznaczenie. Tym samym, można zauważyć, że domeny coraz częściej pełnią funkcje podobne do znaków towarowych, wskazując na źródła pochodzenia danych towarów i/lub usług.

Domeny internetowe nie są jednak przedmiotem praw wyłącznych i nie są uwzględnione w katalogu uznanych praw własności intelektualnej i przemysłowej. Prawo własności przemysłowej pozwala natomiast na rejestrację znaku towarowego w postaci adresu domenowego pod warunkiem, że oznaczenie takie posiada pierwotną lub wtórną zdolność odróżniającą. Ocena zdolności odróżniającej oznaczenia w postaci nazwy domeny internetowej podlega takim samym kryteriom jak podczas badania tradycyjnych znaków towarowych.

#### 4.4.2.2. Rejestracja znaków towarowych w nazwach domen internetowych

Co do zasady nie występują przeszkody rejestracji adresów internetowych jako znaków towarowych pod warunkiem spełnienia przesłanek zawartych w ustawie pwp. Przyjmuje się, że podczas badania, czy istnieją przeszkody uniemożliwiające udzielenie prawa ochronnego na nazwę domeny internetowej, pomijane są sufiksy, np: .com, .pl. Elementy takie wskazują jedynie na adres domeny, gdzie można odnaleźć dane informacje w Internecie. W związku z powyższym nie mogą one stanowić odrębnego elementu wpływającego na nabycie charakteru odróżniającego oraz wykluczyć opisowości znaku.

##### Przykład

- **www.nieruchomosci.pl** – na taki znak, przeznaczony do oznaczania usługi wyceny nieruchomości czy zarządzania nieruchomością, nie może być udzielone prawo ochronne.

#### 4.4.2.3. Domeny rodzajowe a znak towarowy

Na szczególną uwagę zasługują domeny rodzajowe, czyli adresy internetowe, które w nazwie zawierają słowa podstawowe np. samochody.pl, ksiazki.com.pl. Oznaczenia takie, podobnie jak znaki towarowe składające się wyłącznie z nazwy rodzajowej, nie będą w stanie spełnić swojej podstawowej funkcji pochodzenia. Udzielenie prawa ochronnego, w charakterze znaku towarowego, na takie nazwy domenowe mogłoby prowadzić do monopolizowania przez konkretne podmioty nazw, które powinny być ogólnodostępne dla wszystkich.

Wydaje się, że nawet w wyjątkowych przypadkach internetowe elementy identyfikujące, np: .pl, .com czy www, nie będą w stanie nadać charakteru odróżniającego takim oznaczeniom w sposób wystarczający do identyfikacji z konkretnym przedsiębiorcą.

W przypadku gdy adres domenowy pozbawiony jest zdolności odróżniającej, jego rejestracja jako znak towarowy możliwa jest jedynie w momencie wykazania nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Sama rejestracja adresu domenowego w Internecie nie będzie jednak wystarczająca do uzyskania charak-

teru odróżniającego. Istotne jest m.in. wykazanie wykorzystywania domeny do sprzedaży bądź promocji towarów lub świadczenia usług, na które zgłoszony jest znak towarowy [zob. także rozdział IV – *Wtórna zdolność odróżniająca*].

#### 4.4.2.4. Domeny generyczne najwyższego poziomu

W związku z tym, że pula dostępnych nazw z końcówką .com jest coraz mniejsza, od stycznia 2014 r. wprowadzono nowe domeny najwyższego poziomu, dzięki którym dostępne mogą być krótkie, proste i łatwo zapamiętywane nazwy. Przykładowe nowe domeny to: .hotel, .clothing, .singles, .technology, .center, .bar, .bid, .berlin, .luxury, .ventures.

1. Zgłaszanie znaków towarowych zawierających element **.clothing, .travel, .hotel** itd.

Wprowadzenie takich domen może przyczynić się do łatwiejszej konkurencji na rynku, wzrostu innowacji itd., ponieważ dzięki nim przedsiębiorcy mają szybką możliwość zakomunikowania o rodzaju prowadzonej działalności. Ten typ domen umożliwi wskazanie konsumentom, jakie towary lub usługi są oferowane przez uprawnionego. Niemniej należy jednak pamiętać, że domeny rodzajowe, podobnie jak rodzajowe znaki towarowe, nie posiadają zdolności odróżniającej. Przykładowo, o ile oznaczenie *hotel.luxury* zgłoszone na usługi hotelarskie może nie wykazywać charakteru odróżniającego, to już *hotel.travel* czy też *hotel.hotel.hotel* może zapaść w pamięć konsumenta w taki sposób, aby móc identyfikować producenta.

2. Zgłaszanie znaków towarowych zawierających element **.warszawa, .krakow** itd.

Domena geograficzna może stanowić atrakcyjną opcję, która jednoznacznie będzie wskazywać na lokalizację siedziby bądź działalności firmy. Podczas rejestracji domen internetowych, podobnie jak przy udzielaniu prawa ochronnego na znak towarowy, nie jest wymagane, aby produkty były wytwarzane, a usługi świadczone we wskazanym mieście.

W przypadku rejestracji tego rodzaju oznaczeń należy również zwrócić uwagę na wykorzystanie nazw rodzajowych. Dla przykładu znak *bar.warszawa* nie będzie mógł zostać zarejestrowany jako znak towarowy, gdyż taka nazwa powinna być ogólnodostępna dla wszystkich przedsiębiorców oferujących usługi barowe.

#### 4.4.2.5. Domeny internetowe a znak towarowy zarejestrowany na rzecz innego podmiotu

Przed zgłoszeniem domeny internetowej do rejestracji należy sprawdzić, czy wybrana domena nie jest chronionym znakiem towarowym. Uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy może sprzeciwiać się używaniu przez nieuprawnione osoby znaków (w postaci domen) identycznych lub podobnych do jego znaku dla towarów lub usług identycznych lub podobnych. Niewątpliwie każde użycie znaku towarowego w nazwie domeny internetowej należy rozpatrywać indywidualnie na podstawie stanu faktycznego danej sprawy i właściwych przepisów.

#### 4.4.3. Międzynarodowe nazwy niezastrzeżone INN (ang. *International Nonproprietary Name*)

Nazwy INN to międzynarodowe niezastrzeżone nazwy substancji czynnych produktów leczniczych, zamieszczone na specjalnej liście prowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia (ang. *World Health Organization* – WHO).

Umieszczenie nazwy danej substancji czynnej na wspomnianej liście wyklucza możliwość uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy odpowiadający tej nazwie. Nazwa INN stanowi nazwę rodzajową substancji czynnej, więc nie posiada dostatecznych znamion odróżniających podanych w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 i 3 pwp.

Nazwa INN może być zatem swobodnie stosowana przez wszystkich producentów produktów leczniczych zawierających w swym składzie określoną substancję czynną. Nie może tym samym zostać zmonopolizowana przez jeden podmiot gospodarczy poprzez udzielenie na jego rzecz prawa ochronnego na znak towarowy.

#### Przykłady

- **MELATONINUM** – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 5 i 29 (Z.165577);
- **HYDROXYZINUM** – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 5 (Z.157495).

#### 4.4.4. Tytuły prasowe

Tytuły prasowe stanowią jedną z kategorii znaków zgłaszanych do Urzędu w celu uzyskania ochrony. Oznacza to, że oznaczeniom zarejestrowanym uprzednio jako tytuły prasowe stawia się takie same wymogi jak innym znakom zgłaszanym do Urzędu. Oznaczenie będące tytułem prasowym musi być na tyle fantazyjne, by utrwalić w pamięci konsumenta więź łączącą sygnowany nim towar z jego wydawcą.

Rejestracja oznaczenia jako tytułu prasowego nie skutkuje zatem automatycznie jego rejestracją w charakterze znaku towarowego. Jak wielokrotnie podkreślał w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy, postępowanie rejestracyjne tytułu prasowego ma charakter formalny i nie przesądza o prawie do tego tytułu ani jego źródła [zob. postanowienie SN z dnia 1 grudnia 1997 r., II CKN 443/97; postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2010 r., III KK 250/10].

Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał: „Instytucja rejestracji nie chroni skutecznie i w pełnym zakresie nazwy tytułu prasowego. Wynikające stąd uprawnienia mają charakter formalny, o ich istnieniu decyduje nie stosunek prawny, lecz wyłącznie fakt dokonania rejestracji, stanowiący podstawę i przyczynę przyznania konkretnemu podmiotowi sfery możliwości określonego postępowania. (...) Sam fakt rejestracji nie rozstrzyga zatem o braku kolizji z innymi prawami podmiotowymi osób trzecich, a co za tym idzie – nie przesądza zgodności z prawem określonego zachowania” [zob. postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2010 r., III KK 250/10].

Sądy administracyjne kilkakrotnie odnosiły się do problematyki ochrony tytułu prasowego jako znaku towarowego. Zauważono między innymi, że fakt rejestracji oznaczenia jako tytułu prasowego jest bez znaczenia w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego, albowiem inne są przesłanki rejestracji danego oznaczenia jako tytułu prasowego, a inne jako znaku towarowego. Tytuł prasowy, w przeciwieństwie do znaku towarowego, nie musi posiadać dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu prawa własności przemysłowej, lecz jedynie różnić się od tytułów prasowych istniejących już na rynku wydawniczym [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lutego 2010 r., VI SA/Wa 1862/09, utrzymany przez wyrok NSA z dnia 25 maja 2011 r., II GSK 615/10].

Oczywiste jest zatem, że tytuł prasowy może pełnić rolę znaku towarowego, ale uzyskanie prawa ochronnego na takie oznaczenie jest możliwe tylko w sytuacji, gdy spełnione są przesłanki rejestracyjne wskazane w ustawie pwp. Dlatego sam fakt rejestracji nazwy jako tytułu prasowego nie będzie przesądzał o automatycznej rejestracji go jako znaku towarowego.

## **5. OZNACZENIA, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE Z ELEMENTÓW, KTÓRE WESZŁY DO JĘZYKA POTOCZNEGO LUB SĄ UŻYWANE W UCZCIWYCH I UTRWALONYCH PRAKTYKACH HANDLOWYCH**

### **5.1. Uwagi ogólne**

Opisowość oznaczeń jest jedną z najczęściej występujących przeszkód bezwzględnych rejestracji znaków towarowych. Inna przeszkoda pojawia się w odniesieniu do tzw. znaków wolnych (w literaturze określanych rozmaicie, także jako nazwy konieczne, nazwy rodzajowe). Znak towarowy cechuje się dynamizmem i może podlegać w toku używania różnym przemianom. Z jednej strony znak nieodróżniający może w wyniku używania nabyć wtórną zdolność odróżniającą, z drugiej zaś znak towarowy pierwotnie odróżniający może ulec degeneracji i utracić zdolność odróżniania.

Trzeba zwrócić uwagę, że język ewoluuje w dużym tempie, stąd słowo będące pierwotnie neologizmem bez przypisanego mu konkretnego znaczenia może wejść do języka powszechnie używanego i stać się nazwą rodzajową. Zjawiska takie znane są prawu znaków towarowych w sytuacjach, gdy znak towarowy, nawet o wyraźnej zdolności odróżniającej, staje się tak silnie kojarzony przez odbiorców z konkretnym typem towarów czy usług, że po pewnym czasie zostaje uznany za jego nazwę rodzajową [J. Mordwiłko-Osajda, *Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji*, Warszawa 2008, str. 227].

Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej biorą pod uwagę przemiany, jakim mogą podlegać znaki towarowe, i zakazują w przepisie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp udzielania praw ochronnych na oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów powszechnie używanych.

W świetle wskazanego przepisu wyróżnić należy dwa rodzaje takich oznaczeń, a mianowicie:

- oznaczenia, które weszły do języka potocznego;
- oznaczenia, które są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Odwołanie się do języka potocznego oznacza, że chodzi o oznaczenia, którymi ludzie posługują się w języku mówionym. Język potoczny występuje bowiem w bezpośredniej komunikacji ludzkiej. Jest to język, którym porozumiewamy się w życiu codziennym, w swobodnej rozmowie. Określenie „weszły do języka potocznego” może odnosić się nie tylko do określonych słów, ale może także wiązać się z tzw. mową ciała i dotyczyć również określonych gestów. Stąd też oznaczenia z języka potocznego nie muszą być tylko oznaczeniami słownymi. Pewne gesty mogą zostać przedstawione w postaci graficznej czy w postaci form przestrzennych [K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 589].

Natomiast przez utrwalone praktyki handlowe należy rozumieć dające się zaobserwować w obrocie, powtarzalne zachowania, polegające na posługiwaniu się pewnym oznaczeniem w związku z dokonywanymi czynnościami handlowymi, których celem jest sprzedaż towarów lub usług [K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 589].

W praktyce często zdarza się, że to samo oznaczenie uznawane jest za oznaczenie wypełniające znamiona art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp i jednocześnie oznaczenie opisowe, a zatem odpowiadające przepisowi art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp, czy też oznaczenie niedystynktywne, określone w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 pwp. Jako zasadę przyjmuje się zatem, że możliwe jest odrębne lub łączne stosowanie przepisów odnoszących się do zdolności odróżniającej, jakkolwiek każda z zastosowanych podstaw odmowy powinna być należyście uzasadniona [zob. wyrok SPI z dnia 26 października 2000 r., T-345/99 *TRUSTEDLINK*, § 31].



## 5.2. Zasady oceny

### 5.2.1. Zasada krajowości używania a zasada regionalności używania

Warunkiem uznania oznaczenia za takie, które powinno pozostać ogólnodostępne, jest powszechność jego używania na terytorium Polski. Fakt używania danego oznaczenia na terytorium innego państwa pozostaje bez znaczenia w kwestii oceny jego zdolności rejestracyjnej. Pogląd taki uzasadnia terytorialny zakres obowiązywania ustawy pwp. Jednocześnie oznaczenie określone w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp nie musi być używane na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czasami wystarczające jest, gdy oznaczenie używane jest tylko regionalnie. Uzyskując prawo ochronne na znak towarowy, uprawniony nabywa bowiem, w myśl art. 153 ust. 1 pwp, prawo wyłączone do jego używania na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym, znak towarowy, który jest używany w języku potocznym lub w utrwalonych uczciwych praktykach handlowych w odniesieniu do danych towarów lub usług jedynie w pewnym regionie kraju, nie mógłby być przedmiotem prawa ochronnego, gdyż przyznanie takiej ochrony stałoby w sprzeczności z art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp [W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego*, Lublin 2001, str. 220].

### 5.2.2. Zasada powszechności używania

W literaturze podkreśla się, że zasada powszechności stosowania danego oznaczenia nie może być utożsamiana z wymogiem używania znaku na całym terytorium Polski. W literaturze zwraca się uwagę, że zagadnienie powszechności używania oznaczenia odnosi się do używania oznaczenia w relewantnych kręgach obrotu. Wyznaczanie relewantnych kręgów obrotu powinno być dokonywane indywidualnie, każdorazowo dla konkretnego przypadku. Podczas dokonywania oceny należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności związane z obrotem zgłoszonymi towarami lub usługami, które mogą mieć znaczenie dla sprawy.

Należy zwrócić uwagę, że nie można przyjąć, że oznaczenie jest powszechnie używane, tylko na tej podstawie, że charakteryzuje się ono powszechną znajomością. Tego rodzaju rozpowszechnienie oznaczenia samo w sobie nie przesądza jeszcze o jego wolnym charakterze [W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego*, Lublin 2001, str. 221]. W celu oceny warunków rejestra-

cyjnych oznaczenia trzeba mieć bowiem na względzie sposób, w jaki jest ono postrzegane przez właściwy krąg odbiorców.

Przykładowo, w sprawie znaku towarowego słownego **SKARB KIBICA** przyjęto, że oznaczeniu temu nie można postawić zarzutu braku zdolności odróżniającej. Pomimo że w sprawie złożono dowody wskazujące na używanie oznaczenia SKARB KIBICA przez znaczną liczbę wydawców w odniesieniu do wydawnictw, najogólniej rzecz ujmując, o tematyce sportowej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny orzekły, że w przypadku tego oznaczenia nie można mówić o powszechności używania. NSA stanął na stanowisku, że ustalenie, iż oznaczenie SKARB KIBICA było używane przez różnych wydawców nie jest ustaleniem wystarczającym do stwierdzenia, że była to utrwalona i uczciwa praktyka handlowa, która pozbawiła to oznaczenie dostatecznych znamion odróżniających. Używanie to nie miało bowiem charakteru powszechnego. Oznaczenie SKARB KIBICA nie było jedynym oznaczeniem dla informacji sportowych funkcjonującym w praktykach wydawniczych. Informacje tego rodzaju oznaczano bowiem również określeniami „Kibic”, „Vademecum Kibica”, „Gazeta Kibica”, a to oznacza, że na rynku wydawniczym obejmującym prasę sportową nie było utrwalonego zwyczaju używania oznaczenia SKARB KIBICA dla przekazu określonych informacji sportowych. Sąd podkreślił również, że dla wykazania przesłanki używania w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych istotne jest zarówno zachowanie profesjonalistów (w tym przypadku wydawców prasy), jak i ocena nabywców określonych towarów i usług. Prawidłowe funkcjonowanie znaku towarowego nie jest zależne od ilości podmiotów oznaczających w dany sposób wprowadzane do obrotu towary lub usługi. Należy przede wszystkim zbadać, jak oznaczenie takie jest odbierane i postrzegane przez właściwy krąg odbiorców [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2009 r., VI SA/Wa 2219/08, wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2010 r., II GSK 626/09].

Z powyższego wynika, że zasada powszechności używania nie jest regułą dającą się ująć w prostych danych liczbowych, które mogłyby jasno precyzować, kiedy można mówić, że dane oznaczenie stosowane jest powszechnie. Każdorazowo należy przeprowadzać zatem odrębną analizę, w której poddaje się ocenie wszelkie okoliczności relewantne dla danych kręgów obrotu. Niemniej jednak można wskazać, że art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp nie będzie mieć zastosowania w odniesieniu do oznaczenia, którego wykorzystywanie na rynku ogranicza się do jednego uczestnika rynku [zob. wyrok SUE z dnia 7 czerwca 2011 r., T-507/08 16PF].

Należy także zauważyć, że sam fakt występowania danego oznaczenia w słownikach nie stanowi samoistnej podstawy do stwierdzenia, że zaszyły okoliczności określone w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp. Także w takim przypadku należy dowieść, że oznaczenie weszło do języka potocznego czy też że jest używane w utrwalonych i uczciwych praktykach handlowych i że jako takie nie jest postrzegane przez relewantny krąg odbiorców jako oznaczenie komercyjnego pochodzenia towarów lub usług.

### 5.2.3. Zasada przedmiotowego odniesienia

Przepis art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp powinien być interpretowany jako zapobiegający udzieleniu ochrony na oznaczenia, które weszły do języka potocznego lub są używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych do oznaczania towarów lub usług, dla których odróżnienia zgłoszono znak towarowy.

Ocena, czy oznaczenie stało się zwyczajowe, może być dokonana tylko, po pierwsze, w odniesieniu do towarów i usług, dla jakich nastąpiło zgłoszenie, po drugie, z uwzględnieniem percepcji oznaczenia wśród odbiorców. Zasada przedmiotowego odniesienia nie wynika wprost z treści analizowanego przepisu. Uzasadniają ją jednak poglądy części doktryny oraz orzecznictwo [zob. wyrok SUE z dnia 7 czerwca 2011 r., T-507/08 *16PF*; wyrok SPI z dnia 16 marca 2006 r., T-322/03 *WEISSE SEITEN* i cytowane orzecznictwo].

W tym miejscu należy również wskazać wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 4 października 2001 r. w sprawie C-517/99, dotyczący znaku towarowego BRAWO. W tej sprawie Trybunał wypowiedział się w kwestii interpretacji art. 3 ust. 1 lit. d pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Treść tej regulacji jest analogiczna do brzmienia polskiego przepisu art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp. W przywołanym wyroku wskazano, że treść przepisu należy interpretować w taki sposób, że stanowi on przeszkodę rejestracji znaku towarowego jedynie w przypadku, gdy znaki lub oznaczenia, z których wyłącznie składa się ten znak towarowy, weszły do języka potocznego lub do prowadzonych w dobrej wierze praktyk handlowych **jako oznaczenia towarów lub usług, dla których znak ten został zgłoszony do rejestracji**. Trybunał wskazał, że z faktu, iż treść przepisu

nie odwołuje się do towarów i usług, nie można wysnuć wniosku, że przy ocenie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego nie należy uwzględniać relacji znaków lub oznaczeń, z jakich składa się znak towarowy, w stosunku do towarów lub usług, do których odnosi się ten znak towarowy. Celem analizowanego przepisu jest bowiem uniemożliwienie rejestracji znaków, które nie mają zdolności odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Nie można zaś w sposób abstrakcyjny dokonać oceny zdolności odróżniającej określonych znaków lub oznaczeń bez uwzględnienia towarów lub usług, dla których odróżniania zostały zgłoszone.

W cytowanym powyżej wyroku Trybunał wskazał także, że z uwagi na praktyczną skuteczność przepisu, nie można ograniczać zakresu jego obowiązywania do tych znaków towarowych, które opisują właściwości lub cechy towarów lub usług, do których się one odnoszą. Biorąc pod uwagę oznaczenia składające się z elementów służących jako zachęta do nabycia danych towarów lub usług, Trybunał wskazał, że znaki składające się z oznaczeń używanych jako slogany reklamowe, wyznaczniki jakości lub zachęta do nabycia towaru lub usługi nie są wyłączone z rejestracji wyłącznie z powodu takiego ich użycia. Należy rozstrzygnąć w każdym indywidualnym przypadku, czy takie znaki weszły do języka potocznego lub do prowadzonych w dobrej wierze praktyk handlowych jako oznaczenia towarów lub usług, do których odnosi się ten znak towarowy. Dla zastosowania analizowanego przepisu, w myśl powoływanego wyroku, bez znaczenia jest, czy przedmiotowe znaki opisują właściwości lub cechy tych towarów lub usług.

#### **5.2.4. Zasada oceny z punktu widzenia relewantnego kręgu odbiorców**

Podczas oceniania, czy dane oznaczenie posiada zdolność rejestracyjną w aspekcie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp, należy uwzględniać, jak oznaczenie to jest odbierane przez relewantny krąg odbiorców. Oceny, czy mamy do czynienia z oznaczeniem, które powinno pozostać ogólnodostępne, należy dokonywać z punktu widzenia przeciętnego nabywcy, co do którego przyjmuje się, że jest stosunkowo dobrze poinformowany, stosunkowo uważny i ostrożny, z uwzględnieniem oczekiwania, jakie mógłby mieć wobec oznaczeń w odniesieniu do określonego typu towarów lub usług [zob. wyrok SUE z dnia 7 czerwca 2011 r., T-507/08 *16PF*; wyrok SPI z dnia 16 marca 2006, T-322/03 *WEISSE SEITEN*].

Zasada ta wydaje się akceptowana także na gruncie polskiego orzecznictwa, gdzie również podkreśla się, że niewystarczające jest udowodnienie, że dane oznaczenie weszło do języka potocznego bądź jest używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Dla oceny, czy dane oznaczenie posiada dostateczne znamiona odróżniające, istotna jest ocena nabywców określono towarów i usług [wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2010 r., II GSK 626/09].

### 5.3. Przykłady znaków towarowych, które nie uzyskały ochrony bądź ją utraciły

Znak towarowy słowny **FRAPPE** – w wyroku WSA w Warszawie z dnia 12 listopada 2008 r., VI SA/Wa 1486/08, Sąd oddalił skargę na decyzję Urzędu Patentowego w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy FRAPPE. Wskazano, że oznaczenie FRAPPE jest oznaczeniem określającym rodzaj napoju sporządzanego przede wszystkim na bazie kawy i odpowiednio schłodzonego. W sprawie udowodniono, że słowo „frappe” było i jest używane w Polsce do oznaczania napojów schłodzonych sporządzanych na bazie kawy.

Znak towarowy słowny **KOSTRZYŃSKIE POMPEJE** – Urząd decyzją z dnia 11 października 2013 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania usług z klas: 36, 39, 41. Oznaczenie „Kostrzyńskie Pompeje”, zgodnie ze zgromadzonym materiałem dowodowym, było używane na przestrzeni kilku lat przed datą zgłoszenia rozpatrywanego znaku towarowego jako nazwa ruin starego miasta, znajdujących się w mieście Kostrzyń nad Odrą. Oznaczenie weszło do języka potocznego, jak również używane było w utrwalonych i uczciwych praktykach handlowych. Urząd uznał wskazane oznaczenie za pozbawione znamion odróżniających w odniesieniu do usług, dla których nastąpiło zgłoszenie.

Znak towarowy słowny **WROCEK** – Urząd decyzją z dnia 3 marca 2014 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania towarów i usług z klas: 16, 35, 41. Urząd wskazał, że słowo „Wrocek” weszło do języka potocznego i używane jest jako potoczny skrót nazwy miasta Wrocław.

Znak towarowy słowny **WAWA** – Urząd decyzją z dnia 3 marca 2014 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 tpwp). Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania towarów i usług z klas: 16, 35, 41. Urząd wskazał, że słowo „Wawa” weszło do języka potocznego i używane jest jako potoczny skrót nazwy miasta Warszawa.

Znak towarowy słowny **PŁYNNE TAPETY** – Urząd decyzją z dnia 31 maja 2006 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania towarów: tapety, obicia ścienne z materiałów tekstylnych. Urząd, bazując na zgromadzonym materiale dowodowym, ocenił, że oznaczenie PŁYNNE TAPETY używane jest przez wielu przedsiębiorców z branży budowlanej, w związku z czym można stwierdzić, że weszło do utrwalonych praktyk handlowych. W decyzji wskazano, że „płynne tapety” to typ produktów, stanowiących mieszankę bawełny, kleju roślinnego i dodatków, przeznaczonych do pokrywania ścian i innych powierzchni.

Znak towarowy słowny **HERBATKA PO GÓRALSKU** – Urząd decyzją z dnia 29 listopada 2006 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania herbaty. Urząd stwierdził, że wyrażenie „herbatka po góralsku” weszło do języka potocznego i przez potencjalnych nabywców jest rozumiane jako określenie herbaty z dodatkiem alkoholu.

Znak towarowy słowny **roweromat** – Urząd decyzją z dnia 18 sierpnia 2017 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp. Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania towarów i usług z klas: 6, 9, 39, przy czym towary te i usługi wiązały się z rowerami. Urząd stwierdził, że wyrażenie „roweromat” weszło do języka potocznego i było używane przed datą zgłoszenia znaku do ochrony w utrwalonych praktykach handlowych jako wskazanie odnoszące się do stacji rowerowych.

## WTÓRNA ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCA

### 1. POJĘCIE WTÓRNEJ ZDOLNOŚCI ODRÓŻNIAJĄCEJ

Zgodnie z art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2–4 pwp Urząd nie udzieli prawa ochronnego na oznaczenia:

- nienadające się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone (art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 pwp) – tzw. oznaczenia niedystynktywne;
- składające się wyłącznie z elementów mogących służyć do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności – tzw. oznaczenia opisowe (art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp);
- składające się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp).

Art. 130 pwp stanowi jednak, że nie można odmówić udzielenia prawa ochronnego na podstawie ww. przepisu, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu.

#### 1.1. Definicja

Powszechnie przyjmuje się, że **wtórna zdolność odróżniająca** to charakter odróżniający oznaczenia, nabyty dzięki używaniu tego oznaczenia w przeciętnych warunkach obrotu. Innymi słowy, wtórna zdolność odróżniająca to zdolność rejestracyjna oznaczenia, na które nie można byłoby udzielić prawa ochronnego z powodu braku pierwotnej zdolności odróżniającej, gdyby nie fakt wcześniejszego używania go w obrocie [por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 675].

Wtórna zdolność odróżniająca jest wynikiem rzeczywistego i konsekwentnego używania przez przedsiębiorcę oznaczenia w celu wskazania w ten sposób pochodzenia oznaczonych nim towarów. Uzyskanie charakteru odróżniającego w wyniku używania oznacza zatem, że znak, który pozbawiony był samostannego charakteru odróżniającego w odniesieniu do danych towarów i usług, zaczyna być odbierany przez właściwy krąg odbiorców za identyfikujący te towary i usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa.

Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej następuje w momencie, gdy pewna znacząca grupa kupujących przyporządkowuje dane oznaczenie określonym towarom, czyli uznaje je za znak wyróżniający te towary na rynku [zob. wyrok NSA z dnia 14 lipca 2010 r., II GSK 703/09]. W konsekwencji oznacza to, że w wyniku używania znaku w świadomości tych odbiorców wytworzył się związek pomiędzy oznaczeniem a określonymi towarami lub usługami pochodzącymi z tego przedsiębiorstwa, pomimo że początkowo oznaczeniu brakowało charakteru odróżniającego.

Znak nie może zatem nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, jeżeli nie jest identyfikowany z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa [zob. wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r., II SA 76/02].

## 1.2. Używanie oznaczenia w celu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej

Podstawową przesłanką nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie jest jego używanie. Nie każde jednak intensywne używanie oznaczenia będzie prowadziło do powstania wtórnej zdolności odróżniającej.

Ocenie Urzędu będzie podlegał przede wszystkim fakt, czy oznaczenie było używane w roli znaku towarowego, a zatem czy było stosowane w celu poinformowania o pochodzeniu tak oznaczonego towaru od danego przedsiębiorcy. Używanie oznaczenia w celu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej ma bowiem umożliwiać utrwalenie więzi pomiędzy tym oznaczeniem a towarem. Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie skutkuje tym, że będzie ono identyfikowane przez przeciętnego odbiorcę jako wskazówka pochodzenia. Na jego podstawie przeciętny odbiorca będzie w stanie nie tylko



odróżnić tak oznaczony towar od towarów oferowanych przez innych przedsiębiorców, ale co najważniejsze będzie w stanie wskazać tego jednego, konkretnego przedsiębiorcę, któremu te towary przypisze [por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 677].

Podsumowując, używanie znaku w celu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej musi odbywać się w sposób, który umożliwi powstanie więzi pomiędzy znakiem a towarem, a następnie doprowadzi do jej utrwalenia. Wydaje się więc oczywiste, że towar oznakowany danym znakiem powinien być wprowadzony na rynek i dostępny dla kupujących.

### **1.3. Używanie oznaczenia jako części znaku złożonego**

Kwestia możliwości nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez samoistne oznaczenie nie budzi wątpliwości. Sprawa jednak komplikuje się w odniesieniu do znaków złożonych.

Co do zasady, wtórną zdolność odróżniającą może nabyć także oznaczenie, które stanowi część znaku złożonego. Niemniej jednak, warunkiem nabycia wtórnej zdolności przez element stanowiący część innego znaku jest, aby to właśnie ten element, rozpatrywany samodzielnie, spełniał wszystkie kryteria nabycia takiej zdolności [por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 681].

W przypadku znaków złożonych należy przede wszystkim wskazać na przyjęty w orzecznictwie pogląd, że możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej poprzez używanie oznaczenia jako części znaku złożonego ma miejsce tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy w następstwie używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie rozpoznaje towar lub usługę oznaczone wyłącznie znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa [zob. wyroki TSUE z dnia 7 lipca 2005 r., C-353/03 *Have a break*; z dnia 16 września 2015 r., C-215/14 *Société des Produits Nestlé* oraz z dnia 24 lutego 2016 r., T-411/14 *kształt butelki (3D)*].

Dla wykazania charakteru odróżniającego oznaczenia uzyskanego w następstwie używania nie jest zatem wystarczające udokumentowanie używania złożonego znaku towarowego, którego jednym z elementów jest to oznaczenie [zob. wyrok NSA z dnia 24 lipca 2013 r., II GSK 38/12]. Dodatkowo należy wykazać, że w przypadku odrębnego używania danego elementu, właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał go jako identyfikujący towar pochodzący z określonego przedsiębiorstwa i tym samym będzie go odróżniał od towarów innych przedsiębiorstw.

Wymagania te wynikają przede wszystkim z faktu, że znak towarowy stanowi niepodzielną całość, a używanie oznaczenia jako jednego z elementów np. znaku słowno-graficznego nie oznacza, że w świadomości konsumenta powstaje więź pomiędzy tym elementem a konkretnym przedsiębiorcą. W orzecznictwie nie jest odosobniony pogląd, że w przypadku oznaczenia słownego stanowiącego element zarejestrowanego znaku słowno-graficznego musiałoby dojść do wyjątkowych zjawisk, w wyniku których samo oznaczenie słowne byłoby źródłem takich więzi.

#### 1.4. Nabycie wtórnej zdolności a interes publiczny

W polskiej doktrynie wielokrotnie podkreślano, że jednym z czynników, który może wpływać na ocenę nabycia wtórnej zdolności odróżniającej jest okoliczność, czy dane oznaczenie jest używane na rynku przez jednego czy też wielu przedsiębiorców [zob. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 681].

Na tle dotychczasowego orzecznictwa sądowoadministracyjnego [zob. wyrok NSA z dnia 8 lipca 2002 r., II SA 76/02; wyrok NSA z dnia 14 października 2011 r. II GSK 1096/10] za wiodący można przyjąć pogląd, że fakt postugiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem równocześnie przez różne podmioty dyskwalifikuje je w zakresie możliwości nabycia wtórnej zdolności odróżniającej [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 r., VI SA/Wa 1895/09].

Znak nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniania, jeżeli nie jest identyfikowany jedynie z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa,

a taka identyfikacja nie jest z reguły możliwa, jeżeli znak używany jest także przez innych producentów. Samo wieloletnie używanie określonego znaku przez przedsiębiorcę, w chwili gdy używają go także inni przedsiębiorcy, nie wystarczy, by znak nabył wtórną zdolność odróżniania [zob. wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r., II SA 76/02].

Podsumowując, pomimo niejednorodności orzecznictwa, można zaryzykować tezę, że nabycie wtórnej zdolności odróżniającej poprzez wieloletnie używanie oznaczenia przez jednego przedsiębiorcę może być znacznie utrudnione, a nawet w pewnych wypadkach zupełnie niemożliwe, w sytuacji gdy posługują się nim na rynku inne podmioty. Intensywność posługiwania się oznaczeniem przez różne podmioty wpływa bowiem w sposób oczywisty na odbiór oznaczenia przez użytkowników. Dlatego też, bezsprzecznie, fakt, że kilku przedsiębiorców używa danego oznaczenia na rynku, wpływa na stopień rozpoznawalności znaku.

## 2. MOMENT NABYCIA WTÓRNEJ ZDOLNOŚCI ODRÓŻNIAJĄCEJ

Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania musi mieć miejsce **przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie**.

Oznacza to, że podczas badania, czy znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy ocenić, czy miało to miejsce przed datą złożenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego na ten znak. Przyjęcie takiej granicy czasowej jest uzasadnione przede wszystkim tym, że każdy znak towarowy zgłoszony w Urzędzie jest objęty ochroną począwszy od daty zgłoszenia.

Pogląd ten został potwierdzony w orzecznictwie europejskim [zob. wyrok TSUE z dnia 19 czerwca 2014 r., w sprawie C-217/13 *Oberbank i in.*], a także akceptowany jest przez polską doktrynę [por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 679–680].

W konsekwencji fakt uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania znaku, który nastąpi już po dacie złożenia wniosku o udzielenie prawa

ochronnego, nawet gdy miało to miejsce jeszcze przed datą jego rejestracji, nie będzie mógł być uwzględniony w postępowaniu zgłoszeniowym [zob. wyrok TSUE z dnia 19 czerwca 2014 r., C-217/13].

Niemniej przyjmuje się, że „środki dowodowe na okoliczność używania spornego znaku, które zostały przedłożone po dacie zgłoszenia, mogą zostać uwzględnione (...) w przypadku, gdy pozwalają one na wyciągnięcie wniosków w zakresie używania znaku towarowego w postaci, w której występuje on w dacie zgłoszenia” [zob. wyrok WSA z dnia 31 października 2006 r., VI SA/Wa 1420/06; wyrok SPI z dnia 28 października 2009 r., T-137/08 *Green/Yellow*].

### 3. KRYTERIA OCENY ISTNIENIA WTÓRNEJ ZDOLNOŚCI ODRÓŻNIAJĄCEJ

#### 3.1. Uwagi ogólne

Ocena, czy oznaczenie posiada wtórną zdolność odróżniającą, powinna być dokonywana przy zbadaniu wszelkich okoliczności faktycznych. Urząd powinien dokonać całościowej oceny dowodów na okoliczność, że znak zaczął identyfikować określony produkt jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa i tym samym odróżnia go od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw [zob. wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r., C-108/97 i C-109/97 *Windsurfing Chiemsee*].

#### 3.2. Czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu zdolności odróżniającej

Przy ustalaniu zdolności odróżniającej znaku towarowego zgłoszonego w celu uzyskania ochrony mogą być brane pod uwagę okoliczności takie jak:

- czas używania znaku,
- udział znaku w rynku,
- sposób i intensywność używania znaku,
- zasięg geograficzny znaku,

- długotrwałość używania znaku,
- kwota zainwestowana przez przedsiębiorstwo w promocję znaku,
- oświadczenia stosownych izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych.

Dowodami potwierdzającymi nabycie wtórnej zdolności odróżniającej mogą być zatem wszystkie dane wskazujące, że określona grupa odbiorców przypisuje w sposób oczywisty oznaczenie i sygnowany nim towar konkretnemu przedsiębiorcy.

Nabycie wtórnej zdolności następuje, jeżeli na podstawie wskazanych powyżej okoliczności, właściwy organ (Urząd Patentowy RP) ustali, że dana grupa osób, lub przynajmniej znaczna jej część, identyfikuje towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa ze względu na ten właśnie znak [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2006 r., C-25/05 P *August Storck A; W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego*, Lublin 2001].

Należy jednak podkreślić, że podstawą oceny istnienia wtórnej zdolności odróżniającej nie mogą być dane o charakterze abstrakcyjnym, czyli takie, które odnoszą się jedynie do przewidywalnego kręgu odbiorców. Z przedstawionych przez stronę dowodów musi jasno wynikać, że to znaczna część właściwego kręgu odbiorców zgłaszanych towarów i usług postrzega znak towarowy jako odnoszący się do właściwych towarów lub usług konkretnego przedsiębiorstwa.

Przykładowo, gdy jednym z czynników branych pod uwagę przy ocenie, czy oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą, jest udział danego znaku w rynku, dowodem takim może być między innymi informacja potwierdzająca, ile procent osób z danej kategorii identyfikuje towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa ze względu na nałożony na nie zgłoszony znak towarowy.

Warto jednak zauważyć, że w orzecznictwie nie doprecyzowuje się ściśle określonego odsetka rozpoznawalności znaku wśród właściwego kręgu odbiorców. W konsekwencji zatem to do Urzędu należy ocena, jaki stopień upowszechnienia danego oznaczenia w obrocie i jego rozpoznawalności wśród właściwego kręgu odbiorców jest niezbędny, by uznać, że znak ten uzyskał charakter odróżniający w wyniku jego używania.

### 3.3. Zasięg terytorialny

Wtórna zdolność odróżniająca danego oznaczenia powinna obejmować całe terytorium Polski, gdyż taki zakres terytorialny ma prawo ochronne udzielone przez Urząd na znak towarowy.

Oznacza to, że nie jest wystarczające udowodnienie nabycia wtórnej zdolności jedynie na rynku lokalnym czy regionalnym [W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego*, Lublin 2001, str. 236].

Nieskuteczne jest też powołanie się na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej na terytorium innego państwa. Okoliczność nabycia wtórnej zdolności odróżniającej w jednym państwie nie skutkuje bowiem automatycznie uznaniem tej zdolności w innych krajach. Konieczne jest zatem ustalenie, czy dane oznaczenie uzyskało zdolność odróżniającą w Polsce [zob. decyzja KO UP z dnia 7 lutego 2001 r., Nr Odw.1333/99].

### 3.4. Rodzaje dowodów

Przedstawionymi przez zgłaszającego dowodami nabycia przez znak towarowy charakteru odróżniającego w wyniku używania mogą być w szczególności dane zawarte w:

- katalogach,
- cennikach,
- fakturach,
- sprawozdaniach rocznych,
- danych o obrotach,
- raportach dotyczących nakładów na reklamę,
- reklamach (wycinki prasowe, billboardy, reklamy telewizyjne),
- danych dotyczących intensywności i zasięgu używania oznaczenia,
- badaniach opinii publicznej lub rynku.

Należy jednak podkreślić, że przedstawione materiały dowodowe powinny pozwolić na określenie ich daty. Jest to niezwykle istotne ze względu na konieczność ustalenia, w którym momencie oznaczenie nabyło zdolność odróżniającą. Dowody, co do których nie można określić dat potwierdzających używanie oznaczenia przed datą zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu, nie będą wystarczające, by wykazać, że charakter odróżniający został uzyskany przed tą datą.

#### 3.4.1. Badania opinii publicznej

Jednym z dowodów wskazujących na stopień rozpoznawalności znaku towarowego wśród właściwego kręgu odbiorców na danym rynku są niewątpliwie badania opinii publicznej. Postuluje się, by zostały one przeprowadzone przez niezależne ośrodki badawcze.

Należy również pamiętać, że prawidłowo przeprowadzone badania opinii publicznej powinny zawierać właściwie sformułowane pytania. Pytania te powinny być przede wszystkim neutralne. Oznacza to, że przy formułowaniu ankiety należy unikać pytań, które mogą sugerować odpowiedź lub też naprowadzać na odpowiedź oczekiwaną przez zgłaszającego. Zbytnia ingerencja w odpowiedzi może bowiem przesądzić o mocy dowodowej takich sondaży.

Konieczne jest również prawidłowe określenie grupy ankietowanych, tak aby była ona reprezentatywna dla całego właściwego kręgu odbiorców.

#### Przykład

Przedmiot zgłoszenia stanowi słowny znak X pozbawiony pierwotnej zdolności odróżniającej, który przeznaczony jest do oznaczania towarów z klasy 16, tj. czasopism. Podczas przeprowadzania badań opinii publicznej zastosowano techniki ułatwiające respondentom udzielanie odpowiedzi. Ankietowanym, w celu uniknięcia pomyłek, prezentowano karty z okładkami czasopism. Dodatkowo żadne z zadanych respondentom pytań nie wiązało się z rozpoznawalnością konkretnego oznaczenia słownego, a odnosiło się jedynie do treści zawartych w danym wydawnictwie.

Badanie takie nie może zatem stanowić wystarczającego dowodu na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie słowne.

### 3.4.2. Reklama, dane o obrotach

Dowodami, które mogą wskazywać na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej, są także dane dotyczące obrotów oraz wydatków poniesionych na reklamę rozumianych jako „nakłady na reklamę w celu promocji znaku” [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2006 r., C-25/05 P *Sweet wrapper*, również wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r., T-304/16 *Hansen (BET 365)*].

Należy jednak pamiętać, że przedstawione przez zgłaszającego dane muszą odnosić się zarówno do danego oznaczenia, jak i do towarów lub usług, co do których wnosi się o ochronę. Jest to ważne o tyle, że towary i usługi wprowadzane do obrotu są często oznaczone kilkoma różnymi znakami towarowymi. W takiej sytuacji, na podstawie materiałów gromadzących zbiorcze dane o obrotach przedsiębiorstwa, może być trudno ustalić, w jaki sposób właściwy krąg odbiorców postrzega tylko i wyłącznie zgłaszany znak.

Podobnie podczas dokumentowania wysokości obrotu i wydatków na reklamę należy zwrócić uwagę, czy dane przedstawiane przez zgłaszającego nie obejmują informacji o sprzedaży lub promocji innych znaków towarowych lub znacząco odmiennych wersji danego znaku towarowego, np. znaków graficznych, w przypadku gdy zgłoszenie stanowi znak słowny. Przykładowo, wzrost sprzedaży wszystkich oferowanych przez zgłaszającego towarów w poszczególnych latach nie świadczy o tym, jaki udział w rynku w adekwatnym okresie, tj. do daty zgłoszenia, miał asortyment opatrzony oznaczeniem stanowiącym przedmiot zgłoszenia.



## ZNAKI ZGŁOSZONE W ZŁEJ WIERZE

Zgodnie z art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6 pwp Urząd odmawia udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie, które zostało zgłoszone w złej wierze. Wskazana przesłanka odmowy jest badana *ex officio* w postępowaniu zgłoszeniowym i dlatego nie może być wskazana jako podstawa prawna dla wnoszonego sprzeciwu. Jednakże informacja o dokonaniu zgłoszenia w złej wierze może być przekazana w uwagach osób trzecich (zob. art. 146<sup>1</sup> ust. 4 pwp). W przypadku dokonania zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze Urząd może odmówić udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zarówno przed publikacją znaku towarowego – ogłoszeniem o zgłoszeniu w „Biuletynie Urzędu Patentowego” (art. 145 ust. 1 pwp), jak i po jego publikacji (art. 146<sup>1</sup> ust. 5 pwp).

### 1. DEFINICJA ZŁEJ WIARY

Ustawa Prawo własności przemysłowej nie definiuje pojęcia „złej wiary”. Takiej definicji nie zawiera także Dyrektywa PE i Rady(UE) nr 2015/2436 mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Zatem wskazana w powyższych aktach prawnych przesłanka negatywna złej wiary jest klauzulą generalną, która umożliwia organom orzekającym sankcjonowanie naganego zachowania zgłaszającego w chwili zgłoszenia, przy czym w jej interpretacji podstawową rolę odgrywa dorobek judykatury i doktryny prawa.

W najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE podkreśla się jednak, że pojęcie „złej wiary” jest pojęciem autonomicznym prawa Unii Europejskiej i istnieje konieczność spójnego stosowania unijnego i krajowych systemów znaków towarowych w tym względzie [zob. wyroki TSUE z dnia 27 czerwca 2013 r., C-320/12 *Malaysia Dairy Industries* i z dnia 29 stycznia 2020 r., C-371/18 *Sky plc*]. Tym samym dla celów jego wykładni należy wziąć pod uwagę szczególnie kontekst prawa znaków towarowych, jakim jest obrót handlowy (C-371/18).

## 2. KONCEPCJE KRAJOWE

W prawie polskim koncepcja dobrej wiary związana jest z art. 7 kc, który stanowi, że jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary. Domniemanie dobrej wiary w odniesieniu do zgłoszenia znaku towarowego wyraża się w przyjęciu założenia, iż zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, pod którym wprowadza lub zamierza wprowadzać do obrotu pochodzące od niego towary, w celu odróżniania tych towarów od towarów pochodzących od innych przedsiębiorstw.

Z kolei w doktrynie i praktyce orzeczniczej przyjmuje się, że „w złej wierze jest ten, kto powołując się na określone prawo lub stosunek prawny, wie, że prawo to (stosunek prawny) nie istnieje albo wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy w tym przedmiocie nie może uznać, w okolicznościach konkretnego przypadku, za usprawiedliwiony” [por. E. Nowińska, M. du Vall, *Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych. Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, Warszawa 2003, str. 139 i nast.].

Sądy polskie przy interpretacji przesłanki złej wiary kierują się zasadą, że: „złą wiarę należy badać w szerokim, dopuszczalnym i uzasadnionym okolicznościami danej sprawy zakresie” [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2008 r., VI SA/Wa 2216/07].

Przykładowo w wyroku WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2009 r., sygn. VI SA/Wa 1917/08, wskazano: „działa w złej wierze ten kto wie, lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, o rzeczywistym używaniu znaku przez innego przedsiębiorcę z sukcesem i – uprzedzając jego wniosek o rejestrację znaku – sam dokonuje zgłoszenia znaku”.

Sytuacja stwierdzenia zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze może mieć w szczególności miejsce, gdy zgłaszającego i podmiot, którego oznaczenie zostało w znaku wykorzystane, łączył szczególny stosunek zaufania z uwagi na relacje biznesowe łączące obie strony (np. umowa dystrybucji, licencja, zlecenie itp.).

W orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2015 r. W sprawie II GSK 1655/14 wskazano, że „dla stwierdzenia złej wiary istotne

znaczenie stanowi okoliczność nieuczciwego działania zgłaszającego znak towarowy, niespełniającego standardów akceptowanej polityki handlowej w danej dziedzinie, gdy zgłaszający kieruje się nagannym motywem w celu nieuczciwego konkurowania z konkurentem”.

### **3. ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE**

Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu z dnia 11 czerwca 2009 r. dotyczącym sprawy prejudycjalnej C-529/07 *Lindt* wskazał, że organ orzekający w sprawie złej wiary zgłaszającego znak towarowy powinien uwzględnić wszelkie istotne czynniki właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia dotyczącego rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego, a w szczególności okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji (bierze się tu pod uwagę obszar geograficzny), a także zamiar zgłaszającego uniemożliwienia dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią oraz stopień ochrony prawnej, którą objęte są oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

Trybunał w uzasadnieniu wskazał również, że domniemanie znajomości przez zgłaszającego faktu, iż osoba trzecia używa oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji, może wynikać w szczególności z ogólnej znajomości w odnośnym sektorze gospodarczym faktu takiego używania, przy czym o takiej znajomości można wnioskować zwłaszcza na podstawie czasu trwania takiego używania. Im dłużej trwa to używanie, tym jest bowiem bardziej prawdopodobne, że zgłaszający wiedział o tym w momencie dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego.

W celu dokonania oceny istnienia złej wiary należy wziąć pod uwagę zamiar zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego. Zamiar zgłaszającego w odnośnej chwili jest elementem subiektywnym, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy. Tak więc zamiar uniemożliwienia osobie trzeciej wprowadzania do obrotu towaru może w pewnych okolicznościach stanowić o złej wierze

zgłaszającego. Będzie tak w przypadku, gdy z czasem okazuje się, że zgłaszający zarejestrował znak towarowy bez zamiaru używania go i wyłącznie po to, by uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek.

Sam charakter zgłoszonego znaku towarowego może mieć także znaczenie dla celów oceny istnienia złej wiary zgłaszającego, np. gdy oznaczenie składa się z kształtu i wyglądu całego towaru, istnienie złej wiary może być stwierdzone, gdy wolność wyboru przez konkurentów kształtu i wyglądu towaru jest ograniczona przez względy natury technicznej lub handlowej, tak że właściciel znaku towarowego jest w stanie uniemożliwić konkurentom nie tylko używanie identycznego lub podobnego oznaczenia, ale także sprzedaż podobnych towarów.

Ponadto w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego można wziąć pod uwagę stopień powszechnej znajomości, którą cieszy się oznaczenie w chwili dokonywania zgłoszenia mającego na celu jego rejestrację jako znaku towarowego.

W orzeczeniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-320/12 Trybunał UE podkreślił, że okoliczność, iż zgłaszający wie lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używała oznaczenia identycznego lub podobnego do zgłoszonego znaku towarowego, nie wystarczy sama w sobie, by wykazać istnienie złej wiary zgłaszającego. Odwołuje się do orzeczenia w sprawie C-529/07, wskazując na konieczność zbadania zamiaru zgłaszającego znak towarowy.

W orzeczeniu z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10 *SA.PAR. Srl* Sąd UE uściślił, że w celu oceny ewentualnej złej wiary należy zbadać zamiary zgłaszającego znak towarowy, które można wywieść z obiektywnych okoliczności i jego konkretnych działań, roli lub stanowiska, wiedzy, jaką posiadał na temat używania wcześniejszego oznaczenia, stosunków, jakie utrzymywał z wnioskującym o unieważnienie prawa do znaku wynikających z umów lub które pojawiły się przed lub po zawarciu umów, istnienia wzajemnych obowiązków lub zobowiązań, w tym obowiązku lojalności i uczciwości wynikłego z umocowania do reprezentacji spółki lub z funkcji kierowniczych, które były sprawowane lub nadal są sprawowane w ramach przedsiębiorstwa wnioskującego o unieważnienie oraz, bardziej ogólnie, wszystkich obiektywnych sytuacji dotyczących konfliktu interesów, w jakich działał zgłaszający znak towarowy.

W orzeczeniu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie C-371/18 Trybunał UE wskazał, że zgłoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego używania w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze, jeżeli zgłaszający ten znak towarowy miał zamiar albo naruszać w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami interesy osób trzecich, albo używać, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłączne prawo w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego. W razie gdy brak zamiaru używania danego znaku towarowego zgodnie z podstawowymi funkcjami znaku towarowego dotyczy tylko niektórych towarów lub usług objętych zgłoszeniem znaku, zgłoszenie to stanowi działanie w złej wierze jedynie w zakresie, w jakim odnosi się ono do tych towarów lub usług.

W najnowszym orzecznictwie Sądu i Trybunału UE wskazano, że dla stwierdzenia złej wiary nie są przeszkodami brak podobieństwa znaków towarowych (wyrok z dnia 23 maja 2019 r., T-3/18 i T-4/18 *Holzer y Cia*) czy też opisowość znaku (wyrok z dnia 12 września 2019 r., C-104/18P *Koton Mağazacılık Tekstil*). Okolicznościami, które mogą wpływać na stwierdzenie złej wiary są m.in. chęć skorzystania z cudzej rozpoznawalności (wyrok z dnia 14 maja 2019 r., T-795/17 *Carlos Moreira*), zgłoszenie znaku towarowego na rzecz tylko jednego podmiotu, mimo wcześniejszego wspólnego używania oznaczenia (wyrok z dnia 12 lipca 2019 r., T-772/17 *Café del Mar*), zgłoszenie znaku inkorporującego elementy cudzego oznaczenia po bezskutecznym ubieganiu się o jego licencję (wyrok z dnia 13 listopada 2019 r., C-528/18P *Outsource Professional Services Ltd* i wyrok T-3/18 i T-4/18 *Holzer y Cia*).

## ZNAKI SPRZECZNE Z PORZĄDKIEM PUBLICZNYM I DOBRymi OBYCZAJAMI

### 1. WSTĘP

Przepis art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 pwp wyłącza możliwość udzielenia prawa ochronnego na oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Pojęcie sprzeczności znaku zarówno z porządkiem publicznym, jak i z dobrymi obyczajami jest klauzulą generalną.

Klauzula porządku publicznego mieści w sobie ocenę zarówno z punktu widzenia norm prawa zawierających zakaz rejestracji pewnych oznaczeń i umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę, jak również z punktu widzenia zasad konstytucyjnych wyznaczających porządek publiczny.

Tego rodzaju zasadnicze normy prawne prawa pozytywnego określają m.in. podstawowe zasady organizacji społeczeństwa oraz cele państwa. W polskiej Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r., przede wszystkim w rozdziale II zatytułowanym *Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela*, możemy zidentyfikować zasady polskiego systemu prawnego, które wyznaczają także granice i kierunek zastosowania drugiej klauzuli generalnej, jaką jest pojęcie „dobrych obyczajów”.

Obie klauzule są powiązane – należy pamiętać, że wystarczy, by jedna z nich była spełniona, aby Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

W orzecznictwie wskazano, że „zakaz rejestracji oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami związany jest z ochroną interesu publicznego, rozumianego jako interes społeczeństwa, który powinien być chroniony przed używaniem oznaczeń naruszających obowiązujące normy prawne lub naruszających wyznawaną w danym społeczeństwie hierarchię wartości” (wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., II GSK 5758/16). Klauzule generalne umożliwiają „wyciąganie konsekwencji prawnych wobec działań nagannych z punktu

widzenia obowiązujących w danym społeczeństwie norm prawnych lub też ogólnie przyjętych zasad moralności, nawet w sytuacjach, gdy przepisy prawa stanowionego nie nadążają za zmieniającym się obrazem rzeczywistości w związku z nieustannym pojawianiem się nowych możliwości ingerencji w cudze prawa, będące rezultatem dynamicznie rozwijających się rozmaitych dziedzin techniki czy komunikacji” (wyrok WSA z dnia 7 września 2016 r., VI SA/Wa 477/16).

Z praktyki Urzędu wynika, że zgłoszone znaki, które są sprzeczne z porządkiem publicznym, często są sprzeczne także z dobrymi obyczajami. Zdarzają się także przypadki odwrotne – znaki sprzeczne z dobrymi obyczajami są także sprzeczne z porządkiem publicznym.

Przykładowo znaki zawierające treści pornograficzne zostaną uznane równocześnie za sprzeczne z prawem (art. 202 kk) i sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Z kolei znaki o wulgarnej treści są oceniane nie tylko w kontekście sprzeczności znaku z dobrymi obyczajami, ale także normy art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, zgodnie z którą język polski należy chronić przed jego wulgaryzacją. Norma ta jest częścią porządku publicznego.

Należy zwrócić uwagę, że zakazem rejestracji są objęte znaki, których sama treść jest sprzeczna z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami [zob. wyrok NSA z dnia 11 maja 2005 r., II GSK 49/05, wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 września 2008 r., VI SA/ WA 491/08]. Kwestia sposobu jego używania ma tu więc znaczenie wtórne. Urząd nie bada zachowania podmiotu zgłaszającego znak do rejestracji [zob. wyrok NSA z dnia 10 grudnia 2004 r., II GSK 775/04, wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2005 r., II GSK 1051/04].

## **2. SPRZECZNOŚĆ ZNAKU Z PORZĄDKIEM PUBLICZNYM**

Podczas oceniania sprzeczności z porządkiem publicznym należy sięgnąć do norm prawnych obowiązujących na terytorium RP w dniu zgłoszenia danego oznaczenia do rejestracji jako daty właściwej dla rozstrzygnięcia o zdolności rejestracyjnej danego oznaczenia [por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *Sytem prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 606].

W doktrynie podnosi się, że „jest oczywiste, że klauzula porządku publicznego mieści w sobie ocenę z punktu widzenia obowiązujących norm prawa pozytywnego” [por. U. Promińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2008, str. 203]. Pogląd ten potwierdzono w orzecznictwie: „porządek ten wyznaczają szeroko pojęte normy obowiązującego prawa” (wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., II GSK 5758/16). Będą to więc wszelkie normy prawa polskiego, jak i akty prawa europejskiego, którymi jest związana Rzeczpospolita Polska, a także ratyfikowane umowy międzynarodowe, jeśli obowiązywały one w dniu zgłoszenia znaku do rejestracji.

Przykładowo zakaz dyskryminacji rasowej pojawia się w wielu aktach prawnych, m.in. w art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 32 polskiej Konstytucji.

Co do zasady nie jest dopuszczalne udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy uznany za dyskryminujący, w szczególności ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię i światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (art. 3 ust. 3 i art. 10 Traktatu o Unii Europejskiej), czy też udzielenie prawa ochronnego na znaki nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (zob. też art. 256 kk).

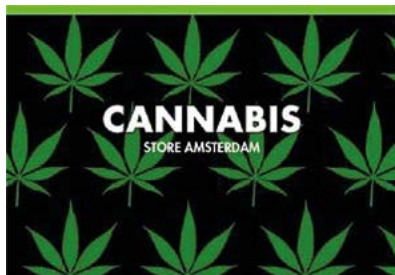
Jako znaki sprzeczne z porządkiem publicznym wskazuje się także znaki będące nośnikami symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej (zob. art. 256 kk) czy też znaki odwołujące się do symboli działalności terrorystycznej i ją promujące.

Mając na względzie ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 20), Urząd ponadto odmawia udzielenia prawa ochronnego na znaki towarowe zawierające w swej treści nazwy substancji psychotropowych, środków odurzających, środków zastępczych lub innych substancji psychoaktywnych, w szczególności gdy użyte są w sposób promujący ich używanie bądź trywializujące zjawisko narkomanii.

W wyroku z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie T683/18 Sąd UE wskazał, iż okoliczność, że oznaczenie CANNABIS STORE AMSTERDAM będzie postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako wskazanie, że produkty spożywcze i napoje



objęte zgłoszeniem znaku towarowego (kl. 30, 32), jak również związane z nimi usługi (kl. 43), zawierają substancje odurzające uznane za nielegalne, wystarcza do stwierdzenia, że jest ono sprzeczne z porządkiem publicznym.



#### Przykłady oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym

- **Cocainka** (Z.325678)
- **LSD energy** (Z.325675)
- **STALINSKAYA** (Z.206824)
- **Pożar w burdelu** (Z.425061)
- **Le bordel artistique** (Z.425063)



(CTM 004688561)



(CTM 005585898)

### 3. SPRZECZNOŚĆ ZNAKU Z DOBRymi OBYCZAJAMI

W literaturze wskazuje się, że pojęcie dobrych obyczajów odwołuje się do wartości powszechnie akceptowanych w społeczeństwie [por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 607–608]. „Uniwersalna definicja do-

brych obyczajów nie jest możliwa. Sprzeczność z dobrymi obyczajami może polegać zarówno na naruszeniu norm moralnych, jak i istniejących, utrwalo-nych zwyczajów” [por. U. Promińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2008, str. 203].

W anglojęzycznym tekście Dyrektywy 2015/2436 mającej na celu zbliżenie usta-wodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych w art. 4 ust. 1 lit. f mamy wprost odniesienie do znaków sprzecznych z *accepted principles of morality*, a więc postrzeganych w kontekście zasad moralnych.

Wskazuje się, że „pojęcie dobrych obyczajów w odniesieniu do konkurencji gospodarczej zostało zatem wprowadzone z zewnątrz; sformułowane na okre-ślonym etapie rozwoju stosunków gospodarczych jako kryterium ocenne dzia-łalności gospodarczej, poprzez rozciągnięcie na tę sferę działalności, z jednej strony – tradycji moralnych sięgających korzeniami kultury antycznej, z drugiej zaś – zmodyfikowanych zasad wywodzących się z etyki chrześcijańskiej (...)” [por. A. Mokrysz-Olszyńska, *Dobre obyczaje w działalności gospodarczej*, „Kwar-talnik Prawa Prywatnego” 2004, z. 1, str. 199–200]. Niedopuszczalna jest więc rejestracja znaków naruszających normy moralne i etyczne.

Należy zwrócić uwagę, że sama norma art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 pwp nie zawęży po-jęcia dobrych obyczajów do działalności handlowej. Przeciwnie – przepis mówi ogólnie o porządku publicznym i dobrych obyczajach. Również w doktrynie wskazuje się, że ustawa Prawo własności przemysłowej nie zawęży dobrych obyczajów do tych panujących w obrocie. „Na płaszczyźnie oceny zdolności rejestracyjnej danego oznaczenia konieczne jest uwzględnienie tych zasad, które składają się na treść dobrych obyczajów o charakterze generalnym. Nale-ży bowiem uwzględnić funkcję ochronną cytowanego przepisu, którego celem jest wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, które ze względu na dobre oby-czaje nie mogą być akceptowane w społeczeństwie (...)” [K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 608]. Także w orzecznictwie unijnym wskazuje się, że „Co do zasady, handlowy kontekst znaku nie jest przeszkodą do zastosowania art. 7 [ust. 1 lit. f Rozporządzenia], jeśli okaże się, że znak ten zawiera element, który, obiektywnie, jest sprzeczny z przyjętymi dobrymi oby-czajami” (wyrok SUE z dnia 9 marca 2012 r., T-417/10). Wskazanej normie rozpo-rządzenia o unijnym znaku towarowym odpowiada art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 pwp.

Ocena przesłanki art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 pwp przeprowadzana jest w sposób zobiektywizowany, z uwzględnieniem odbioru rozsądnego konsumenta o przeciętnej wrażliwości i progach tolerancji. Należy jednak zwrócić uwagę, że na rynku ze znakami towarowymi stykają się nie tylko podmioty, do których adresowane są konkretne towary czy usługi. Znaki mogą być uznane np. za obraźliwe również przez osoby, które natykają się na nie przypadkowo [zob. wyrok SUE z dnia 5 października 2011 r., T-526/09 *PAKI*, wyrok SUE z dnia 26 września 2011 r., T-266/13 *CURVE*]. Pod uwagę bierze się także ryzyko zeknięcia się z danym znakiem towarowym osób małoletnich.

Pewne rodzaje znaków, np. te zawierające treści dyskryminujące, będą uważane za sprzeczne z dobrymi obyczajami niezależnie od towarów, do których oznaczania zostały zgłoszone [zob. wyrok SUE z dnia 5 października 2011 r., T-526/09 *PAKI*].

Kolejną grupą znaków uznanych za naruszające dobre obyczaje i z nimi sprzeczne będą znaki uwłaczające, niecenzuralne, obsceniczne, obrażające, poniżające i obraźliwe w swej treści lub formie. Do takich znaków należą znaki zawierające wulgaryzmy, ordynarne odniesienia do aktów seksualnych i sfer intymnych człowieka, przekleństwa.

Istotne jest w tym kontekście orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, który stwierdził, że używanie określonych np. wulgarnych słów w literaturze, sztuce czy też mediach nie jest argumentem na rzecz uznania ich za dopuszczalne. Zarówno w literaturze, sztuce, jak i mediach wulgaryzmy są bowiem dość powszechnie używane [zob. wyrok SUE z dnia 14 listopada 2013 r., T-54/13 *FICKEN*]. O rejestracji znaku nie przesądza także fakt, że znak w określonym kontekście ma oprócz znaczenia sprzecznego z dobrymi obyczajami również inne znaczenie, np. stanowi nazwisko [zob. wyrok SUE z dnia 14 listopada 2013 r., T-54/13 *FICKEN*].

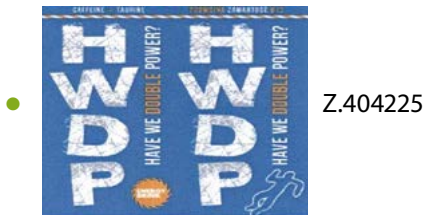
Urząd nie prowadzi jednak żadnej listy znaków uznawanych za sprzeczne z dobrymi obyczajami, gdyż nie da się ich enumeratywnie wskazać.

Należy podkreślić, że: „Istnieje natomiast zgodność doktryny co do tego, że stosowanie klauzuli dobrych obyczajów polega na wyważeniu interesu wszystkich uczestników rynku po to, aby wysunąć na pierwszy plan interes zasługujący

jący na szczególną ochronę (...). Ważne jest przy tym także wzięcie pod uwagę skutków, jakie przyniesie w przyszłości decyzja co do uznania danej praktyki gospodarczej za zgodną czy sprzeczną z dobrymi obyczajami, co w konsekwencji przesądzi o jej upowszechnieniu lub przyczyni się do jej zwalczania” [por. A. Mokrysz-Olszyńska, *Dobre obyczaje w działalności gospodarczej*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, z. 1, str. 208–209].

#### Przykład oznaczeń sprzecznych z dobrymi obyczajami

- **DUPECZKA** Z.216134



- **Mleko cystate** (Z.376025)
- **Bin Ladin** (CTM 002223907)
- **Papryfutki** (Z.336768)
- **Pożar w burdelu** (Z.425061)
- **Le bordel artistique** (Z.425063)
- **Wpierdolsi** (Z.499315).

## ZNAKI ZAWIERAJĄCE ELEMENTY SYMBOLICZNE, KTÓRE NIE POWINNY BYĆ WYKORZYSTYWANE DLA CELÓW KOMERCYJNYCH

### 1. OZNACZENIA ZAWIERAJĄCE SYMBOLE KRAJOWE

Przepis art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 9 pwp wyłącza możliwość udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, który zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie.

#### 1.1. Oznaczenia zawierające symbole Rzeczypospolitej Polskiej



(odmowa)

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, który zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn) wymaga wykazania się zezwoleniem właściwego organu Państwa.

Ustawa pwp nie definiuje pojęcia „symbole”, którym posłużono się w przywołanym wyżej art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 9 pwp. Pojęcie to zostało natomiast zdefiniowane w art. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. z dnia 14 czerwca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1509). Polski ustawodawca uznał, że symbole te nie powinny być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego (art. 16 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych). Natomiast z roli, jaką co do zasady ma pełnić znak towarowy w obrocie handlowym, wynika jego komercyjny charakter.

Dla zastosowania art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 9 pwp nie ma znaczenia prawnego to, że zawarty w oznaczeniu wizerunek orła różni się pewnymi szczegółami kolorystycznymi od wzoru wizerunku orła ustanowionego dla godła państwowego, zawartego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych [zob. wyrok NSA z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. II GSK 555/09].

Omawiany przepis dopuszcza możliwość udzielenia prawa ochronnego na znaki towarowe zawierające nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (przykładowo: Polska, PL, RP).

### Przykład



R.315691

## 1.2. Oznaczenia zawierające znaki sił zbrojnych, ordery, odznaczenia, odznaki

Na podstawie zezwolenia właściwego organu Państwa, organu samorządu terytorialnego albo zgody organizacji może zostać również udzielone prawo ochronne na oznaczenie zawierające znak sił zbrojnych, organizacji

paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej, samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym.

Organem uprawnionym do wyrażenia zgody na umieszczenie w znaku towarowym odznaki tej jednostki jest jednostka samorządu terytorialnego, która ją ustanowiła (art. 6a ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, t.j. z dnia 21 grudnia 2015 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 38). Prezydent RP może natomiast wyrazić zgodę na umieszczenie w znaku towarowym reprodukcji orderu lub odznaczenia (art. 8a ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, t.j. z dnia 13 grudnia 2019 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 138).

Omawiany przepis dopuszcza możliwość udzielenia prawa ochronnego na znaki towarowe zawierające nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości.

#### Przykłady

	R.298847
	R.293999
	R.299824
	R.325134



R.315851

## 2. OZNACZENIA ZAWIERAJĄCE SYMBOLE MIĘDZYNARODOWE

Przepis art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 10 pwp wskazuje kolejną grupę oznaczeń, dla których wyłączona jest możliwość udzielenia prawa ochronnego w sytuacji, gdy zawierają symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu na używanie oznaczenia w obrocie.

W ochronie symboli wynikającej z umów międzynarodowych doniosłą rolę pełni w szczególności art. 6ter Konwencji paryskiej (Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51), zgodnie z którym ochrona symboli, wymagająca zezwolenia właściwych organów, obejmuje heraldyczne sposoby wyrażania symboli oraz rozciąga się na wszystko, co z punktu widzenia heraldycznego byłoby ich naśladownictwem (art. 6ter ust. 1 lit. A). Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) prowadzi wykaz symboli chronionych na podstawie art. 6ter Konwencji paryskiej, dostępny w Internecie ([www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp](http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp)).

W wyroku z dnia 12 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił, że zakres omawianego zakazu dotyczy nie tylko wymienionych symboli jako takich, ale zabrania także rejestracji i używania znaków towarowych, będących pewnego rodzaju imitacją tych symboli, o ile taki rodzaj imitacji stanowi naśladownictwo właściwych tym symbolom cech heraldycznych [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 października 2010 r., VI SA/Wa 1095/10].





(odmowa)

## 2.1. Ochrona szczególnych symboli

### 2.1.1. Znak Czerwonego Krzyża i Półksiężyc

W art. 38, 44 i 53 Konwencji Genewskiej o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych – I Konwencja Genewska z dnia 12 sierpnia 1949 r. (Konwencje o ochronie ofiar wojny, Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171, Załącznik 2) została uregulowana ochrona Czerwonego Krzyża, zwanego również Krzyżem Genewskim, Czerwonego Półksiężycy oraz Czerwonego Lwa i Słońca na białym polu, jako znaków rozpoznawczych wojskowej służby sanitarnej, a także herbu Konfederacji Szwajcarskiej. W 2005 r. na mocy III Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskich (ratyfikowanego przez Polskę ustawą z dnia 1 lipca 2009 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1049) przyjęto nowy znak ochronny – Czerwony Kryształ.



Krzyż Genewski



Czerwony Półksiężyc



Czerwony Lew i Słońce



Czerwony Kryształ



herb i flaga Szwajcarii

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu zabronione jest używanie z naruszeniem art. 13 znaku lub nazwy „Czerwony Krzyż” lub „Krzyż Genewski”, jak również wszelkich znaków lub nazw stanowiących ich naśladownictwo (t.j. z dnia 17 stycznia 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 179).

	 ICRC		
Znak Polskiego Czerwonego Krzyża	Znak Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża	Znak Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca	Znak Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Przewodnik Ochrony Znak Czerwonego Krzyża w punkcie 13 wskazuje rodzaje nadużycia Znak Czerwonego Krzyża w postaci: wiarołomstwa, uzurpacji, naśladownictwa ([www.pck.pl/co-robimy/prawo-humanitarne/komisje-ekspertckie](http://www.pck.pl/co-robimy/prawo-humanitarne/komisje-ekspertckie)).

### 2.1.2. Symbol olimpijski

Osobnym aktem prawnym została uregulowana kwestia ochrony symbolu olimpijskiego i określonych nazw związanych z ruchem olimpijskim [por. Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego, przyjęty w Nairobi w dniu 26 września 1981 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 34, poz. 201].

## 3. ZNAKI TOWAROWE ZAWIERAJĄCE URZĘDOWO UZNANE OZNACZENIA PRZYJĘTE DO STOSOWANIA W OBRODZIE

Kolejną grupę znaków, których ochrona jest wyłączona na mocy art. 129<sup>1</sup> pwp, stanowią oznaczenia urzędowo uznane do stosowania w obrocie. Zgodnie z przepisem art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 11 pwp zakazem udzielenia prawa ochronnego objęte są oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak

bezpieczeństwa, znak jakości lub cecha legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania.

#### 4. PODSUMOWANIE

Należy podkreślić, że zakazami rejestracji określonymi w przepisach art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 9–11 pwp objęte są zarówno znaki towarowe, które składają się w całości z chronionego symbolu, jak i znaki, w których chroniony symbol jest elementem znaku towarowego i stanowi jedynie jego część.

Wskazana powyżej ochrona symboli rozciąga się na wszystkie rodzaje towarów i usług, co zostało potwierdzone w orzecznictwie [zob. wyrok TSUE z dnia 16 lipca 2009 r., C-202/08 P i C-208/08 P *American Clothing*].

## ZNAKI ZAWIERAJĄCE ELEMENTY O WYSOKIEJ WARTOŚCI SYMBOLICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNYM, RELIGIJNYM I KULTUROWYM

### 1. WSTĘP

Przepis art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 8 pwp należy do grupy regulacji, których celem jest ochrona interesu ogółu społeczeństwa przed oznaczeniami, które mogłyby godzić w przyjętą w nim hierarchię wartości, w społecznie przyjęte zasady moralne związane z aspektami religijnymi, patriotycznymi, kulturowymi bądź też innymi sferami społecznie znaczącymi.

Zgodnie z art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 8 pwp nie udziela się praw ochronnych na oznaczenie, które zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.

Z powyższego wynika, że przepis ten znajduje zastosowanie w odniesieniu do znaków towarowych, które spełniają łącznie dwie przesłanki:

- zawierają elementy o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym;
- ich używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.

**Symbol** stanowi pewien znak zastępujący pewien przedmiot, pojęcie, stan rzeczy. Istotą symbolu jest wywołanie u osób mających z nim do czynienia skojarzeń z tym przedmiotem, pojęciem czy stanem rzeczy, wobec których pełni funkcję zastępczą [zob. *Słownik języka polskiego*, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1981, str. 381].

Ustawa nie zawiera katalogu zamkniętego elementów o wysokiej wartości symbolicznej, jakie miałyby być zawarte w znaku towarowym. Wskazuje na to zastosowanie wyrażenia „w szczególności”. Oznacza to, że poza symbolami o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, również występowanie w znaku symboli o innym charakterze może uzasadniać zastosowanie przepisu, o ile używanie znaku prowadziłoby do obrazy uczuć religijnych, patriotycznych lub tradycji narodowej.

Orzecznictwo dotyczące przeszkód rejestracji związanych z ochroną uczuć religijnych, patriotycznych czy też z ochroną tradycji narodowej nie jest bogate. Przykładowo można jednak przywołać kilka spraw, w których zagadnieniem kluczowym była ochrona wartości wskazanych w omawianym przepisie.

## 2. ELEMENTY O CHARAKTERZE RELIGIJNYM

Sprawami, które wzbudziły szereg dyskusji ostatnimi laty, były sprawy znaków towarowych nawiązujących do osoby Jana Pawła II. Można tu wskazać takie znaki towarowe jak:



GENERATION JP2  
POKOLENIE JP2

Urząd odmówił udzielenia praw ochronnych na wskazane oznaczenia, jako podstawę prawną wskazując między innymi uregulowanie art. 131 ust. 2 pkt 5 pwp (obecnie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 8 pwp). Oznaczenia „POKOLENIE JP2” oraz „GENERATION JP2” zostały uznane za nawiązujące w sposób oczywisty do papieża, poprzez użycie skrótu „JP2”, zaś zwrot „Pokolenie JP2” określa pokolenie, które wychowało się za pontyfikatu papieża Polaka. Urząd odmówił udzielenia ochrony na wskazane oznaczenia, oceniając, że używanie ich naruszałoby uczucia religijne, gdyż symbole tej rangi nie powinny podlegać komercjalizacji, dotyczyć bowiem wartości niesprzedawalnych, niepodlegających jakiegokolwiek wycenieniu. Wskazane znaki towarowe zostały zgłoszone do oznaczania towarów z klas towarowych: 3, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 niemających związku z życiem religijnym, z nauką Jana Pawła II. Z tego względu przyjęto, że używanie zgłoszonych znaków towarowych mogłoby obrażać uczucia religijne polskich odbiorców.

Natomiast w odniesieniu do znaku towarowego:



Urząd podjął odmienną decyzję, udzielając prawa ochronnego. Wskazane oznaczenie służy do oznaczania odmiennych towarów niż wymienione wcześniej znaki towarowe, między innymi takich jak: audiobooki, e-booki, płyty CD, książki, czasopisma, usługi księgarni, usługi wydawnicze, organizowanie imprez kulturalnych. W związku z tym, że wskazane towary i usługi są innej natury niż we wcześniejszych przykładach – mogą na przykład wykazywać związek z życiem religijnym, Urząd nie dopatrywał się możliwości naruszania uczuć religijnych w wyniku używania tego oznaczenia.

Przepis art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 8 pwp służy ochronie między innymi uczuć religijnych, przy czym nie ogranicza się jedynie do oznaczeń zawierających symbole związane z jedną religią, lecz obejmuje swoim działaniem różne wyznania i systemy filozoficzne.

Można tu wspomnieć o znaku towarowym BUDDHA, który został zgłoszony do oznaczania między innymi takich towarów jak: piwo, napoje alkoholowe. Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego, wskazując że słowo „BUDDHA” dotyczy Buddy Siakjamuniego, założyciela buddyzmu. Nazwa religii „buddyzm” pochodzi od słowa BUDDA. Zdaniem Urzędu zgłoszony znak towarowy w istotny sposób wykorzystywał nazwę BUDDY i jego używanie mogło prowadzić do obrazy uczuć religijnych osób wierzących i skupiających się wokół buddyzmu. Stosowanie wyrazu BUDDHA dla celów komercyjnych mogłoby w oczach osób związanych z buddyzmem doprowadzić do strywalizowania słowa o wymiarze symbolu. Urząd wskazał, że sygnowanie takim oznaczeniem piwa i napojów alkoholowych wydaje się szczególnie nieodpowiednie.

### 3. ELEMENTY O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNYM

W nawiązaniu do elementów o charakterze patriotycznym, mających wysoką wartość symboliczną, należy w pierwszym rzędzie nawiązać do symboli Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestię tę reguluje przede wszystkim ustawa z dnia

31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, która wskazuje, że symbolami Polski są orzeł biały, biało-czerwone barwy i *Mazurek Dąbrowskiego*. Akt ten nakazuje otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem i wskazuje, że pozostają one pod szczególną ochroną prawną, przewidzianą w odrębnych przepisach.

Ochrona przewidziana dla symboli Polski w ustawie Prawo własności przemysłowej znajduje swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w przepisie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 9 pwp, który to przepis nie zezwala na udzielanie praw ochronnych na oznaczenia zawierające takie symbole. Niemniej możliwe jest teoretycznie pokonanie takiej przeszkody w przypadku wykazania się przez zgłaszającego zezwoleniem właściwego organu na używanie oznaczenia w obrocie. Należy jednak mieć na względzie, że każdy znak towarowy musi spełniać wszystkie przesłanki ustawowe, a zatem również określone w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 8 pwp. Nie jest zatem możliwe uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy zawierający symbole państwowe, w sytuacji gdy używanie takiego oznaczenia mogłoby obrażać uczucia patriotyczne bądź tradycję narodową.

W odniesieniu do elementów o charakterze patriotycznym, mających wysoką wartość symboliczną, jako szczególny przykład ochrony można wskazać ochronę przyznaną specjalną ustawą z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znak Polski Walczącej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1062).



*Przykładowa wizualizacja Znak Polski Walczącej  
zaczepnięta ze strony internetowej [www.wikipedia.pl](http://www.wikipedia.pl)*

Akt ten wskazuje, że Znakiem Polski Walczącej jest symbol w kształcie kotwicy składającej się z połączonych ze sobą liter „P” i „W”, w taki sposób, że litera „P” umieszczona jest nad środkiem litery „W”. Wymieniona ustawa określa, że Znak Polski Walczącej, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należytej historycznej spuściznie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wskazuje, że otaczanie Znak Polski Walczącej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Polski.

#### 4. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO

W literaturze dość jednomyślnie przyjmuje się, że ocena dopuszczalności udzielenia prawa ochronnego na oznaczenia zawierające elementy o wysokiej wartości symbolicznej o charakterze religijnym, patriotycznym czy kulturowym będzie w dużej mierze zależała od rodzaju towarów, do których oznaczania mają być używane znaki towarowe. Powstanie negatywnych odczuć w sferze uczuć religijnych, patriotycznych czy w odniesieniu do tradycji narodowej może bowiem zależy od tego, w relacji do jakich towarów lub usług oznaczenie będzie używane [zob. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie*, Warszawa 2005, str. 206; K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, str. 635; P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2014, str. 312].

Użycie tego samego symbolu może podlegać odmiennej ocenie, w zależności od tego, w odniesieniu do oznaczania jakich towarów lub usług zgłaszający zamierza go używać. Znak towarowy zawierający symbol o charakterze religijnym przeznaczony do oznaczania przykładowo dewocjonaliów nie powinien budzić sprzeciwu. Z kolei umieszczanie takiego samego oznaczenia na produktach takich jak np.: napoje, kubki, gadżety reklamowe może już budzić obawę, że może dojść do strywializowania danego symbolu i że ranga symbolu znajdującego się w znaku ulegnie obniżeniu.

W literaturze przyjmuje się, że ocena dopuszczalności udzielenia prawa ochronnego na znaki towarowe zawierające elementy o wysokiej wartości symbolicznej, określone w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 8 pwp, powinna odbywać się w oderwaniu od modelu przeciętnego odbiorcy towarów i usług. Wskazuje się, że ocena powinna uwzględniać zobiektywizowany model osoby szanującej wskazane w tym przepisie wartości i uczucia. Podkreśla się, że te uczucia i wartości wymagają odwołania do zachowań i postaw ludzkich oderwanych od sytuacji związanych z nabywaniem tak oznaczonych towarów [zob. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 635].



## MYLĄCY CHARAKTER ZNAKU TOWAROWEGO

### 1. OZNACZENIA MYLĄCE

Do katalogu bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zalicza się tzw. znaki mylące. Przesłanki dotyczące znaków mylących określa art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 12 pwp, którego szczególne rozwinięcie w stosunku do wyrobów alkoholowych określa art. 129<sup>1</sup> ust. 2 pwp.

Celem wymienionych przepisów jest ochrona konsumenta określonych towarów lub usług przed wprowadzeniem w błąd ze względu na immanentne cechy danego oznaczenia. Podczas rozstrzygania o mylącym charakterze oznaczenia konieczne jest zatem odwołanie się do rodzaju towaru lub usługi, dla których ma być ono stosowane, jak również do postrzegania i rozumienia danego oznaczenia przez przeciętnego odbiorcę danych towarów lub usług. Należy przy tym przyjąć założenie, że przeciętny konsument jest dostatecznie uważny i ostrożny, a zatem nie powinien być szczególnie podatny na wprowadzenie w błąd.

#### 1.1. Błąd co do właściwości towaru

Przepis art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 12 pwp stanowi, że „nie udziela się praw ochronnych na oznaczenie, które ze swej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru”. Ustawodawca w sposób szczególny zwrócił uwagę na możliwość wystąpienia mylących właściwości znaku w odniesieniu do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru, określając wzajemnie niewykluczające się okoliczności lub cechy, których może dotyczyć błąd. Katalog przypadków wprowadzenia w błąd nie jest jednak zamknięty, lecz zwraca uwagę na najczęściej występujące.

Dla oceny mylącej natury znaku istotna jest nie tylko obiektywnie stwierdzana niezgodność danych zawartych w znaku z rzeczywistością, ale także subiektywne przekonanie kupującego o istnieniu lub braku sugerowanych przez znak cech towaru. Dlatego w przypadku, gdy znak towarowy wywołuje określony przekaz semantyczny, który jest sprzeczny przykładowo z charakterem, jakością bądź pochodzeniem geograficznym towarów, należy uznać, że istnieje ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd z uwagi na mylący charakter znaku.

Za znaki mylące należy uznać takie, które są mylące co do jakichkolwiek cech towarów, które decydują o ich właściwości, jak również tych, które nie są cechami charakterystycznymi, ale które mogą być wykorzystane dla opisu danego towaru.

Przykładowo oznaczenia zawierające lub składające się z elementów, które wskazują wprost lub sugerują wykonanie towaru ze specjalnego materiału, takiego jak np. POLSKI GRANIT, mogą być mylące, a nabywca, który decyduje o zakupie na podstawie mylnie sugerowanej w oznaczeniu cechy sygnowanego nim towaru, może zostać wprowadzony w błąd.

Błąd co do właściwości towaru (usługi), o którym stanowi powołany przepis, należy rozumieć jako błąd co do jego właściwości fizycznych. Właściwości fizyczne to cechy postrzegalne zmysłowo. Pojęcie charakteru towaru należy rozumieć natomiast szerzej, a mianowicie można je odnieść do cech niezwiązanych z fizycznymi właściwościami towaru, a cech wynikających z postrzegania danego towaru w obrocie np. jako towaru luksusowego [Por. P. Kostański, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2010].

Ocena mylącego charakteru oznaczenia dokonywana jest zawsze przy uwzględnieniu percepcji i rozumienia przeciętnego odbiorcy towarów bądź usług, do których skierowane są towary sygnowane określonym oznaczeniem. Chodzi o ustalenie, czy w odczuciu kupującego oznaczenie nałożone na określony towar może samo w sobie, „ze swej istoty”, być mylące w odniesieniu do jakichkolwiek cech czy właściwości tego towaru. Należy przy tym zaznaczyć, że istotne znaczenie ma również to, w jaki sposób został sformułowany wykaz towarów (usług), dla których znak został zgłoszony. W przypadku gdy wykaz towarów jest sformułowany ogólnie, przy użyciu szerokich kategorii towarów, a znak odnosi się treściowo bądź wizualnie do konkretnego towaru

występującego w tej kategorii towarów, należy przyjąć, że znak ten nie będzie wprowadzać konsumentów w błąd. Natomiast w przypadku szczegółowo określonego wykazu towarów (usług) rozbieżność między warstwą znaczeniową znaku a rodzajem oznaczonych nim towarów zwykle będzie prowadzić do uznania znaku za mylący.

Podczas rozstrzygania o mylącym charakterze oznaczenia konieczne jest zatem uwzględnienie rodzaju towaru lub usługi w kontekście towarów objętych zgłoszeniem, z jednoczesnym uwzględnieniem percepcji i rozumienia danego oznaczenia przez przeciętnego odbiorcę danych towarów (usług).

Podkreślenia jednak wymaga, że ocena mylącego charakteru oznaczenia ma obejmować samą istotę zgłoszonego znaku, a nie warunki rynkowe, w jakich będzie on używany. Sformułowanie „ze swej istoty” obliguje do oceny znaku jedynie przez pryzmat jego formy przedstawieniowej, bez uwzględnienia ewentualnych konsekwencji wynikających z jego używania w obrocie [zob. wyrok WSA z dnia 3 września 2008 r., VI SA/WA 491/08].

Ocena mylącego charakteru oznaczenia obejmuje również sprawdzenie, czy znak, choćby zawierał prawdziwe dane, może skłonić kupującego do błędu w wyborze towaru. Przyjmuje się, że jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że treść znaku wprowadzi przeciętnego odbiorcę w błąd co do jakiegokolwiek cechy bądź właściwości sygnowanego nim towaru, to można mówić o znaku mylącym.

Ocena mylącego charakteru oznaczenia dotyczy także użytej w znaku grafiki, która w wielu przypadkach może mieć bezpośredni bądź sugestywny charakter w odniesieniu do oznaczonych nią towarów lub usług. W tym przypadku należy ustalić, czy zawarta w oznaczeniu prezentacja graficzna charakteryzuje w jakiś sposób rodzaj lub właściwości oznaczanych nią towarów lub usług, a jeżeli tak, to czy przekaz, jaki wyraża, może być nośnikiem mylących treści względem charakteru, rodzaju bądź właściwości tych towarów bądź usług. W orzecznictwie podkreśla się, że ta grupa oznaczeń powinna zawierać treści zgodne z zawartością opakowania, a więc z towarem, który został wskazany w wykazie [zob. wyrok WSA z dnia 21 czerwca 2010 r., VI SA/Wa 711/10; podobnie wyrok WSA z dnia 23 kwietnia 2012 r., VI SA/Wa 2032/11 oraz wyrok NSA z dnia 4 lutego 2014 r., II GSK 1708/12].

## 1.2. Geograficzne pochodzenie towaru

Zgodnie z art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 12 pwp znaki zawierające elementy o charakterze geograficznym nie są wyłączone z rejestracji, o ile nie są mylące. Mowa tu o sytuacji, gdy oznaczenia odwołują się do rzeczywiście istniejących miejsc geograficznych, zaś rodzaj oznaczanych nimi towarów nie budzi wśród odbiorców skojarzeń z określonym pochodzeniem geograficznym. Znaki te powinny być traktowane przez odbiorców jako fantazyjne. Nie zawsze bowiem w przypadku rozbieżności pomiędzy pochodzeniem danego towaru w znaczeniu geograficznym a geograficznym elementem znaku będzie można mówić o oznaczeniu mylącym.

Innymi słowy w przypadku oznaczeń zawierających elementy o charakterze geograficznym bądź elementy sugerujące to pochodzenie konieczne jest dokonanie oceny, czy w odczuciu odbiorcy, do którego skierowane są zgłoszone towary, znak ten może wprowadzać w błąd co do jego pochodzenia geograficznego.

Należy przyjąć, że o fantazyjnym charakterze nazwy geograficznej zamieszczonej w znaku można mówić wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że towar oznaczony taką nazwą nie pochodzi z regionu, na który nazwa ta wskazuje. Dotyczy to oznaczeń zawierających rzeczywistą nazwę geograficzną, natomiast dany obszar geograficzny nie słynie z produkcji towarów, dla których znak ten został zgłoszony, np. ATENY dla kostki brukowej, BAHAMA dla wyrobów cukierniczych, JAMAJKA dla wyrobów czekoladowych.

Z fantazyjnym charakterem nazwy geograficznej mamy do czynienia także w przypadku, gdy na określonym obszarze nie jest raczej możliwe wytwarzanie jakiegokolwiek rodzaju towaru, np. MOUNT BLANC dla materiałów budowlanych wykończeniowych, PACYFIK dla papierosów, TAJGA dla kosmetyków, ANNAPURNA dla pościeli.

Na gruncie omawianego przepisu decydujące jest zatem ustalenie, czy towary lub usługi przeznaczone do oznaczania zgłoszonym znakiem mogłyby, w odczuciu przeciętnego odbiorcy, przynajmniej teoretycznie, pochodzić z tego obszaru w sensie geograficznym. W innych przypadkach należy uznać, że odniesienie w znaku do nazwy geograficznej ma charakter fantazyjny.

Należy także podkreślić, że o rzeczywistym pochodzeniu towaru nie będzie decydować siedziba zgłaszającego, lecz ocena, czy oznaczenie to w powiązaniu z towarem jest ze swej istoty mylące [zob. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 612–613].

Przykładowo takie oznaczenia jak GULIANO CONTI lub FRANCESCA DOBRANI zgłoszone przez polski podmiot w odniesieniu do ubrań bądź innych towarów związanych z modą mogą sugerować konsumentom, że towary te zostały zaprojektowane lub wyprodukowane przez włoskiego projektanta, co oczywiście może nie być zgodne z prawdą, bowiem powyższe oznaczenia stanowią nazwy, które odnoszą się do postaci fikcyjnych. A zatem taka okoliczność sama w sobie nie jest wystarczająca do zakwestionowania znaku jako mylącego. W rzeczywistości bowiem są to przykłady oznaczeń o charakterze sugestywnym nieposiadających wyraźnej sprzeczności między wrażeniem konsumenta, jakie wywołuje na nim to oznaczenie, a cechami czy właściwościami oznaczanych nimi towarów.

Jednocześnie należy pamiętać, że także posługiwanie się prawdziwym oznaczeniem geograficznym jest ograniczone przepisami prawa. Zgodnie z art. 129<sup>1</sup> ust. 4 nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy wyłączony z rejestracji na podstawie przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, w zakresie w nich przewidzianych.

## **2. OZNACZENIA MYLĄCE WYROBÓW ALKOHOLOWYCH**

Przepis art. 129<sup>1</sup> ust. 2 pwp stanowi, że „w odniesieniu do wyrobów alkoholowych każdy znak zawierający elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu alkoholowego uważa się za znak wprowadzający w błąd”.

Norma wyrażona w art. 129<sup>1</sup> ust. 2 pwp zawiera wyraźny zakaz rejestracji oznaczeń mylących w stosunku do wyrobów alkoholowych. W tym przypadku zostanie uznane, że każdy znak zawierający elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu alkoholowego uważa się za znak wprowadzający w błąd – znak mylący.

W przypadku towarów stanowiących wyroby alkoholowe przesądza więc samo istnienie w znaku elementów niezgodnych z pochodzeniem towaru. Pojęcie elementy niezgodne z ich pochodzeniem należy rozumieć szeroko. O uznaniu oznaczenia za mylące w tym przypadku będzie więc decydować zarówno rozbieżność między rzeczywistym miejscem pochodzenia towaru a oznaczeniem odwołującym się do rzeczywistych miejsc geograficznych, jak i niezgodność pod względem umieszczenia w znaku elementów stosowanych w odniesieniu do napojów alkoholowych wytwarzanych w określonym regionie geograficznym.

W orzecznictwie podkreśla się bowiem, że ocena mylącego charakteru w odniesieniu do wyrobów spirytusowych, co do zasady, nie odnosi się do samego towaru, ale do możliwości nałożenia na ten wyrób alkoholowy znaku zawierającego elementy stosowane w odniesieniu do napojów alkoholowych wytwarzanych w określonym regionie geograficznym. Jeżeli bowiem zgłoszony znak zawiera w swej strukturze przedstawieniowej elementy, które określają jego szczególne cechy lub inne specyficzne walory (V.S.O.P. – długość okresu leżakowania), a także elementy wskazujące na określone pochodzenie geograficzne (NAPOLEON – marka koniaku wytwarzanego w regionie Charentes) wówczas, zgodnie z literalnym brzmieniem omawianego przepisu, należy w każdym przypadku uznać, że takie oznaczenie ma mylący charakter [zob. wyrok WSA z dnia 21 grudnia 2006 r., VI SA/Wa 1881/06]. W świetle tego przepisu każdy znak towarowy nieodpowiadający geograficznie pochodzeniu towaru, jeżeli miałby być używany do napojów alkoholowych, stanowi bezwzględną przeszkodę udzielenia prawa ochronnego, jako że znak ten zawiera dane niezgodne z prawdą. Tę niezgodność z prawdą można również rozumieć jako przekazywanie fałszywej informacji co do pochodzenia towaru z określonego miejsca [zob. wyrok NSA z dnia 6 października 2009 r., II GSK 111/09].

Urząd zwraca przy tym uwagę, że omawiany przepis posługuje się pojęciem „wyroby alkoholowe”, który w kontekście art. 129<sup>1</sup> ust. 2 pwp należy interpretować szeroko, zgodnie z jego powszechnym rozumieniem, jako każdy alkohol, w tym również piwo. Zakaz posługiwania się niezgodnym z rzeczywistym oznaczeniem geograficznym należy odnosić do wszelkich wyrobów alkoholowych, czyli wyrobów spirytusowych, wina oraz piwa.

## 2.1. Oznaczenia homonimiczne

Wśród oznaczeń o charakterze mylącym w odniesieniu do pochodzenia geograficznego miejsce szczególne przypisuje się oznaczeniom zawierającym elementy geograficzne prawdziwe w sensie dosłownym, lecz z uwagi na zbieżność z oznaczeniami geograficznymi słynącymi z pochodzenia określonych towarów mogą one wprowadzać odbiorców w błąd co do ich rzeczywistego pochodzenia. Są to nazwy homonimiczne mogące prowadzić do błędnego przekonania konsumenta, że oznaczane tą nazwą produkty pochodzą z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. Z tego powodu w przypadku oznaczeń homonimicznych zgodność co do pochodzenia w sensie geograficznym nie stanowi w każdym przypadku kryterium przesądzającego o uzyskaniu ochrony. W takim przypadku istotnym jest ustalenie, jak takie oznaczenie odbierane będzie w obrocie.

Wyjątkiem jest możliwość uzyskania ochrony na homonimiczne oznaczenia geograficzne, wyłącznie w zakresie wina i piwa, o ile oznaczenia te będą się od siebie różnić. Stosowanie zarejestrowanej nazwy homonimicznej uwarunkowane jest zatem istnieniem w praktyce wystarczającego rozróżnienia między później rejestrowaną nazwą homonimiczną a nazwą już zamieszczoną w rejestrze, z uwzględnieniem konieczności równego traktowania zainteresowanych producentów i unikania wprowadzania konsumenta w błąd.

## 3. PODSUMOWANIE

Należy zauważyć, że zarzut mylącego charakteru oznaczenia dotyczy w zasadzie wyłącznie oznaczeń zawierających w swej treści elementy informacyjne odnoszące się do rodzaju, właściwości lub szczególnych cech towarów, np. miód pszczeli, mąka pszenna, cukier trzcinowy. Chodzi bowiem o ustalenie relacji, jaka istnieje pomiędzy warstwą znaczeniową danego oznaczenia a cechami towaru, na którym dane oznaczenie ma być umieszczone. W konsekwencji zarzut mylącego charakteru oznaczenia może dotyczyć jedynie tych oznaczeń, które zawierają w swej treści element informacyjny odnoszący się do cech towaru, co powoduje, że mylący charakter mają też często znaki opisowe. Mylący charakter nie dotyczy natomiast oznaczeń stricte fantazyjnych.

## ZNAKI TOWAROWE ZAWIERAJĄCE NAZWĘ ODMIANY ROŚLIN

Zgodnie z art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 13 pwp nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.

Rozpatrując zgłoszenie znaku towarowego zawierającego nazwę odmiany roślin, Urząd bierze pod uwagę normy prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego, w szczególności Konwencji UPOV.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. Konwencji UPOV „Odmiana powinna zostać oznaczona przez nadanie jej nazwy, która będzie stanowić jej **nazwę rodzajową**”.

Konwencja UPOV w art. 20 ust. 7 nakłada również obowiązek używania nazwy odmiany dla każdego podmiotu wystawiającego na sprzedaż lub wprowadzającego na rynek materiał siewny danej odmiany.

Tym samym, zapis Konwencji UPOV przesądza o rodzajowym charakterze nazwy odmiany roślin – nazwa bezpośrednio opisuje rodzaj odmiany, umożliwiając jej identyfikację.

Ponadto art. 20 ust. 1 pkt b Konwencji UPOV nakłada na strony Konwencji obowiązek dopilnowania, aby żadne prawa do nazwy zarejestrowanej jako nazwa odmiany nie ograniczały swobodnego posługiwania się nazwą odmiany, nawet po wygaśnięciu prawa hodowcy.

Obowiązująca ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. [t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 568] w zakresie nazewnictwa odmian roślin wprost odwołuje się do wymagań Rozporządzenia 2100/94 oraz do Rozporządzenia Komisji



(WE) nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiającego reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzywnych (art. 6 ust. 1 pkt 2). Wskazane Rozporządzenie 2100/94 w art. 17 dotyczącym używania nazwy odmian nakłada na każdego obowiązek posługiwania się nazwą odmiany w obrocie gospodarczym składnikami odmiany roślin. Podobnie polska ustawa o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 26 czerwca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 432) nakłada obowiązek posługiwania się nazwą odmiany roślin (art. 9 ust. 4). Ponadto nazwa odmiany roślin jest chroniona wyłącznym prawem hodowcy na podstawie przepisów Rozporządzenia 2100/94 oraz ustawy o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 26 czerwca 2003 r.

Z uwagi na przepis art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 13 pwp Urząd odmówi udzielenia prawa ochronnego na każdy znak towarowy stanowiący lub odtwarzający w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin, niezależnie od tego, kto będzie podmiotem zgłaszającym – hodowca uprawniony z wyłącznego prawa do odmiany czy też osoba trzecia. Odmowa będzie co do zasady dotyczyła towarów zgłoszonych w kl. 31 klasyfikacji nicejskiej – odmian roślin tego samego lub ściśle spokrewnionego gatunku, w szczególności materiału siewnego, szkółkarskiego, nasadzeniowego i rozmnożeniowego.

W orzeczeniu Sądu UE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie T-569/18 *Kordes' Rose Monique* wskazano, że termin „zasadniczy element” nie jest definiowany ustawowo. Ważne jest jednak dokonanie wykładni przepisu ograniczającego rejestrację nazw odmian roślin w świetle jego celu, którym jest zapewnienie swobodnego dysponowania nazwami odmian. W przypadku znaku towarowego składającego się z kilku elementów słownych, z których jeden stanowi nazwę odmiany, należy wziąć pod uwagę wymóg dostępności nazw odmian. Dlatego ważne jest ustalenie, czy rejestracja zgłoszonego znaku towarowego zakłóca swobodne korzystanie z nazwy odmiany zawartej w tym znaku. Jeżeli z analizy złożonego zgłoszonego znaku towarowego wynika, że jego zasadnicza funkcja nie jest oparta na nazwie odmiany, ale na innych elementach znaku towarowego, zachowany jest wymóg dostępności nazw odmian i jego rejestracja jest dopuszczalna.

W celu ustalenia powyższego Sąd wskazał, że należy odwołać się w szczególności do takich kryteriów jak:

- charakter odróżniający innych elementów;
- przesłanie, jakie niesie ze sobą zgłoszony znak towarowy jako całość;
- wizualna dominacja różnych elementów (ze względu na ich wielkość i pozycję lub liczbę elementów tworzących znak).

Zgodnie z tymi kryteriami nazwa odmiany nie stanowi „zasadniczego elementu” zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli pierwotna podstawowa funkcja tego znaku opiera się na innych elementach, które go tworzą, tak więc oznaczenie tej odmiany zostaje zredukowane w zgłoszonym znaku do czysto rodzajowego wskazania zawartego w tym znaku wyłącznie w celach informacyjnych.

Także postanowienia normy art. 20 ust. 8 Konwencji UPOV nie wykluczają stosowania znaku towarowego wraz z nazwą odmiany, ale stawiają warunek łatwej rozpoznawalności nazwy odmiany w takim oznaczeniu: „Jeśli odmiana jest wystawiana na sprzedaż lub wprowadzana na rynek, możliwe jest powiązanie zarejestrowanej nazwy odmiany ze znakiem towarowym, nazwą handlową lub innym podobnym oznaczeniem. Jeśli dojdzie do takiego powiązania, nazwa musi być łatwo rozpoznawalna”.

Ponadto Urząd może odmówić udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie, którego elementem jest nazwa odmiany roślin, z powodu braku jego zdolności odróżniającej, także w stosunku do innych towarów czy też usług niż te z kl. 31 klasyfikacji nicejskiej, na podstawie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2, 3 i 4 pwp. Będzie tak w przypadku, gdy oznaczenie zgłoszone jako znak towarowy składa się z nazwy odmiany roślin i pozbawione jest innych elementów wyróżniających znak w obrocie handlowym, a przeznaczone jest do oznaczania towarów mających pochodzenie roślinne.

#### Przykład

Chroniona jest nazwa odmiany jabłoni domowej, a znak towarowy został zgłoszony do oznaczania następujących towarów i usług: przekąski na bazie owoców (kl. 29), soki owocowe (kl. 32), cydr (kl. 33), sadownictwo (kl. 44).

Urząd uznaje takie oznaczenie za opisowe w rozumieniu art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp jako wskazujące wyłącznie na skład rodzajowy towarów – odmianę roślin, na której bazie zostały one wytworzone. Z kolei w przypadku sadownictwa nazwa odmiany informuje, że przedsiębiorca zajmuje się uprawą danej odmiany roślin. Tym samym zgłoszone oznaczenie jest również niedystynktywne, w rozumieniu art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 pwp – nie będzie postrzegane jako znak towarowy, a więc jako oznaczenie identyfikujące komercyjne źródło pochodzenia towarów. Ta sama prawna podstawa odmowy będzie dotyczyła nazw odmian roślin, które nie są chronione wyłącznym prawem hodowcy, ale zostały wpisane do krajowych rejestrów odmian roślin jako dopuszczone prawnie do obrotu.

Oznaczenia składające się wyłącznie z nazwy odmiany roślin nie mogą być bowiem zmonopolizowane poprzez uzyskanie prawa wyłącznego na znak towarowy, ponieważ szczególne przepisy prawne zobowiązują do ich używania wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym [zob. art. 126 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o nasiennictwie].

Należy więc pamiętać, że nazwa odmiany inkorporowana w innych niż zasadnicze elementach znaku pozostaje nazwą rodzajową dla określonych roślin, a więc uprawniony ze znaku towarowego nie ma możliwości egzekwowania swoich praw w stosunku do podmiotów trzecich zobligowanych na podstawie innych przepisów do stosowania w określonych okolicznościach nazwy odmiany jako takiej.

Dla nazw odmian roślin wskazujących na właściwość towarów czy też usług (np. ich rodzaj, skład) ma bowiem zastosowanie norma art. 156 ust. 1 pkt 2 pwp: „Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby (...) oznaczeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju (...) lub innych właściwości towarów”.

Urząd jednocześnie podkreśla, że powyższy przykład ilustruje jedynie ograniczenia w wykonywaniu prawa ochronnego na znaku towarowym inkorporującym nazwę odmiany, zastrzegając, iż uprawniony ze znaku towarowego może na podstawie innych przepisów unijnych bądź krajowych, w szczególności jako uprawniony z prawa wyłącznego do odmiany, egzekwować swoje dodatkowe uprawnienia w określonej sytuacji prawnej. Jak już wcześniej wskazano,

odmiany roślin mogą bowiem być chronione wyłącznym prawem hodowcy, a także mogą być wpisane do krajowych rejestrów odmian (również jako odmiany amatorskie i regionalne).

Znaczenie mają tu normy Rozporządzenia 2100/94, a także polska ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. i ustawa o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 26 czerwca 2003 r.

Przykłady znaków towarowych zawierających nazwy odmian roślin, na które Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego

- **RADIUS** – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 31 (Z.381664);
- **BAMAR** – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 31 (Z.381665).



# CZĘŚĆ III

## **PODSTAWY SPRZECIWU** NA PODSTAWIE ART. 132<sup>1</sup> PWP



## **NARUSZENIE PRAW OSOBISTYCH LUB MAJĄTKOWYCH OSÓB TRZECICH – art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej**

### **1. WSTĘP**

Zgodnie z art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp „po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 152<sup>6a</sup> ust. 1 pwp lub art. 152<sup>17</sup> ust. 1 pwp, uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich”.

Urząd jest uprawniony do rozstrzygania kwestii dotyczących naruszenia praw majątkowych lub osobistych osób trzecich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1388/07, stwierdził, że „Urząd Patentowy RP posiada wyłączną kognicję w sprawach decyzji w zakresie rejestrowalności znaku towarowego, jak i przeszkód w rejestracji określonego znaku oraz posiada uprawnienia do samodzielnego ustalenia faktów i dokonania prawnej oceny zebranego materiału dowodowego, w tym do ustalenia, czy znak towarowy narusza prawa osobiste lub majątkowe”.

W tym zakresie ocenie Urzędu podlega ściśle określona kwestia używania znaku towarowego, w sposób który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

W zakresie używania znaku należy zwrócić uwagę na normę art. 153 pwp, zgodnie z którą: „Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa się prawo wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”. Z kolei art. 154 pwp doprecyzowuje, że „Używanie znaku towarowego polega w szczególności na: 1) umieszczeniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie

lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; 2) umieszczeniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy”.

Należy pamiętać, że „Kwalifikacja naruszenia praw majątkowych z art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp, analogicznie do praw osobistych, jest przeprowadzona na podstawie przepisów regulujących wcześniejsze prawo podmiotowe. Naruszenie występuje wtedy, gdy są spełnione w świetle tych przepisów wszystkie przesłanki bezprawnej ingerencji we wcześniejsze prawo podmiotowe” [por. *Komentarz do art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp* [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017].

Ocena naruszenia praw podmiotowych – osobistych, czy też majątkowych, przez organ administracyjny w postępowaniu administracyjnym jest sytuacją szczególną. Prowadzona jest ona przede wszystkim w wypadku, gdy strona wnosząca sprzeciw nie przedstawia wyroku sądu powszechnego stwierdzającego naruszenie. Postępowanie cywilne umożliwia bowiem dochodzenie ochrony praw w szerszym zakresie z uwzględnieniem także postępowania dowodowego.

Podczas składania podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nie jest wymagane od zgłaszającego wykazanie się tytułem prawnym do zgłoszenia znaku na swoją rzecz. Zakłada się dobrą wiarę zgłaszającego, co oznacza, że przyjmuje się, iż przysługuje mu uprawnienie do tego znaku [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2007 r., VI SA/Wa 978/07; M. Andrzejewski, P. Kostański, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2010].

Tym samym strona wnosząca sprzeciw powinna przedstawić materiał dowodowy pozwalający w sposób jednoznaczny ustalić istnienie prawa podmiotowego i jego naruszenie (zagrożenie naruszeniem) przez zgłoszenie znaku towarowego z zamiarem jego używania.

Przykładowo ustalenie ingerencji w dobra osobiste wnoszącego sprzeciw warunkowane jest zidentyfikowaniem takiego dobra przez podmiot domagający się ochrony. Urząd Patentowy jako organ administracyjny „nie poszukuje” bowiem możliwych obszarów naruszeń i nie antycypuje zakresu tego naruszenia, czy też zagrożenia w tym względzie. Inaczej mówiąc, to do wnoszącego sprzeciw

należy zindywidualizowanie i jednoznacznie wskazanie dobra osobistego, które jest przedmiotem naruszeń związanych ze zgłoszeniem znaku towarowego – Urząd nie może w tym zakresie poszukiwać potencjalnie naruszonych dóbr i praw na dobrach osobistych ani też domniemywać zakresu ich naruszenia.

Spełnienie ustawowych warunków odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zgodnie z treścią art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp jest oceniane przez Urząd z perspektywy daty zgłoszenia znaku towarowego. Zagadnienia związane z kwestiami podmiotowymi i przedmiotowymi wiążącymi się z prawem zgłoszonym do ochrony, a w szczególności takie, czy zgłaszającemu w ogóle przysługuje prawo do zgłoszonego znaku, należy oceniać według daty zgłoszenia znaku towarowego [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 r., VI SA/Wa 1388/07, potwierdzony przez wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2010 r., II GSK 344/09]. Zastosowanie znajduje tutaj tzw. zasada priorytetu, zgodnie z którą w przypadku kolizji między prawem osobistym i/lub majątkowym a znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej. Jednakże samo pierwszeństwo w prawie może okazać się niewystarczające do stwierdzenia jego naruszenia – przykładowo prawo do firmy funkcjonalnie może dotyczyć innego rynku niż rynek towarów, dla których zgłaszany jest znak towarowy.

Należy zauważyć, że naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich ma charakter obiektywny w tym sensie, że jest niezależne od wiedzy zgłaszającego w momencie składania wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy o tym, że prawa osób trzecich są naruszane [zob. wyrok NSA z dnia 30 marca 2006 r., II GSK 9/06].

Zgodnie z treścią art. 133 pwp „Jeżeli uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego wyrazi **pisemną zgodę** na udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy sprzeciw, o którym mowa w art. 152<sup>6a</sup> ust. 1 lub art. 152<sup>17</sup> ust. 1, podlega oddaleniu”. W związku z powyższym w przypadku nadesłania pisemnej zgody dochodzi do usunięcia bezprawności naruszenia art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp.

Okolicznościami wyłączającymi bezprawność naruszenia mogą być również działanie w ramach porządku prawnego czy też wykonywanie własnego prawa podmiotowego.



Przepis art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp nie wymienia wprost, jakie kategorie praw podmiotowych mogą stanowić przeszkodę w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy. Kategoriami praw osobistych i majątkowych, które mogą zostać naruszone przez używanie znaku towarowego, są przede wszystkim:

- prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu;
- prawo do wizerunku;
- prawo do firmy;
- prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
- prawo do nazwy zespołu muzycznego;
- autorskie prawa osobiste i majątkowe.

## 2. PRAWO DO IMIENIA, NAZWISKA, PSEUDONIMU

Nazwisko jest oznaczeniem osoby fizycznej, symbolem i emanacją jej tożsamości [zob. G. Tylec, *Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym*, Lublin 2013]. Nazwisko, jako dobro osobiste w rozumieniu art. 23 kc, może stanowić jednocześnie znak towarowy [zob. wyrok NSA z dnia 20 września 2006 r., II GSK 115/06].

W razie kolizji zgłoszonego lub zarejestrowanego znaku towarowego zawierającego nazwisko z prawem podmiotowym do nazwiska osoba, której dobro osobiste (prawo do nazwiska) zostało naruszone, może żądać zaprzestania działań naruszających jej prawa bądź uniemożliwienia rejestracji przed Urzędem Patentowym RP, co nie wyłącza roszczenia o ochronę dóbr z art. 23 i 24 kc [zob. wyrok SN z dnia 17 marca 1988 r., IV CR 60/88].

Należy przy tym pamiętać, iż fundamentalną cechą praw osobistych jest to, że są one ściśle związane z podmiotem – zasadniczo razem z nim powstają i wygasają. Tym samym ochrony dobra osobistego w postaci nazwiska może domagać się tylko osoba, która dysponuje własnym prawem podmiotowym do tego nazwiska.

Sam fakt, że znak towarowy zawiera nazwisko będące jednocześnie nazwiskiem innej osoby, nie oznacza automatycznie, że mamy do czynienia z naruszeniem

praw osobistych. W obliczu niezliczonej ilości nazwisk można hipotetycznie przypuszczać, że niemal każdy zgłoszony znak towarowy może być jednocześnie czymś nazwiskiem. Z naruszeniem prawa osobistego w postaci prawa do nazwiska mamy do czynienia w sytuacji, gdy zgłoszony znak towarowy zawierający nazwisko może wywołać u odbiorców skojarzenie konkretnej osoby ze znakiem towarowym, w którym występuje to nazwisko. Dzieje się tak najczęściej, gdy oprócz **nazwiska** wykorzystano także **imię** osoby go noszącej.

Każda z takich sytuacji wymaga odrębnej analizy – mogą bowiem zachodzić okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia (własne prawo podmiotowe zgłaszającego do nazwiska). Konieczne może być więc w tych wypadkach rozstrzygnięcie kolizji praw podmiotowych. Brak naruszenia prawa podmiotowego nie oznacza przy tym, że po uwzględnieniu innych okoliczności nie zaistnieje przesłanka zgłoszenia w złej wierze znaku towarowego [zob. orzeczenie SUE w sprawach T-795/17 NEYMAR i T-3/18, T-4/18 ANN TAYLOR]. Jest ona jednak badana w postępowaniu zgłoszeniowym – nie jest podstawą sprzeciwu.

W orzeczeniach z dnia 13 maja i 10 czerwca 1937 r. Wydział Odwoławczy stwierdził, że do naruszenia praw osobistych może dojść w przypadku, gdy nazwisko zostanie użyte w znaku towarowym w celu nadania mu siły atrakcyjnej i jednocześnie jest ono nazwiskiem ściśle określonej osoby. Sytuacja taka nie ma jednak miejsca w przypadku posłużenia się nazwiskiem rodu wygasłego albo też nazwiskiem osoby, która nie stała się powszechnie znana ogółowi społeczeństwa [zob. orzeczenia Wydziału Odwoławczego Urzędu z dnia 13 maja i 10 czerwca 1937 r.].

Do naruszenia art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp może dojść również wówczas, gdy zgłaszający świadomie zgłasza znak towarowy zawierający cudze nazwisko w celu skorzystania z jego renomy – wskazania, że osoba nosząca to nazwisko jest zaangażowana w proces wytwarzania towarów [zob. J. Mordwiłko-Osajda, *Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji*, Warszawa 2009]. Jednakże zdaniem Grzegorza Tylca o naruszeniu praw autorskich i majątkowych można mówić jedynie wtedy, gdy umieszczenie w treści znaku towarowego cudzego nazwiska wyrządza szkodę osobie, która je nosi [zob. G. Tylec, *Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym*, Lublin 2013].

Imię, podobnie jak nazwisko, pełni rolę indywidualizacyjną. Zazwyczaj samo imię bez nazwiska nie jest wystarczające do oznaczenia konkretnego człowieka,

dlatego wykorzystanie imienia w znaku towarowym rzadziej będzie prowadziło do naruszenia dóbr osobistych na gruncie art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp, chyba że „kontekst ekspozycji znaku towarowego nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o imię określonej osoby”. Tak było w przypadku zarejestrowania w rok po śmierci Marlene Dietrich na rzecz spółki Lighthouse GmbH znaku towarowego „Marlene” [zob. wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech z dnia 1 grudnia 1999 r., BGH 1 ZR 49/97, zob. J. Balcarczyk-Myczkowska, *Prawo do wizerunku w Republice Federalnej Niemiec*, PIPWI UJ 2005, z. 89].

Pseudonim, jako „przybrane nazwisko, imię, wybrany znak graficzny itd. używany w druku i w innych wystąpieniach publicznych zamiast nazwiska właściwego” [por. *Popularna encyklopedia powszechna*, pod red. K. Pastuszczaka, Kraków 1996], podobnie jak imię i nazwisko, stanowi dobro osobiste w rozumieniu art. 23 kc, które może być znakiem towarowym.

Urząd Patentowy decyzją z dnia 22 czerwca 2011 r. odmówił na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp (obecnie art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp) udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy „DODA ENERGY DRINK”. W uzasadnieniu wskazał, że zarejestrowanie przedmiotowego znaku narusza prawa osobiste i majątkowe polskiej piosenkarki Doroty Rabczewskiej, postępującej się pseudonimem DODA.

### **3. PRAWO DO WIZERUNKU**

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która normuje problematykę rozpowszechniania wizerunku, nie zawiera definicji legalnej wizerunku. Kodeks cywilny, który w art. 23 wymienia prawo do wizerunku jako przykład dobra osobistego, również nie definiuje tego pojęcia. Zdaniem Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza wizerunek kojarzony jest najczęściej z „wyglądem człowieka, z zespołem cech zewnętrznych charakterystycznych dla danej jednostki, a zwłaszcza z tym, co dla tego wyglądu jest najbardziej wyróżniające – czyli z twarzą” [por. J. Barta, R. Markiewicz, *Wokół prawa do wizerunku*, ZNUJ PWiOWI 2002, z. 80]. Wizerunek, podobnie jak imię czy nazwisko, może stanowić znak towarowy – tym samym może naruszać cudze prawa osobiste i majątkowe.

### Przykłady

W decyzji z dnia 6 listopada 2002 r. Urząd stwierdził, że zgłoszony w celu udzielenia prawa ochronnego znak towarowy ZAGŁOBA narusza prawa osobiste i majątkowe osób trzecich. Grafika znaku przedstawia wizerunek aktora Mieczysława Pawlikowskiego, odtwórcy roli ZAGŁOBY w filmie Jerzego Hoffmana pod tytułem „Potop”.



W decyzji z dnia 26 marca 2012 r. Urząd stwierdził, że zgłoszony znak towarowy narusza prawa osobiste i majątkowe Stanisława Tyma. Zgłoszony znak towarowy zawiera element, który jest graficznym odwzorowaniem zdjęcia portretowego wykonanego na podstawie kadru z polskiego filmu fabularnego z 1981 r. pod tytułem „Miś” (w reżyserii Stanisława Barei).



## 4. PRAWO DO FIRMY

Zagadnienia związane z firmą zostały uregulowane w przepisach art. 43<sup>1</sup> i nast. Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 43<sup>2</sup> § 1 kc przedsiębiorca działa pod firmą.

„Firma jest oznaczeniem, pod którym działa przedsiębiorca. W obecnym stanie prawnym firma stanowi wyłącznie oznaczenie przedsiębiorcy (podmiotu). Przepisy Kodeksu cywilnego wyraźnie oddzielają firmę jako oznaczenie przedsiębiorcy od oznaczenia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym (zob. art. 43<sup>8</sup> § 3, art. 55<sup>1</sup> pkt 1 kc)” [por. *Komentarz do art. 43<sup>2</sup> [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz*, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2020].

Konstrukcja oznaczenia w postaci firmy opiera się na tzw. korpusie firmy – jej zasadniczej części (rdzeniu) oraz dodatkach fakultatywnych. W przypadku osoby fizycznej elementem obowiązkowym firmy jest jej imię i nazwisko, w przypadku osób prawnych – nazwa osoby prawnej oraz określenie jej formy prawnej. Firma może zawierać też inne, nieobowiązkowe elementy – w przypadku osoby fizycznej są to najczęściej określenia fantazyjne bądź określenia opisowe wskazujące na branżę, w której przedsiębiorca działa.

Firma może pełnić różne funkcje: indywidualizującą, informacyjną, gwarancyjną, reklamową [zob. *Funkcja firmy* [w:] *System prawa handlowego*, t. 3, *Prawo własności przemysłowej*, pod. red. E. Nowińskiej, K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, Warszawa 2015].

W doktrynie przeważa pogląd, że firma jest dobrem o mieszanym charakterze – osobisto-majątkowym, tak samo mieszany charakter ma prawo do firmy [por. Ł. Żelechowski, *Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne*, Warszawa 2019].

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca odrębnie uregulował ochronę prawa do firmy w art. 43<sup>10</sup> kc. Urząd podziela pogląd, iż „Komentowany przepis określa **środki ochrony** bezwzględnego, skutecznego *erga omnes* prawa do firmy. Reżim ochrony prawa do firmy jest autonomiczny i odrębny od reżimu ochrony dóbr osobistych osób fizycznych (art. 24 kc) oraz osób prawnych (art. 43 kc) (...). Oznacza to, że art. 43<sup>10</sup> kc zawierający środki ochrony prawa do firmy wyłącza stosowanie art. 24 § 1 kc w odniesieniu do ochrony firmy” [*Komentarz do art. 43<sup>10</sup>* [w:] *Kodeks Cywilny. Komentarz*, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2020].

Zgodnie z orzecnictwem „o naruszeniu prawa do firmy nie może przesądzać samo zarejestrowanie (nawet późniejsze) podobnego do firmy (nazwy) przedsiębiorstwa znaku towarowego. Wyłączność prawa do firmy (nazwy) nie jest bowiem zupełna, a jej granice wyznacza zasięg terytorialny, przedmiotowy faktycznej działalności używającego nazwy. Tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy podobnymi: nazwą (firmą) przedsiębiorstwa i zarejestrowanym znakiem towarowym (zob. m.in. wyroki NSA: z 28 listopada 2018 r., II GSK 4104/16; z 26 kwietnia 2006 r., II GSK 31/06; z 17 września 2008 r., II GSK 406/08; z 28 października 2008 r., II GSK 400/08; z 3 kwietnia 2014 r., II GSK 244/13; z 17 lutego 2015 r., II GSK 86/14, CBOSA)” [por. wyrok NSA z dnia 13 listopada 2019 r., II GSK 2807/17].

„Jak wskazał NSA w wyroku z 26 kwietnia 2006 r., II GSK 31/06 (OSP 2008, nr 11, poz. 121) wyłączność prawa do firmy nie jest zupełna. Jej granice wyznacza zasięg (terytorialny, przedmiotowy), faktycznej działalności używającego nazwy. Ze względu na brak formalnego ustalenia i ograniczenia zakresu terytorialnego tego prawa w rejestrze (np. do terytorium miejscowości, województwa) oraz sformalizowanego związania go z rodzajem działalności przedsiębiorcy (wyłączność w odniesieniu do określonej branży), zakres prawa do firmy jest dynamiczny – w razie sporu (kolizji), musi każdorazowo podlegać badaniu z uwzględnieniem rynku (terytorialnego i przedmiotowego), na którym przedsiębiorca działa pod firmą” [por. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21 października 2006 r., XIII Ga 280/160].

W świetle art. 43<sup>10</sup> kc domniemywa się, że działanie prowadzące do zagrożenia lub naruszenia prawa do firmy jest działaniem bezprawnym. Jednakże to na domagającym się ochrony spoczywa ciężar dowodu, że jego prawo zostało naruszone (ogólna zasada wynikająca z art. 6 kc).

„Prawo do firmy jest zagrożone, gdy nieuprawnione korzystanie z niej przez innego przedsiębiorcę prowadzi do nieusprawiedliwionego czerpania zysków z nakładów inwestycyjnych uprawnionego na reklamę albo naraża na szwank renomę uprawnionego. Z zagrożeniem, o którym mowa w art. 43<sup>10</sup>, musi się wiązać realne ryzyko naruszenia praw do firmy. Powoda obciąża dowód, że przysługuje mu prawo do firmy i że jego firma jest realnie zagrożona naruszeniem” [zob. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2016 r., XXII GWz 81/15, i cytowane orzecznictwo i literatura]. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt VII Aga 153/18, zgodził się w tym względzie z sądem okręgowym, dodając, iż w doktrynie prawa polskiego przeważa pogląd, że rejestracja firmy nie ma charakteru konstytutywnego i nie kształtuje prawa wyłącznego. Prawo to powstaje z chwilą rozpoczęcia używania firmy na danym rynku w związku z podjęciem działalności gospodarczej.

Ponadto „warunkiem zaistnienia aktu naruszenia prawa do firmy jest powstanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, jak również co do związków organizacyjnych, gospodarczych i prawnych łączących obydwie przedsiębiorstwa. W konsekwencji przedsiębiorca, który domaga się ochrony swej firmy/nazwy wchodzącej

w konflikt ze znakiem towarowym, **winien wykazać**, że jego firma/nazwa jest znana krajowym odbiorcom określonych towarów” [por. wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2014 r., II GSK 1584/13]. NSA zgodził się w tym względzie ze stanowiskiem Sądu I instancji, że podstawowym kryterium oceny kolizji nazwy i znaku jest faktyczne używanie nazwy w obrocie, a nie tylko spełnienie formalności związanych z podjęciem (rozpoczęciem) takiego używania, bowiem tylko wówczas nazwa rzeczywiście, a zarazem ciągle i długotrwale używana w obrocie może realizować funkcje indywidualizującą.

Co do zasady w przypadku kolizji między firmą przedsiębiorcy a znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej [zob. wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2002 r., II SA 3390/01; wyrok NSA z dnia 3 kwietnia 2014 r., II GSK 244/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 października 2005 r., VI SA/Wa 1008/05].

W związku z powyższym podmiot domagający się ochrony prawa do firmy w postępowaniu sprzeciwowym na podstawie art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp powinien wykazać, że takie prawo mu przysługuje (por. regulacja art. 152<sup>17</sup> ust. 1 pwp – „uprawniony z prawa”), z uwzględnieniem wcześniejszego używania firmy na rynku w zakresie kolidującym z wykazem towarów i usług zgłoszonego znaku towarowego. Przesłanki te warunkują stwierdzenie naruszenia prawa do firmy (czy też zagrożenia naruszeniem) poprzez zgłoszenie znaku towarowego, jeśli przy tym nie zachodzą przesłanki wyłączające bezprawność takiego naruszenia.

Podstawę ochrony prawa do firmy, która jeszcze nie jest używana, może w pewnych sytuacjach stanowić art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6 pwp – dokonanie zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze – w tych przypadkach konieczne jest jednak udowodnienie złej wiary zgłaszającego. Ponadto przesłanka ta jest badana w postępowaniu zgłoszeniowym, a więc nie można na niej oprzeć sprzeciwu.

## **5. PRAWO Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

Prawem podmiotowym, które na podstawie art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp może zostać naruszone przez używanie znaku towarowego, jest również prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Używanie znaku towarowego może bowiem wkraczać w zakres powstałego wcześniej prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, gdyż

zarówno znak towarowy, jak i wzór przemysłowy mogą posiadać zdolność odróżniania towaru w obrocie [zob. R. Skubisz [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 749].

### Przykład



Decyzją z dnia 14 sierpnia 2013 r. Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp (obecnie art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp). W uzasadnieniu stwierdził, że wzór przemysłowy pt. „Opakowanie dań typu fast food” (zob. ilustracja poniżej) zawiera tożsamy ze zgłoszonym znakiem towarowym element graficzny, w postaci słowno-graficznego logo BAMBOOBOX. Element ten stanowi jedną z cech istotnych omawianego wzoru przemysłowego:



Fig. 1



Fig. 2

## 6. PRAWO DO NAZWY ZESPOŁU MUZYCZNEGO

Nazwa zespołu muzycznego stanowi dobro osobiste w rozumieniu art. 23 kc. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12 listopada 2012 r., sygn. akt I ACa 566/12, stwierdził, że „nazwa zespołu jest rodzajem artystycznego pseudonimu, o którym mowa wprost w art. 23 kc, tyle, że przyjętego nie przez jedną osobę, a przez wszystkich członków zespołu, zastępczym (w stosunku do nazwisk) środkiem identyfikacji w sferze działalności artystycznej”.



„Nazwa zespołu artystycznego – w braku odmiennej umowy w tym względzie – stanowi dobro osobiste wszystkich jego członków, chyba że bądź wiąże się ona treściowo z jednym tylko lub z niektórymi z nich, bądź chodzi o zespół utworzony, nazwany i kierowany przez jednego z członków w sposób tak wyraźny i oczywisty, iż uchodzi za zespół tej osoby. (...) W wypadku zmian w składzie osobowym zespołu artystycznego, używającego nazwy stanowiącej dobro osobiste wszystkich jego członków, ocena, czy i komu przysługuje prawo używania tej nazwy dalej, powinna – w razie sporu – być dokonana z uwzględnieniem konkretnych okoliczności, a w szczególności po rozważeniu, czy w wyniku tych zmian pozostaje nadal grupa osób mogąca kontynuować pracę zespołu w sposób nie odbiegający istotnie od stylu i poziomu pracy w poprzednim składzie” [zob. wyrok SN z dnia 30 maja 1988 r., I CR 124/88].

Uwzględniając powyżej wskazane względy, Urząd, na skutek wniesienia przez uprawnionego do nazwy zespołu muzycznego sprzeciwu uznanego za zasadny, może odmówić udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp. Przykładowo decyzją z dnia 23 kwietnia 2014 r. Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy PAKTO-FONIKA na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp (obecnie art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp). W uzasadnieniu Urząd wskazał, że przedmiotowy znak towarowy stanowi nazwę zespołu hiphopowego, a zgłaszający niebędący członkiem zespołu nie wykazał, że posiada prawo do ubiegania się o uzyskanie prawa ochronnego na takie oznaczenie.

## **7. AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE I MAJĄTKOWE**

Pod pojęciem autorskich praw osobistych i majątkowych rozumie się ogół praw przysługujących twórcy utworu, zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za podstawowy cel prawa autorskiego uznać należy ochronę praw osobistych i majątkowych do utworu.

Jak podkreśla się w doktrynie, korzystanie z cudzego utworu w charakterze znaku towarowego wymaga uprzedniego uzyskania odpowiedniego zezwolenia od podmiotu posiadającego prawa majątkowe do tego utworu, zgodnie z art. 41 pr. aut. Uzyskanie takiego zezwolenia umożliwia korzystanie z utworu w charakterze znaku towarowego, jak również uzyskanie prawa ochronnego

na taki znak [por. J. Błęzyńska-Wysocka, *Użycie utworu w znaku towarowym jako pole eksploatacji*, „Przeegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2008, nr 2].

Zgodnie z art. 152<sup>17</sup> pwp sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego może wnieść tylko **uprawniony** z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego.

Zgodnie z art. 16 pr. aut. „Prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 1) autorstwa utworu; 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; 3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu”.

Jak wynika wprost z treści przepisu, prawa osobiste twórcy chronią więź twórcy z utworem i nie podlegają zbyciu ani zrzeczeniu się. Prawa osobiste chronią dobrać ściśle związane z autorem dzieła, tym samym tylko sam autor może domagać się ochrony przed bezprawną ingerencją w chronione dobro. Autorskie prawo osobiste jako prawo podmiotowe skuteczne *erga omnes* pozostaje nierozwalnie związane z osobą autora utworu. Potwierdza to regulacja art. 78 pr. aut.: „**Twórca**, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem (...), może żądać (...)”.

Odmienne jest w przypadku autorskich praw majątkowych. Kardynalne znaczenie w tej kwestii ma art. 17 pr. aut.: „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzanie nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”. Następnie należy wskazać regulację art. 41 pr. aut.: „1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy (...). 2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej «licencją», obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. (...) 4. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia”.

Dlatego też uprawnionym z wcześniejszym praw majątkowych, w rozumieniu art. 152<sup>17</sup> pwp, oprócz autora może być też podmiot, który skutecznie nabył

autorskie prawa majątkowe do określonego utworu, ale w takim zakresie, w jakim wynika to z umowy.

Tym samym podmiot wnoszący sprzeciw – domagający się ochrony praw autorskich majątkowych, jeśli sam nie jest autorem utworu, powinien przedstawić dowody na przeniesienie majątkowych praw autorskich w zakresie, w którym możliwe jest dochodzenie naruszenia w przypadku kolizji ze znakiem towarowym.

Konieczne jest podkreślenie, że aby w ogóle można było mówić o naruszeniu praw autorskich, znak towarowy musi stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pr. aut. „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. Może to być zatem przykładowo obraz, melodia, zdjęcie fotograficzne, utwór audiowizualny czy literacki. W sytuacji, gdy dane dobro nie jest utworem i nie korzysta z ochrony prawnoautorskiej, nie można uznać, że poprzez zarejestrowanie znaku towarowego zostały naruszone cudze prawa autorskie, jako że prawa takie nikomu nie przysługują [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2005 r., VI SA/Wa 152/04].

„Przyjmuje się, iż brak indywidualnego charakteru nie pozwala – mimo wszystko – uznawać pojedyncze dźwięki, pojedyncze słowa czy wyodrębnione kolory za dobra chronione prawem autorskim, choćby miały duże znaczenie w prowadzonej kampanii reklamowej ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie zmienia tego fakt, iż chodzi np. o słowa nieznane, neologizmy, o fantazyjne pojęcia wymyślane na potrzeby reklamy”. (*Komentarz do art. 1 [w:] System Prawa Prywatnego*, t. 13, *Prawo autorskie*, pod red. J. Barty, Warszawa 2017).

Tym samym w pierwszej kolejności Urząd ustala, czy zgłoszony znak towarowy stanowi utwór, a w pewnych przypadkach ustala także, czy takim utworem jest dzieło, które zostaje przeciwstawione znakowi towarowemu (mogą się one bowiem różnić).

Co do zasady prawa osobiste i majątkowe do utworu, objętego ochroną prawnoautorską, mogą zostać naruszone poprzez używanie w charakterze znaku towarowego oznaczenia odpowiadającego w całości lub części temu utworowi.

W niektórych przypadkach konieczne jednak będzie ustalenie relacji zależności – znak towarowy może bowiem stanowić jedynie utwór zależny (opracowanie w rozumieniu art. 2 pr. aut.). Jeżeli natomiast zgłoszony znak towarowy jest tylko utworem inspirowanym, prawa autorskie pozostaną w większości przypadków nienaruszone.

„Utwory inspirowane powstają w ramach swobodnego użytkowania cudzych dzieł. Wykorzystanie cudzego pomysłu, a nawet imion z cudzego utworu, przy oryginalnej treści nowego dzieła, nie stanowi jeszcze opracowania cudzego utworu, ale własny oryginalny utwór” [por. orzeczenie SN z 16 lutego 1962 r., II CR 528/71, i powołujące się na nie orzeczenie SA w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2013 r., I ACa 1216/12]. Ponadto „wykorzystanie natomiast cudzego pomysłu (...) nie stanowi jeszcze opracowania cudzego utworu” (orzeczenie SA w Katowicach z dnia 9 października 2012 r., V Aca 175/12).

Jest to o tyle istotne, że w przypadku kolizji znaku towarowego z utworem Urząd nie bada „ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców” ani „podobieństwa oznaczeń”, które są przesłankami badania znaków towarowych w ramach normy art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 pwp, ale ocenia naruszenie utworu przez pryzmat zasad prawa autorskiego, to one bowiem wyznaczają zakres zastosowania normy art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp w przypadku kolizji zgłoszenia z prawami autorskimi.

Nie jest przy tym wykluczone, iż zgłoszenie znaku towarowego nie narusza co prawda cudzych praw autorskich, ale zostało dokonane w złej wierze, z uwagi na relację, jaka łączyła zgłaszającego z twórcą dzieła. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze nie jest jednakże podstawą sprzeciwu – norma art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6 badana jest w postępowaniu zgłoszeniowym [zob. część II – *Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*].

Przykładem postępowania, w którym podstawę decyzji Urzędu o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy stanowiły autorskie prawa majątkowe do utworu audiowizualnego, jest zgłoszenie jako znaku towarowego tytułu cyklu programów telewizyjnych „SENSACJE XX WIEKU”. Decyzja Urzędu wydana została na podstawie wyroków Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Warszawie, w których rozstrzygnięto, komu przysługują autorskie prawa majątkowe do tego utworu.

## 8. PODSUMOWANIE

Wynikający z art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp zakaz udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy powstaje wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie trzy przesłanki:

- wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszonego znaku w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłoszonego znaku towarowego w BUP-ie;
- istnienie cudzego prawa osobistego lub majątkowego;
- możliwość naruszenia tego prawa przez używanie znaku towarowego

[por. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2005, str. 200–201].

Wnoszący sprzeciw powinien więc wykazać, że przysługuje mu wcześniejsze prawo osobiste lub majątkowe – skonkretyzowane – oraz przedstawić materiał dowodowy w zakresie spełnienia przesłanek naruszenia tego prawa (zagrożenie naruszeniem), które wynikają z ustaw będących podstawą ochrony danego prawa podmiotowego.

Tym samym nie jest wystarczające dla uzasadnienia sprzeciwu samo ogólne wskazanie, iż wnoszącemu sprzeciw przysługują prawa osobiste i majątkowe, które zgłoszenie znaku towarowego w sposób oczywisty narusza.

Urząd Patentowy stoi także na stanowisku, że nazwa przedsiębiorstwa oraz niezarejestrowany znak towarowy nie są chronione prawami podmiotowymi, a jako takie nie mogą stanowić podstawy sprzeciwu. Ich ochrony można poszukiwać na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym zakresie właściwość rzeczową posiadają sądy powszechne.

Stanowisko to znalazło potwierdzenie w orzecznictwie: „Art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie stanowi podstawy do kreowania praw podmiotowych, osobistych lub majątkowych w rozumieniu art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp [obecnie art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 pwp], odnośnie niezarejestrowanych znaków towarowych. Samo zatem używanie określonego oznaczenia w obrocie nie jest źródłem nabycia prawa wyłącznego do oznaczenia. W tym aspekcie art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uzupełnia zatem ochronę zarejestrowanych znaków towarowych, dając możliwość ochrony przed

konfuzyjnym przywłaszczeniem znaków używanych w obrocie, które nie zostały zgłoszone do rejestracji w [Urzędzie], nie jest to jednak tryb należący do właściwości [Urzędu] oraz sądów administracyjnych” [por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lutego 2018 r., VI SA/Wa 2323/17].

Aby uzupełnić rozważania o naruszeniu praw osobistych i majątkowych osób trzecich, należy dodać, że zgodnie z art. 284 pwp w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej rozpatrywane są sprawy o ustalenie prawa do prawa ochronnego na znak towarowy. Zatem w sytuacji, gdy wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające naruszenie praw osób trzecich, Urząd jest związany takim orzeczeniem przy wydawaniu decyzji w sprawie sprzeciwu zgłoszonego wobec zgłoszenia znaku towarowego.

## IDENTYCZNOŚĆ LUB PODOBIENSTWO DO WCZEŚNIEJSZEGO ZNAKU TOWAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO OZNACZANIA IDENTYCZNYCH LUB PODOBNYCH TOWARÓW – art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej

### 1. WSTĘP

Podstawową funkcją znaku towarowego jest jego funkcja odróżniająca. Gwarantuje ona konsumentom będącym końcowymi odbiorcami towarów lub usług możliwość określenia pochodzenia towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym. Pozwala również na odróżnienie tych towarów i usług od towarów i usług tego samego rodzaju pochodzących z innych źródeł.

Uznanie istotnej roli funkcji odróżniającej znaku towarowego znajduje potwierdzenie w utrwalonym orzecznictwie. Wynika z niego, że podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi możliwości określenia pochodzenia towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym. Pozwala mu również na odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie bez możliwości wprowadzenia w błąd [zob. wyrok ETS z dnia 29 września 1998 r., C-39/97 *Canon*].

Urząd przeprowadzi badanie, czy zgłoszony znak jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem **jedynie pod warunkiem złożenia sprzeciwu** wobec zgłoszonego znaku towarowego.

Art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp stanowi, że po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub

zgłoszonego, o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne, z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp znajduje zastosowanie w przypadku trzech typów kolizji:

- porównywane towary lub usługi są identyczne, a porównywane znaki są podobne;
- porównywane towary lub usługi są podobne, a porównywane znaki są identyczne;
- zarówno porównywane towary lub usługi, jak i znaki są podobne.

Wcześniejszymi prawami, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu, a w konsekwencji przeszkodę udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, są:

- prawa ochronne udzielone przez Urząd na znaki towarowe z wcześniejszym pierwszeństwem, ustalonym na podstawie art. 123–125 pwp;
- rejestracje międzynarodowe znaków towarowych wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których ochrona została w Polsce uznana;
- prawa z rejestracji unijnych znaków towarowych.

Urząd w toku postępowania w sprawie sprzeciwu wobec znaku towarowego, w którym za podstawę wskazano art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp, zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy, czy zostały spełnione wszystkie wskazane w nim przesłanki. Konieczne jest zatem przeprowadzenie badania podobieństwa towarów i usług, do których oznaczania zostały przeznaczone znaki, oraz ocenienie podobieństwa oznaczeń. Przesłanką zastosowania art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp jest także wystąpienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym.



## 2. PORÓWNANIE TOWARÓW I USŁUG

### 2.1. Uwagi ogólne

#### 2.1.1. Obowiązek i znaczenie porównywania towarów i usług

Podobieństwo lub identyczność towarów lub usług stanowi niezbędny warunek do zastosowania przepisów art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp, w tym ustalenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Jeżeli pomiędzy porównywanymi towarami lub usługami nie zachodzi żaden stopień podobieństwa, nie może wystąpić ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. W przypadku, jeżeli zachodzi przynajmniej pewien stopień podobieństwa towarów i usług, niezbędne jest kontynuowanie badania pod kątem pozostałych czynników oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Analiza porównywanych towarów lub usług wpływa na ustalenie właściwego kręgu odbiorców, gdyż krąg ten ograniczony jest do odbiorców tych towarów lub usług, które zostały uznane za identyczne lub podobne.

#### 2.1.2. Klasyfikacja nicejska i konsekwencje jej stosowania

Porównywane towary lub usługi są przyporządkowane do określonych klas zgodnie z klasyfikacją nicejską. Klasyfikacja nicejska składa się z 34 klas towarowych (1–34) i 11 klas usługowych (35–45).

Klasyfikacja nicejska służy wyłącznie celom administracyjnym. Ułatwia rejestrację znaków dla wybranych towarów lub usług, przedstawiając wartość głównie praktyczną. Ponadto, ustanawiając jednolity system klasyfikacji, pomaga właściwym organom oraz podmiotom gospodarczym w poszukiwaniu wcześniejszych znaków, które ewentualnie mogłyby stać na przeszkodzie rejestracji nowego znaku towarowego [zob. wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012 r., VI SA/Wa 359/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 grudnia 2012 r., VI SA/Wa 1808/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., VI SA/Wa 2938/13].

Okoliczność, że dane towary lub usługi należą do tej samej klasy klasyfikacji nicejskiej nie przesądza o uznaniu tych towarów lub usług za podobne [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 maja 2006 r., VI SA/Wa 537/06, potwierdzony w tym zakresie wyrokiem NSA z dnia 13 marca 2007 r., II GSK 296/06]. Nie ma przeszkód w stwierdzeniu braku podobieństwa pomiędzy towarami lub usługami należącymi do tej samej klasy lub odwrotnie – podobieństwa towarów lub usług należących do różnych klas.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Traktatu singapurskiego, wiążącego Polskę od dnia 2 lipca 2009 r.:

- towary lub usługi nie mogą być uważane za **podobne do siebie** tylko na tej podstawie, że w jakiegokolwiek rejestracji lub publikacji Urzędu znajdują się w tej samej klasie klasyfikacji nicejskiej. Tak więc przykładowo: urządzenia do transmisji dźwięku nie są podobne do urządzeń optycznych (klasa 9); usługi prawne nie są podobne do usług ochroniarskich (klasa 45);
- towary lub usługi nie mogą być uważane za **niepodobne do siebie** tylko na tej podstawie, że w jakiegokolwiek rejestracji lub publikacji Urzędu znajdują się w różnych klasach klasyfikacji nicejskiej. Tak więc przykładowo kosmetyki (klasa 3) wykazują podobieństwo do kosmetyków leczniczych (klasa 5).

Przyporządkowanie towaru lub usługi do określonej klasy w klasyfikacji nicejskiej nie jest zatem rozstrzygające przy porównywaniu towarów lub usług, lecz może mieć w tym zakresie pomocnicze znaczenie. Co do zasady klasy w klasyfikacji nicejskiej są bowiem konstruowane z uwzględnieniem takich czynników jak charakter, przeznaczenie, sposób użycia towarów, a więc z uwzględnieniem tych samych kryteriów, co kryteria oceny podobieństwa towarów i usług potwierdzone w obowiązującym orzecznictwie.

Należy przy tym pamiętać, że struktura niektórych klas jest spójna i jednolita, podczas gdy inne klasy są bardziej rozbudowane. Przykładowo klasa 15 obejmuje wyłącznie instrumenty muzyczne i akcesoria z nimi związane, zaś klasa 9 obejmuje towary o różnym przeznaczeniu, funkcjach i sposobie użycia, takie jak urządzenia fotograficzne, oprogramowanie komputerowe, urządzenia do przewodzenia prądu czy urządzenia do gaszenia ognia.

### 2.1.3. Pojęcie towarów i usług

Zdefiniowanie pojęcia towarów i usług jest istotne dla ustalenia zakresu znaczenia towarów i usług zawartych w wykazach porównywanych znaków.

#### 2.1.3.1. Towary

Zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt 2 pwp pod pojęciem towarów należy rozumieć w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce.

Na przykładzie tworzyw sztucznych widoczne jest, że towarami mogą być zarówno surowce (tworzywa sztuczne w stanie surowym w klasie 1), półprodukty (tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji w klasie 17), jak i produkty gotowe (pojemniki z tworzyw sztucznych do użycia w gospodarstwie domowym w klasie 21).

Pod pojęciem towarów mieszczą się towary naturalne (takie jak woda morska, minerały), jak i towary wyprodukowane (takie jak urządzenia fotograficzne).

Co do zasady za towar można uznać wszystko to, co może stać się przedmiotem wymiany handlowej (materialny charakter towarów). Wyjątkowo niektóre towary, takie jak energia elektryczna w klasie 4, mają niematerialny charakter.

#### 2.1.3.2. Usługi

Usługi nie zostały wyraźnie zdefiniowane w pwp. Przywołany przepis art. 120 ust. 3 pkt 2 pwp wskazuje jedynie, że ilekroć w ustawie jest mowa o towarach, należy przez to rozumieć również usługi (z zastrzeżeniem art. 174 ust. 3 pwp).

Usługą będzie każde działanie lub świadczenie o charakterze niematerialnym, które ma na celu zaspokojenie potrzeb osób trzecich. Istotą usług jest ich świadczenie na rzecz osób trzecich. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że pod pojęciem usług nie mieści się produkcja, wytwarzanie oraz reklama, sprzedaż i dystrybucja własnych towarów.

### Przykłady

Fakt bycia tancerzem nie stanowi usługi świadczonej na rzecz osób trzecich, ale jest nią prowadzenie zajęć tanecznych w celach rozrywki i nauczania tańca.

Reklamowanie własnych towarów nie jest usługą świadczoną na rzecz osób trzecich. Jeżeli zatem w wykazie występuje termin „reklama”, należy go rozumieć wyłącznie jako usługi reklamowe świadczone na rzecz osób trzecich.

## **2.1.4. Zakres znaczeniowy towarów i usług zawartych w wykazach porównywanych znaków towarowych**

### **2.1.4.1. Charakterystyka ogólna**

W niektórych przypadkach znaczenie towarów i usług wynika w sposób oczywisty z wykazu towarów i usług. Jeśli natomiast znaczenie towarów i usług budzi wątpliwości, to należy je interpretować w świetle realiów rynkowych.

Konieczność ustalenia prawidłowego zakresu znaczeniowego wykazu towarów i usług powstaje w sytuacji, gdy w wykazie tym użyto wyrażen typu „w szczególności”, „mianowicie” lub innych równoważnych w celu pokazania związku danego towaru lub usługi z szerszą kategorią, do której należy. Niewłaściwa interpretacja tych określeń może skutkować przyjęciem zbyt szerokiego lub zbyt wąskiego zakresu ochrony, co w konsekwencji spowoduje błędną ocenę podobieństwa porównywanych towarów lub usług.

Wyrażenie „w szczególności” (lub inne równoważne) wskazuje, że określony towar lub usługa stanowi tylko przykładowy element w danej szerszej kategorii i zakres ochrony nie ogranicza się tylko do tego towaru lub usługi. A zatem użycie wyrażenia „w szczególności” oznacza, że wyliczenie towarów lub usług ma charakter niewyczerpujący [zob. wyrok SPI z dnia 9 kwietnia 2003 r., T-224/01 *NU-TRIDE*].

### Przykłady

Wykaz towarów o treści „Instrumenty muzyczne, w szczególności instrumenty klawiszowe” – obejmuje wszystkie rodzaje instrumentów muzycznych, nie tylko instrumenty klawiszowe.

Natomiast wyrażenie „mianowicie” (lub inne równoważne) oznacza, że wyliczenie towarów lub usług ma charakter wyczerpujący i ogranicza zakres ochrony tylko do wymienionych towarów lub usług.

Wykaz towarów o treści „Instrumenty muzyczne, a mianowicie instrumenty klawiszowe” – obejmuje tylko instrumenty klawiszowe.

#### **2.1.4.2. Zmiany w klasyfikacji towarów i usług**

Każda aktualizacja klasyfikacji nicejskiej, w szczególności wejście w życie nowej edycji klasyfikacji, wprowadza określone zmiany, w tym przeniesienie towarów lub usług z jednej klasy do drugiej. Przykładowo w 9 edycji klasyfikacji nicejskiej usługi prawne zostały przeniesione z klasy 42 do klasy 45.

Wykaz towarów i usług zarówno wcześniej zarejestrowanego, jak i zgłoszonego znaku towarowego należy oceniać zgodnie z edycją klasyfikacji nicejskiej obowiązującą w chwili jego zgłoszenia.

Należy jednak pamiętać, że to treść wykazu towarów i usług, nie numer klasy w klasyfikacji nicejskiej, wyznacza zakres ochrony znaku towarowego. Zatem zmiana numeracji klasyfikacji nie wpływa na ustalenie zakresu znaczeniowego danego wykazu.

#### **2.1.4.3. Zakres ochrony ogólnych określeń z nagłówek klasyfikacji nicejskiej**

Nagłówki klas klasyfikacji nicejskiej wskazują w sposób ogólny dziedziny, do których należą zasadniczo towary i usługi z danej klasy.

Nagłówki tworzone są przez tzw. ogólne określenia, czyli wyrażenia pojawiające się w nagłówkach między średnikami – np. klasa 13 obejmuje cztery ogólne określenia: „broń palna”, „amunicja i pociski”, „materiały wybuchowe” oraz „sztuczne ognie”.

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie C-307/10 *IP TRANSLATOR* potwierdził dopuszczalność stosowania ogólnych

określić nagłówków klasyfikacji nicejskiej, pod warunkiem że tego typu wskazanie jest wystarczająco jasne i precyzyjne.

Zgodnie z § 7 ust. 1b Rozporządzenia w celu wskazania towarów zgłaszający może używać ogólnych określeń nagłówków klasyfikacyjnych Porozumienia nicejskiego, pod warunkiem że te wskazania są wystarczająco jasne i precyzyjne. W tym przypadku uważa się, że wykaz towarów obejmuje wyłącznie towary objęte dosłownym znaczeniem danego określenia lub terminu.

W przypadku użycia w wykazie towarów i usług wszystkich ogólnych określeń z nagłówków klasyfikacji nicejskiej przyjmuje się, że zakres ochrony znaku towarowego obejmuje wyłącznie towary lub usługi objęte dosłownym znaczeniem tych ogólnych określeń. Nie jest dozwolona interpretacja, według której nagłówek klasy obejmuje wszystkie towary lub usługi w danej klasie. Dotyczy to znaków krajowych zgłoszonych zarówno przed, jak i po wydaniu wyroku Trybunału w sprawie C-307/10 *IP TRANSLATOR*.

Dnia 2 maja 2013 r. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM), obecnie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), i krajowe urzędy patentowe w Unii Europejskiej wydały *Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie „IP Translator”* [zob. aktualna wersja komunikatu dostępna na stronie internetowej Urzędu: [www.uprp.gov.pl](http://www.uprp.gov.pl)].

Wspólny komunikat przedstawia stanowisko każdego z urzędów patentowych Unii Europejskiej oraz EUIPO o wpływie orzeczenia Trybunału w sprawie C-307/10 na praktykę orzeczniczą. Jest on efektem ścisłej współpracy urzędów w ramach koordynowanego przez EUIPO Programu Konwergencji, mającego na celu harmonizację praktyk dotyczących znaków towarowych w całej Unii Europejskiej.

Urząd Patentowy RP stoi na stanowisku, iż przy ustalaniu zakresu ochrony unijnych znaków towarowych, zgłoszonych zarówno przed, jak i po wydaniu wyroku w sprawie *IP TRANSLATOR*, ogólne określenia z nagłówków klasyfikacji nicejskiej należy interpretować dosłownie.

Zatem w celu określenia zakresu znaczeniowego wykazu towarów i usług zawierającego ogólne określenia z nagłówków klasyfikacji nicejskiej należy zastosować ww. zasady.

### 3. ZASADY PORÓWNYWANIA TOWARÓW I USŁUG

#### 3.1. Zasady ogólne

Zakres ochronny znaku towarowego wyznacza wykaz towarów i usług zawarty w zgłoszeniu lub decyzji o udzieleniu prawa ochronnego [zob. wyrok NSA z dnia 4 lipca 2014 r., II GSK 715/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., VI SA/Wa 2938/13].

Badanie podobieństwa towarów i usług powinno być zatem dokonywane wyłącznie na podstawie treści wykazu towarów i usług porównywanych znaków towarowych. Aktualne bądź planowane używanie znaku towarowego dla określonych towarów lub usług niezawartych w wykazie nie może być brane pod uwagę podczas badania podobieństwa. Zawsze brane pod uwagę jest bowiem wyłącznie dosłowne znaczenie opisu towarów lub usług wskazanych w wykazie [zob. wyrok SUE z dnia 16 czerwca 2010 r., T-487/08 *KREMEZIN*].

Ocenie w ramach art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 i 3 pwp podlegają towary, do których oznaczenia zgodnie ze zgłoszeniem i decyzją znak jest przeznaczony, a nie zakres aktualnie prowadzonej przez dany podmiot działalności gospodarczej i sposób korzystania z prawa ochronnego [zob. wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 2013 r., II GSK 2100/11; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 marca 2007 r., VI SA/Wa 2314/06, potwierdzony wyrokiem NSA z dnia 20 grudnia 2007 r., II GSK 279/07; wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 lutego 2012 r., VI SA/Wa 1885/11].

Ustalenie podobieństwa towarów i usług jest pierwszym elementem oceny zasadności zastosowania art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp. Tylko bowiem w przypadku ustalenia identyczności lub podobieństwa porównywanych towarów lub usług można przejść do badania dalszych przesłanek, o których stanowi ten przepis. Badanie podobieństwa towarów lub usług powinno zatem poprzedzać ocenę podobieństwa znaków [zob. wyrok NSA z dnia 4 lipca 2014 r., II GSK 715/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 października 2006 r., VI SA/Wa 533/06; wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 r., VI SA/Wa 1572/13].

W porównywaniu towarów lub usług, co do zasady, nie uwzględnia się stopnia podobieństwa samych oznaczeń ani charakteru odróżniającego oznaczenia

wcześniejszego. Podczas badania podobieństwa przyjmuje się założenie, że porównywane towary lub usługi służą do oznaczania hipotetycznego identycznego znaku o wysokiej rozpoznawalności [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., VI SA/Wa 2938/13; R. Skubisz, *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2012, s. 682]. W orzecznictwie podkreśla się jednak jednocześnie, że w sytuacji identyczności przeciwstawionych znaków towarowych ze szczególną uwagą należy rozważać podobieństwo towarów, na które mają być nakładane te znaki [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 października 2007 r., VI SA/Wa 1054/07].

Jak już wspomniano, przypisanie towarów i usług do określonych klas klasyfikacji nicejskiej nie jest rozstrzygające, ponieważ zarówno podobne towary lub usługi mogą znajdować się w różnych klasach, jak i niepodobne towary lub usługi mogą znajdować się w tej samej klasie.

Porównanie towarów i usług musi opierać się na obiektywnych przesłankach.

### 3.2. Identyfikacja towarów lub usług

Ustawa pwp nie definiuje pojęcia identyczności towarów lub usług. Definicji takiej nie zawierają również przepisy prawa unijnego. Dlatego też ocena identyczności powinna być dokonywana z uwzględnieniem kryteriów wypracowanych w orzecznictwie i doktrynie. Podkreślić przede wszystkim należy, że dla uznania identyczności towarów lub usług nie jest konieczne używanie identycznych sformułowań [zob. m.in. wyroki WSA w Warszawie z dnia 14 marca 2007 r., VI SA/Wa 2314/06; z dnia 23 czerwca 2009 r., VI SA/Wa 274/09; z dnia 31 stycznia 2012 r., VI SA/Wa 1855/11].

Identyfikacja porównywanych towarów lub usług ustala się na podstawie ich brzmienia. Identyfikacja występuje w następujących sytuacjach:

1. Do wskazania porównywanych towarów lub usług użyto dokładnie takich samych terminów.

#### Przykłady

Preparaty farmaceutyczne są identyczne z preparatami farmaceutycznymi.



Jednakże w sytuacji, gdy brzmienie terminów jest takie samo, lecz towary lub usługi znajdują się w różnych klasach klasyfikacji nicejskiej, z reguły oznacza to, że takie towary nie są identyczne.

Lasery do celów niemedycznych z klasy 9 nie są identyczne z laserami do celów medycznych z klasy 10.

Taka interpretacja nie dotyczy jednak sytuacji, gdy klasyfikacja towarów lub usług w różnych klasach jest wynikiem zmiany numeru klasy w wyniku aktualizacji klasyfikacji nicejskiej lub gdy towary lub usługi w wyniku oczywistego błędu zostały nieprawidłowo przypisane do określonej klasy.

Automaty sprzedające (w 9 edycji klasyfikacji zawarte w klasie 9) są towarami identycznymi z automatami sprzedającymi w klasie 7 (zgodnie z aktualnie obowiązującą 10 edycją klasyfikacji).

Preparaty farmaceutyczne zamieszczone omyłkowo w klasie 15 są towarami identycznymi z preparatami farmaceutycznymi w klasie 5.

2. Do wskazania porównywanych towarów lub usług użyto synonimów, czyli terminów o tym samym znaczeniu. Interpretacja może opierać się w szczególności na definicjach słownikowych, wyrażeniach z klasyfikacji nicejskiej, warunkach obrotu handlowego.

#### Przykłady

Notes jest synonimem notatnika, ubrania są synonimem odzieży.

Z punktu widzenia handlowego usługi spa są identyczne z usługami odnowy biologicznej.

3. Towary lub usługi zgłoszonego znaku towarowego należą do szerszej kategorii towarów lub usług, do których oznaczania służy znak towarowy zarejestrowany lub zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnione jest uznanie identyczności towarów lub usług w sytuacji, gdy wykaz towarów lub usług wcześniejszego znaku towarowego zawiera określenie ogólne lub szeroką kategorię, które

obejmują towary lub usługi ze zgłoszonego znaku [zob. wyrok SUE z dnia 17 stycznia 2012 r., T-522/10 *HELL*; wyrok SPI z dnia 7 września 2006 r., T-133/05 *PAMPIM'S BABYPROP*; wyrok SPI z dnia 18 lutego 2004 r., T-10/03 *CONFORFLEX*; wyrok SPI z dnia 3 września 2010 r., T-472/08 *61 A NOSSA ALEGRIA*; wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 października 2007 r., VI SA/Wa 1054/07; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012 r., VI SA/Wa 359/12].

### Przykłady

Makarony (zawarte w klasie 30 znaku wcześniejszego) obejmują spaghetti (zawarte w klasie 30 znaku zgłoszonego).

Meble (zawarte w klasie 20 znaku wcześniejszego) obejmują meble do sypialni (zawarte w klasie 20 znaku zgłoszonego).

Materiały budowlane niemetalowe (zawarte w klasie 19 znaku wcześniejszego) obejmują cegły (zawarte w klasie 19 znaku zgłoszonego).

4. Towary lub usługi, do oznaczania których służy znak towarowy zarejestrowany lub zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem, należą do szerszej kategorii towarów lub usług, objętej zgłoszonym znakiem towarowym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnione jest uznanie identyczności również w sytuacji, gdy towary lub usługi wcześniejszego znaku towarowego zawierają się w określeniu ogólnym lub szerokiej kategorii towarów lub usług znaku zgłoszonego [zob. wyrok SPI z dnia 23 października 2002 r., T388/00 *ELS*; wyrok SPI z dnia 7 września 2006 r., T-133/05 *PAMPIM'S BABYPROP*; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012 r., VI SA/Wa 359/12].

### Przykłady

Swetry (zawarte w klasie 25 znaku wcześniejszego) zawierają się w odzieży (klasa 25 znaku zgłoszonego).

Usługi prowadzenia kursów drogą korespondencyjną (zawarte w klasie 41 znaku wcześniejszego) zawierają się w usługach edukacyjnych (klasa 41 znaku zgłoszonego).

Zgłaszający może ograniczyć wykaz towarów lub usług w taki sposób, by wykluczyć identyczność. Towary lub usługi pozostałe po ograniczeniu mogą jednak, w zależności od przypadku, pozostawać podobne, mimo że nie będą już identyczne. Jak bowiem stwierdzono w unijnym orzecznictwie, wyłączenie towarów lub usług znaku wcześniejszego z wykazu towarów lub usług znaku zgłoszonego z późniejszym pierwszeństwem nie zawsze jest wystarczające do całkowitego wykluczenia podobieństwa pomiędzy towarami [zob. wyrok SUE z dnia 24 maja 2011 r., T-161/10 *E-PLEX*; wyrok SPI z dnia 11 czerwca 2009 r., T33/08 *OPDREX*].

#### Przykłady

Swetry oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym zawierają się w odzieży oznaczonej znakiem zgłoszonym. Zgłaszający ograniczył wykaz towarów w następujący sposób: „Odzież, z wyłączeniem swetrów”. Towary nie są już identyczne, ale pozostają podobne.

Usługi prowadzenia kursów drogą korespondencyjną oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym zawierają się w usługach edukacyjnych oznaczonych znakiem zgłoszonym. Zgłaszający ograniczył wykaz w następujący sposób: „Usługi edukacyjne, mianowicie prowadzenie przedszkoli”. Usługi nie są identyczne i nie są podobne.

Na ocenę identyczności nie wpływają różnice we właściwościach porównywanych towarów lub usług, takie jak ich cena, jakość, wielkość, kolor, smak czy aromat. Przykładowo zegarki zawarte w wykazie towarów znaku zgłoszonego są identyczne z zegarkami objętymi wcześniejszym znakiem towarowym, nawet jeśli występujące na rynku zegarki oznaczane znakiem zgłoszonym są gorszej jakości i są tańsze od zegarków sprzedawanych pod znakiem wcześniejszym [zob. M. Mazurek [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 672].

Jednorodzajowości towarów lub usług nie należy utożsamiać z ich identycznością. Pojęcie towarów lub usług jednorodzajowych obejmuje bowiem zarówno towary lub usługi identyczne, jak i podobne [zob. wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r., II SA 4031/01; wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 r., VI SA/Wa 1789/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 października 2009 r., VI SA/Wa 1115/09 potwierdzony wyrokiem NSA z dnia 11 maja 2011 r., II GSK 521/10].

### 3.3. Podobieństwo towarów lub usług

Ustawa pwp nie definiuje pojęcia podobieństwa towarów lub usług. Definicji takiej nie zawierają również przepisy prawa unijnego. Dlatego też ocena podobieństwa powinna być dokonywana z uwzględnieniem kryteriów wypracowanych w orzecznictwie i doktrynie. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma niewątpliwie orzecznictwo unijne, a zwłaszcza wyrok w sprawie *Canon* [por. wyrok ETS z dnia 29 września 1998 r., C-39/97]. Wyrok ten odnosi się bowiem do szczegółowych kryteriów oceny podobieństwa towarów lub usług.

Według Trybunału podczas oceny podobieństwa towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki, które określają relacje między tymi towarami lub usługami. Czynniki te obejmują m.in. charakter, przeznaczenie, sposób używania oraz to, czy dane towary są wobec siebie konkurencyjne, czy uzupełniające (komplementarne). Wyliczenie tych kryteriów nie jest wyczerpujące, lecz ma jedynie charakter przykładowy. W danej sprawie, dla ustalenia podobieństwa, mogą mieć zastosowanie również inne czynniki, takie jak kanały dystrybucji towarów lub usług, charakter właściwego kręgu odbiorców czy też typowe pochodzenie towarów lub usług. Nie można oczywiście wykluczyć, że w poszczególnych sprawach mogą być istotne jeszcze inne kryteria. Przydatność każdego z kryteriów zależy od charakteru porównywanych towarów lub usług. Poszczególne kryteria nie mają zatem wartości standardowej i ich znaczenie należy określić indywidualnie dla każdego przypadku.

Dla stwierdzenia podobieństwa towarów lub usług w konkretnej sprawie nie jest konieczne łączne wystąpienie wszystkich wyżej wymienionych czynników. Wystarczające jest, by elementy podobne porównywanych towarów lub usług przeważały nad ich elementami odmiennymi, w sposób sugerujący pochodzenie tych towarów lub usług z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych [zob. wyroki SPI: z dnia 17 października 2006 r., T483/04 *GALZIN*; z dnia 13 lipca 2004 r., T-115/02 *A VEX*; z dnia 22 września 2005 r., T-130/03 *TRIVASTAN*].

Badanie podobieństwa może dotyczyć porównania towarów z towarami, usług z usługami oraz towarów z usługami. Kryteria oceny podobieństwa towarów mają odpowiednie zastosowanie w przypadku oceny podobieństwa usług z usługami lub usług z towarami. W przypadku usług należy mieć jednakże na uwadze ich niematerialny charakter.

### 3.3.1. Poszczególne kryteria podobieństwa

#### 3.3.1.1 Charakter

Charakter towaru lub usługi to podstawowe właściwości (cechy) danego towaru lub danej usługi. Charakter często odpowiada określonemu typowi lub rodzajowi towaru lub usługi bądź kategorii, do jakiej towar lub usługa należą.

##### Przykłady

Samochód jest pojazdem, szampon do włosów jest kosmetykiem, wino jest napojem alkoholowym, usługi transakcji finansowych są usługami finansowymi.

Podstawowymi cechami towarów, które określają ich charakter, są: skład towarów, materiał, z którego zostały wykonane, zasada działania, stan fizyczny. Oczywiście identyczność lub podobieństwo w zakresie składu towarów, materiału, z którego zostały wykonane, zasady działania czy stanu fizycznego nie przesądzają automatycznie o takim samym charakterze porównywanych towarów.

##### Przykłady

Zarówno mleko, jak i wino są cieczeniami, lecz mimo to ich charakter nie jest taki sam – należą do odrębnych kategorii towarów. Podobnie mikser i elektryczna szczoteczka do zębów mają taką samą obrotową zasadę działania, a mimo to mają różny charakter.

Natomiast w przypadku usług, z uwagi na ich niematerialny charakter, przy ustalaniu charakteru uwzględnia się rodzaj czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich.

##### Przykład

Usługi udzielania pożyczek mają taki sam charakter jak usługi udzielania kredytów.

### 3.3.1.2. Przeznaczenie

Kryterium przeznaczenia towarów lub usług odnosi się do celu, dla którego zostały wykonane, do ich zamierzonego zastosowania, funkcji, którą mają spełniać. W orzecznictwie przyjmuje się, że kryterium przeznaczenia towaru jest elementem wyjściowym do oceny, czy towary konkurują ze sobą, czy też są względem siebie komplementarne [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 maja 2007 r., VI SA/Wa 1748/06; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 października 2009 r., VI SA/Wa 1115/09 potwierdzony wyrokiem NSA z dnia 11 maja 2011 r., II GSK 521/10].

### 3.3.1.3. Sposób używania

Kryterium to wskazuje na sposób, w jaki towary lub usługi są używane w celu realizacji ich przeznaczenia. Najczęściej wynika on z samego charakteru towarów lub usług. Oczywiście fakt, że porównywane towary mają identyczny sposób użycia, nie przesądza automatycznie o podobieństwie tych towarów.

#### Przykład

Guma do żucia i tytoń do żucia są używane w identyczny sposób, co jednak nie stanowi o ich podobieństwie.

### 3.3.1.4. Konkurencyjność

Porównywane towary lub usługi są wobec siebie konkurencyjne, jeśli jedno z nich można zastąpić drugimi. Oznacza to, że ich przeznaczenie oraz właściwy krąg odbiorców są takie same lub podobne. Jak wskazano w orzecznictwie unijnym, aby można było mówić o konkurencyjności między towarami, musi wystąpić element zamienności [zob. wyrok SUE z dnia 4 lutego 2013 r., T-504/11 *DIGNITUDE*; wyrok SPI z dnia 1 marca 2005 r., T-169/03 *SISSI ROSSI*].

#### Przykład

Golarki elektryczne, depilatory oraz maszynki do golenia są konkurencyjne, ponieważ mają to samo przeznaczenie i mogą być zamiennie stosowane.

### 3.3.1.5. Komplementarność (uzupełniający charakter)

W świetle obowiązującego orzecznictwa towary lub usługi komplementarne to takie, między którymi istnieje ścisły związek polegający na tym, że jedne są nieodzowne lub istotne do użycia drugich, wobec czego konsumenci mogą uznać, że za produkcję obu tych towarów lub za świadczenie obu tych usług odpowiedzialne jest to samo przedsiębiorstwo. Zatem do celów oceny komplementarnego charakteru towarów i usług należy ostatecznie wziąć pod uwagę sposób, w jaki krąg odbiorców (ten sam, skoro towary lub usługi mogą być używane razem) postrzega znaczenie danego towaru lub usługi dla używania innego towaru lub świadczenia innej usługi [zob. m.in. wyrok NSA z dnia 18 września 2014 r., II GSK 1096/13; wyrok NSA z dnia 11 maja 2011 r., II GSK 521/10; wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 października 2013 r., VI SA/Wa 1890/13 nieprawomocny; wyrok SPI z dnia 1 marca 2005 r., T-169/03 *SISSI ROSSI*; wyrok SUE z dnia 14 maja 2013 r., T-249/11 *SANCO*].

Komplementarności towarów i usług, w kontekście prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nie ocenia się na podstawie istnienia w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku między rozpatrywanymi towarami i usługami z uwagi na ich charakter, sposób używania czy ich kanały dystrybucji, lecz na podstawie istnienia ścisłego związku między tymi towarami i usługami, to jest nieodzowności lub istotności jednych do użycia drugich, mogącego skłaniać konsumentów do uznania, że za produkcję tych towarów lub za świadczenie tych usług odpowiedzialne jest to samo przedsiębiorstwo [zob. wyrok SUE z dnia 14 maja 2013 r., T-249/11 *SANCO*].

Jak potwierdzono w orzecznictwie, towary lub usługi komplementarne powinny być skierowane do tego samego kręgu odbiorców [zob. wyrok SPI z dnia 22 stycznia 2009 r., T-316/07 *easyHotel*; wyrok SUE z dnia 22 czerwca 2011 r., T-76/09 *FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI*; wyrok SUE z dnia 12 lipca 2012 r., T-361/11 *DOLPHIN*]. Uzupełniający związek między towarami lub usługami może mieć przykładowo funkcjonalny charakter. Niektóre towary lub usługi mogą być używane razem, ale nie są wzajemnie niezbędne. Wówczas nie występuje między nimi stosunek komplementarności (np. chleb i masło).

W orzecznictwie krajowym i unijnym potwierdzono, że pomiędzy usługami handlu / sprzedaży / zgrupowania na rzecz osób trzecich określonych towarów

(klasa 35 klasyfikacji nicejskiej) a tymi towarami zachodzi stosunek komplementarności. Stosunek między wskazanymi usługami a towarami charakteryzuje się ścisłym związkiem w tym sensie, że towary te są nieodzowne, a przynajmniej istotne dla świadczenia tych usług, ponieważ są one oferowane właśnie przy sprzedaży tych towarów. Zgodnie z tym, co orzekł TSUE w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C418/02 *Praktiker Bau und Heimwerkermärkte*, celem handlu detalicznego jest sprzedaż towarów konsumentom. Usługi, które są świadczone w celu sprzedaży określonych towarów, byłyby zatem w przypadku braku takich towarów pozbawione sensu [zob. m.in. wyrok SPI z dnia 24 września 2008 r., T-116/06 *OSTORE*; wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 grudnia 2012 r., VI SA/Wa 1808/12 potwierdzony wyrokiem NSA z dnia 18 września 2014 r., II GSK 1096/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2011 r., VI SA/Wa 1850/10; wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 marca 2011 r., VI SA/Wa 2379/10; wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 lipca 2009 r., VI SA/Wa 334/09].

### 3.3.1.6. Kanały dystrybucji

Przez „kanał dystrybucji” należy rozumieć typowe formy i miejsca dystrybucji towarów lub usług. Kryterium to służyć ma zwłaszcza ocenie, czy towary mają te same punkty sprzedaży lub czy usługi są z reguły świadczone lub oferowane w tych samych lub podobnych miejscach. Jeżeli towary lub usługi są udostępniane za pomocą tych samych kanałów dystrybucji, to konsument może uznać, że pochodzą od tego samego przedsiębiorcy. Różne punkty sprzedaży mogą przemawiać za uznaniem towarów za niepodobne.

Często można uznać za podobne towary wyłożone na sąsiadujących półkach sklepowych. Natomiast sam fakt umieszczenia towarów w tym samym sklepie nie jest równoznaczny z ich podobieństwem. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku sklepów wielkopowierzchniowych, supermarketów, domów handlowych, w których znajdują się towary pochodzące od wielu różnych, niezależnych producentów. Konsumenty mają tego świadomość i nie będą przypisywać zgromadzonym tam towarom tego samego źródła pochodzenia [zob. wyrok SPI z dnia 13 grudnia 2004 r., T-8/03 *EMILIO PUCCI*].



### 3.3.1.7. Właściwy krąg odbiorców

Właściwy krąg odbiorców jest kolejnym z kryteriów uwzględnianych podczas oceny podobieństwa towarów lub usług. Oczywiście okoliczność, że porównywane towary lub usługi mają takich samych potencjalnych odbiorców, nie jest sama w sobie wystarczająca do stwierdzenia ich podobieństwa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy towary lub usługi są adresowane do ogółu społeczeństwa [zob. także podrozdział 5 – *Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd*].

### 3.3.1.8. Typowe pochodzenie

Zastosowanie tego kryterium służy ustaleniu, kto jest zwykle odpowiedzialny za produkcję towaru lub świadczenie usługi określonego rodzaju. Podczas ustalania typowego pochodzenia towarów lub usług można wziąć pod uwagę takie okoliczności, jak miejsce wytwarzania (rodzaj przedsiębiorstwa/branża), metody produkcji czy techniczna wiedza fachowa niezbędna do wyprodukowania towarów lub świadczenia usług.

### 3.3.2. Wynik oceny podobieństwa towarów lub usług

Podczas oceny podobieństwa towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki (kryteria), które określają relacje między tymi towarami lub usługami. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i w zależności od rodzaju towarów lub usług określone kryterium może być mniej lub bardziej ważne. Niektóre kryteria są wzajemnie powiązane, np. jak wskazano powyżej, towary lub usługi komplementarne powinny być skierowane do tego samego kręgu odbiorców.

Towary lub usługi mogą być do siebie podobne w różnym stopniu – zwykle wyróżnia się niski, średni i wysoki stopień podobieństwa. Stopień podobieństwa towarów lub usług będzie miał znaczenie dla podjęcia ostatecznej decyzji w zakresie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd [zob. podrozdział 5 – *Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd*].

## 4. PORÓWNANIE OZNACZEŃ

### 4.1. Uwagi ogólne

#### 4.1.1. Obowiązek i znaczenie porównywania oznaczeń

Ustalenie identyczności lub podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych stanowi konieczny warunek do zastosowania art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp i uznania sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego za zasadny.

#### 4.1.2. Zasady ogólne porównywania oznaczeń

Znaki są porównywane na trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 *SABEL*]. Należy jednak zwrócić uwagę, że ocena znaków na wszystkich płaszczyznach będzie czasami niemożliwa z uwagi na charakter oznaczenia. Przykładowo nie można dokonać analizy warstwy fonetycznej znaków, które składają się jedynie z elementów graficznych.

Znaki należy porównywać w postaci zgłoszonej, a nie w postaci używanej w obrocie. Zasada ta wynika wprost z orzecznictwa sądowego, zgodnie z którym zakres oceny podobieństwa porównywanych znaków wyznacza ich zarejestrowana postać, a nie postać używana przez uprawnionego w obrocie. Natomiast ochrona wynikająca z rejestracji znaków słownych dotyczy wyłącznie elementów słownych, nie zaś układu graficznego, w którym znaki te mogą być używane [zob. m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 lutego 2012 r., VI SA/Wa 1885/11; wyroki SUE: z dnia 29 stycznia 2013 r., T-283/11 *FON WIRELESS*; z dnia 9 marca 2012 r., T-207/11 *EYESENSE*; z dnia 31 stycznia 2012 r., T-378/09 *SPA GROUP*].

Podczas oceniania podobieństwa oznaczeń należy uwzględnić wszystkie elementy znaku. Znak towarowy jako jedna całość musi być badany w ten sam sposób, a nie poprzez tworzące go pojedyncze elementy [zob. wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2014 r., II GSK 1686/12]. Ocena prawdopodobieństwa wpro-

wadzenia w błąd powinna opierać się na całościowym wrażeniu, jakie wywierają znaki, z uwzględnieniem między innymi ich elementów odróżniających i dominujących [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 *SABEL*].

Zgodnie z niekwestionowanym w orzecznictwie i doktrynie poglądem znaki towarowe porównuje się całościowo, ze szczególnym uwzględnieniem elementów o charakterze dominującym. Oceny podobieństwa oznaczeń dokonuje się z uwzględnieniem ich dystynktywnych i dominujących elementów, z pominięciem drobnych lub nieistotnych różnic między nimi. Podobieństwo znaków towarowych ocenia się według występujących w nich wspólnych cech, a nie według występujących w nich różnic, bowiem istnienie różnic nie wyklucza istnienia podobieństwa. Znaki porównuje się w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że do stwierdzenia podobieństwa oznaczeń może być już wystarczające ustalenie podobieństwa na jednej z płaszczyzn [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*; wyrok SPI z dnia 2 grudnia 2009 r., T-343/07 *Volvo*; wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2007 r., VI SA/Wa 2002/06].

Aby ustalić charakter odróżniający danego elementu znaku towarowego, należy ocenić większą lub mniejszą zdolność tego elementu do wskazywania, że towary lub usługi, dla których znak został zarejestrowany, pochodzą od określonego przedsiębiorstwa, a zatem do umożliwienia odróżnienia tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących od innych przedsiębiorstw. Przy dokonywaniu tej oceny należy wziąć pod uwagę w szczególności samoistne cechy danego elementu, z uwzględnieniem tego, czy ma on jakiegokolwiek cechy opisu względem towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany [zob. wyroki SUE: z dnia 13 czerwca 2006 r., T-153/03 *Inex*; z dnia 12 lipca 2012 r., T-346/09 *Winzer Pharma*].

Zgodnie ze wspólną praktyką [por. *Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki w zakresie względnych podstaw odmowy – prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wpływ elementów pozbawionych charakteru odróżniającego/o charakterze mało odróżniającym)* z 2 października 2014 r.] przy ocenie charakteru odróżniającego znaków w ramach badania względnych podstaw odmowy stosowane są te same kryteria, które są wykorzystywane do określenia charakteru odróżniającego w ramach badania bezwzględnych podstaw odmowy.

W przypadku badania względnych podstaw odmowy kryteria te są jednak wykorzystywane nie tylko w celu określenia, czy osiągnięty został minimalny próg charakteru odróżniającego, ale także w celu uwzględnienia różnych stopni charakteru odróżniającego.

Z kolei zgodnie ze *Wspólną praktyką: Nowe rodzaje znaków* [zob. część I, rozdział 1 oraz część II, rozdział 1] zasady ogólne wypracowane przez Trybunał Sprawiedliwości w odniesieniu do tradycyjnych znaków znajdują również zastosowanie w przypadku porównania znaków dźwiękowych, ruchomych, multimedialnych i holograficznych.

## 4.2. Identyczność oznaczeń



Pojęcie identyczności należy interpretować ściśle. „Dane oznaczenie jest bowiem identyczne ze znakiem towarowym tylko wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzenia żadnych dodatkowych elementów, wszystkie elementy składające się na ten znak lub gdy rozpatrywane jako całość wykazuje różnice, które są tak nieznaczne, że mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta” [zob. wyrok TSUE z dnia 20 marca 2003 r., C-291/00 *LTJ Diffusion*]. Nieznaczna zmiana oznacza różnicę, którą przeciętnie spostrzegawczy konsument dostrzegłby wyłącznie przy porównaniu znaków zestawionych ze sobą. Identyczność musi występować na wszystkich płaszczyznach porównania.

W przypadku porównania znaków zgłoszonych w kolorze czarno-białym lub w skali szarości istotne znaczenie ma treść wspólnego komunikatu z dnia 15 kwietnia 2014 r. (*Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki na temat zakresu ochrony znaków czarno-białych z dnia 15 kwietnia 2014 r.* – dostępny na stronie internetowej Urzędu: [www.uprp.gov.pl](http://www.uprp.gov.pl)).

### Przykład oznaczeń identycznych

EasyHOTEL	EASYHOTEL	Wyrok SPI z dnia 22 stycznia 2009 r., T-316/07
		Wspólny komunikat

### Przykład oznaczeń nieidentycznych

THE O STORE	O STORE	Wyrok SPI z dnia 24 września 2008 r., T-116/06
		Wspólny komunikat

## 4.3. Podobieństwo oznaczeń

### 4.3.1. Definicja

Ustawa pwp nie definiuje podobieństwa oznaczeń. Definicji takiej nie zawierają również przepisy prawa unijnego. Dlatego też ocena podobieństwa powinna być dokonywana z uwzględnieniem kryteriów wypracowanych w orzecznictwie i doktrynie.

Zgodnie z poglądem wyrażanym w orzecznictwie unijnym „dwa znaki są do siebie podobne między innymi wówczas, gdy są choćby częściowo postrzegane przez właściwy krąg odbiorców, jako identyczne pod względem jednego lub kilku aspektów” [zob. wyrok SPI z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*]. Oceny podobieństwa należy dokonywać przy uwzględnieniu okoliczności, że przeciętny odbiorca zachowuje w pamięci jedynie niedoskonały obraz zapamiętanych znaków [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH*]. Nawet wówczas, jeżeli podobieństwo występuje wyłącznie na jednej z trzech płaszczyzn, oznaczenia mogą być podobne [zob. wyrok SPI dnia 2 grudnia 2009 r., T-343/07 *Volvo*].

Jednakże w konkretnych okolicznościach podobieństwo oznaczeń na jednej płaszczyźnie może być zneutralizowane odmiennościami istniejącymi na pozostałych płaszczyznach [zob. wyrok TSUE z dnia 18 grudnia 2008 r., C-16/06P *Editions Albert René*]. „Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada, że występujące między dwoma oznaczeniami różnice koncepcyjne mogą znosić istniejące między nimi podobieństwa brzmieniowe i wizualne, o ile przynajmniej jedno z tych oznaczeń posiada dla właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, w wyniku czego, odbiorcy ci mogą je odczytać w sposób natychmiastowy”.

Zgodnie ze *Wspólną praktyką: Nowe rodzaje znaków* zasady ogólne wypracowane przez Trybunał Sprawiedliwości w odniesieniu do tradycyjnych znaków znajdują również zastosowanie w przypadku porównania znaków dźwiękowych, ruchomych, multimedialnych i holograficznych.

#### 4.3.2. Porównanie wizualne

Porównanie przeciwstawionych oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej wymaga zbadania wyglądu znaku z uwzględnieniem jego charakteru: znak słowny, graficzny, słowno-graficzny itd.

Zgodnie ze *Wspólną praktyką: Nowe rodzaje znaków* porównanie wizualne znaku **dźwiękowego** nie jest możliwe, nawet jeśli znak jest przedstawiony w sposób wizualny w formie zapisu muzycznego lub gdy zapis muzyczny obejmuje pewne elementy słowne.

Z kolei w porównaniu wizualnym dwóch znaków **ruchomych, multimedialnych** lub znaku ruchomego/multimedialnego ze znakiem innego rodzaju należy uwzględnić zbieżność lub podobieństwo między elementami obecnymi w takich znakach towarowych (elementami słownymi, elementami graficznymi lub ruchem bądź przekształceniem takich elementów), przy czym odróżniające elementy słowne zawarte w znaku ruchomym mogą oddziaływać na konsumenta mocniej niż inne elementy wizualne. Należy przy tym pamiętać, że sama zbieżność pod względem zwykłego ruchu/przemieszczania się nie oznacza podobieństwa wizualnego. Uznaje się jednak, że istnieje pewien stopień podobieństwa wizualnego między dwoma znakami, jeżeli posiadają one takie same lub podobne elementy graficzne o charakterze odróżniającym (statyczne lub ruchome).

W przypadku znaków **holograficznych** identyczny lub podobny efekt holograficzny sam przez się co do zasady nie doprowadzi do stwierdzenia podobieństwa wizualnego, chyba że podobieństwo dotyczy elementów słownych lub graficznych porównywanych oznaczeń. Dwa oznaczenia mogą być podobne pod względem wizualnym ze względu na zbieżne lub podobne odróżniające elementy słowne lub graficzne, nawet jeśli występuje odmienny efekt holograficzny.

#### 4.3.2.1. Znak słowny

W przypadku znaków słownych istotne są: liczba, rodzaj, kolejność liter i słów, umiejscowienie zbieżnych liter lub znaków i budowa słów (np. czy elementy są rozdzielone myślnikiem).

##### Przykład znaków podobnych

COLONEX

COLONIX

Wyrok WSA w Warszawie  
z dnia 7 października 2014 r.,  
VI SA/Wa 827/14

##### Przykład znaków niepodobnych

ARCOL

CAPOL

Wyrok TSUE z dnia 19 września 2006 r.,  
C-193/05 P

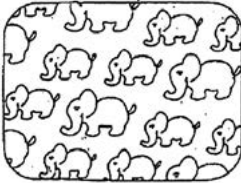

#### 4.3.2.2. Znak graficzny

Odnosnie do porównania znaków graficznych znaczenie mają prezentacja elementów graficznych, forma i kolorystyka oznaczenia. Źródłem podobieństwa wizualnego w przypadku porównania znaków graficznych jest sytuacja, kiedy element graficzny jest postrzegany wzrokowo w sposób identyczny lub podobny.

##### Przykład znaków podobnych

		<p>Wyrok TSUE z dnia 10 listopada 2011 r., T-22/10</p>
		<p>Wyrok TSUE z dnia 8 października 2014 r., T-342/12</p>

##### Przykład znaków niepodobnych

		<p>Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2012 r., T-424/10</p>
---	---	---

#### 4.3.2.3. Znak słowno-graficzny

W ocenie podobieństwa znaków słowno-graficznych istotne jest zbadanie, który z elementów stanowi dominujący bądź najbardziej odróżniający element tego znaku towarowego.



### Przykłady znaków podobnych

		<p>Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r., VI SA/Wa 1896/14, wyrok NSA z dnia 25 maja 2017 r., II GSK 2512/15</p>
		<p>Wyrok TSUE z dnia 13 czerwca 2019 r., T-357/18</p>

### Przykład znaków niepodobnych

		<p>Wyrok SUE z dnia 12 września 2012 r., T-295/11</p>
		<p>Wyrok TSUE z dnia 17 paź- dziernika 2019 r., T-628/18</p>

#### 4.3.2.4. Znaki trójwymiarowe

Odnośnie do znaków trójwymiarowych należy stosować te same zasady co w przypadku znaków dwuwymiarowych, z uwzględnieniem faktu, że warstwa wizualna jest w przypadku tego rodzaju oznaczeń wyjątkowo wyraźna.

Przykład znaków podobnych

Decyzja Urzędu  
Patentowego  
z dnia 10 marca 2008 r.,  
DT.Z.308073/JJ

**4.3.3. Porównanie fonetyczne**

Podczas oceniania porównywanych oznaczeń w warstwie fonetycznej należy wziąć pod uwagę liczbę i kolejność sylab i liter, ich brzmienie oraz akcent. W przypadku porównywania znaków pod względem fonetycznym szczególną uwagę należy poświęcić ocenie wspólnych sylab, ponieważ istnienie podobieństwa fonetycznego stwierdza się często na podstawie tych wspólnych sylab i ich identycznych lub podobnych kombinacji.

Przykład znaków podobnych

Villa Nova

Villa nuova

Wyrok NSA z dnia  
11 grudnia 2012 r.,  
II GSK 1788/11

Przykład znaków niepodobnych

**Mertz**

MERCK

Wyrok WSA  
w Warszawie  
z dnia  
13 grudnia 2005 r.,  
VI SA/Wa 1707/05

Jeżeli sporne znaki składają się z takich samych lub bardzo podobnych sylab, lecz występujących w różnej kolejności, to należy uznać je za podobne w warstwie fonetycznej.

### Przykład znaków podobnych

TELEAUDIO	AUDIOTELE	Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2007, II GSK 265/06, „W ocenie Sądu użycie w porównywanych znakach tych członów jedynie w zmienionej kolejności nie różnicuje tych znaków w warstwie słownej w takim stopniu, aby wyeliminować niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia usług”
InvestHedge	HEDGE INVEST	Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., T-67/08

Zgodnie ze *Wspólną praktyką: Nowe rodzaje znaków* dla znaków **dźwiękowych** porównanie fonetyczne ma decydujące znaczenie. Znaki dźwiękowe można zawsze porównać pod względem fonetycznym z innymi znakami dźwiękowymi lub znakami multimedialnymi. Znaki dźwiękowe można także porównać pod względem fonetycznym z innymi rodzajami znaków, jeśli znaki te złożone są z elementów słownych lub zawierają element słowny. Zbieżność lub podobieństwo pod względem odróżniającej melodii ma zazwyczaj istotny wpływ na wynik porównania fonetycznego między znakami, nawet jeśli jeden ze znaków zawiera również element słowny lub oba zawierają różne elementy słowne.

Z kolei znaki **ruchome**, jeśli nie zawierają żadnych elementów słownych, nie mogą być porównane pod względem fonetycznym. To samo odnosi się do znaków **holograficznych**, gdy nie zawierają elementów słownych.

Jednakże znaki **multimedialne** zawsze można porównać pod względem fonetycznym z innymi znakami multimedialnymi oraz znakami dźwiękowymi, a także z innymi rodzajami znaków, jeśli te inne rodzaje znaków obejmują lub zawierają element słowny.

Występowanie odróżniającego elementu słownego w znaku ruchomym ma zazwyczaj istotny wpływ na postrzeganie znaku w warstwie fonetycznej. W przypadku znaków multimedialnych co do zasady uznaje się, że istnieje pewien stopień podobieństwa fonetycznego, jeśli znak multimedialny zawiera przedstawiony graficznie element słowny o charakterze odróżniającym (statyczny lub poruszający się), który jest zbliżony z elementem słownym innego znaku lub jest do niego podobny. Podobnie będzie w przypadku, gdy znak multimedialny zawiera mówiony lub śpiewany element słowny lub melodię zbliżone z innym znakiem lub podobne do innego znaku.

Ponadto we *Wspólnej praktyce: Nowe rodzaje znaków* podkreślano, że wrażenie wizualne wywoływane przez złożone oznaczenie może mieć wpływ na sposób, w jaki jest ono wymawiane, a zatem również na porównanie fonetyczne, np. niektóre elementy w znaku ze względu na ich położenie, wielkość lub kolor, czas i moment wyświetlania będą wymawiane, a inne nie.

#### 4.3.4. Porównanie znaczeniowe

Dwa oznaczenia są identyczne lub podobne koncepcyjnie, jeżeli są odbierane jako posiadające tę samą lub analogiczną treść semantyczną [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 *SABEL*]. Treść semantyczna jest tym, co znak ten oznacza, jakie skojarzenia budzi, a w przypadku elementów graficznych lub kształtu – tym, co przedstawia.

##### Przykład znaków podobnych

**BANKIET** | **BANKIETOWA**

Wyrok NSA  
z dnia 21 lutego 2005 r.,  
GSK 1364/04

### Przykład znaków niepodobnych

KARATOX KARATE

Wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2006 r., II GSK 250/05, „słowo «KARATE» ma swoją określoną, konkretną treść – oznacza «pustą rękę» znaną z daleko-wschodnich systemów walki wręcz. Słowo «KARATOX» samo w sobie jest oznaczeniem fantazyjnym i dla przeciętnego odbiorcy nie zawiera żadnych desygnatów, a ewentualnie końcówka wyrazu «TOX», «OX» w tej fantazyjnej zbitce słów wskazuje na toksyczność”

Ekspert badający przeciwstawione oznaczenia w warstwie koncepcyjnej powinien sprawdzić definicję słów zawartych w znaku w słowniku języka polskiego lub innych dostępnych słownikach, encyklopediach i podobnych źródłach.

W niektórych sytuacjach, na przykład w odniesieniu do podstawowych słów z języka angielskiego – takich jak „shop” czy „love”, oznaczenie będzie zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Sytuacja ta może dotyczyć także innych języków obcych. W wyroku WSA w Warszawie z dnia 18 października 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 252/13, Sąd stwierdził, że „prawidłowo [Urząd] odniósł się do podnoszonej przez skarżącą kwestii stopnia znajomości języków obcych, w tym języka angielskiego. Proste i pospolite słowa bez trudu są rozumiane przez osoby, które nie posługują się na co dzień znajomością tego języka. Słowa «hialu, skin i expert» do takiej grupy słów się właśnie zaliczają. Skrót występujący w przedmiotowym oznaczeniu «HIALU» jest częstym członem (czy jako skrót, czy jako cały wyraz/wyrażenie) pojawiającym się na kosmetykach najnowszej generacji”. Podobnie, w wyroku z dnia 23 kwietnia 2013 r., WSA w Warszawie uznał, że „zmieniająca się rzeczywistość – w tym gospodarcza – wymusiła i wymusza znajomość tego języka, przynajmniej w stopniu podstawowym w każdej grupie społecznej. Zatem zainteresowani w Polsce odbiorcy są w stanie odczytać znaczenie słów «NATIVE ENGLISH»”.

Przykład znaków podobnych

SKIN EXPERT

HIALU-SKIN EXPERT

Wyrok WSA w Warszawie  
z dnia 18 października  
2014 r., VI SA/Wa 252/13

W niektórych sytuacjach pomimo zapisania danego słowa niezgodnie z zasadami prawidłowej pisowni porównywane oznaczenia będą miały identyczną treść semantyczną z uwagi na identyczne brzmienie słów.

Przykłady znaków podobnych

CMORE

Wyrok Sądu  
z dnia 23 września 2011 r.,  
T-501/08



Wyrok Sądu  
z dnia 16 stycznia 2014 r.,  
T-528/11

Odnosnie do treści semantycznej imion i nazwisk – sam fakt, że dwa imiona lub nazwiska mogą zostać zakwalifikowane do wspólnej kategorii „nazwisk” lub „imion”, nie przesądza o istnieniu podobieństwa w warstwie znaczeniowej (przykładowo podczas porównywania imiona: Karol i Ewa należy uznać brak podobieństwa znaczeniowego, jednakże w przypadku imienia i jego zdrobnienia, na przykład Magda i Madzia – należy uznać podobieństwo na płaszczyźnie znaczeniowej).

Przykłady znaków podobnych

	<p><b>MURÚA</b></p>	<p>Wyrok SPI z dnia 3 lipca 2005 r., T-40/03</p>
<p><b>ENZO FUSCO</b></p>	<p><b>ANTONIO FUSCO</b></p>	<p>Wyrok SPI z dnia 1 marca 2005 r., T-185/03, „Sąd uważa, że omawiane oznaczenia charakteryzuje pewne podobieństwo wynikające z faktu, że ich najistotniejszy ele- ment charakteryzujący jest identyczny. Odnosnie do pozostałych elemen- tów oznaczeń, tj. imion «Antonio» i «Enzo», nie ist- nieje w każdym razie ani podobieństwo niskie, ani znaczące”</p>

Jeżeli zgłoszony znak stanowi synonim znaku wcześniej zarejestrowanego lub jeżeli silnie nawiązuje znaczeniowo do znaku przeciwstawionego, jest to istotny argument przemawiający za istnieniem podobieństwa porównywanych znaków [zob. *System Prawa Prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012].

Przykład znaków podobnych

		<p>Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 października 2014 r., VI SA/Wa 442/14</p>
---	---	---

Przykład znaków niepodobnych

AGUSIA    AGATKA

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 listopada 2008 r., VI SA/Wa 1157/08, „organ prawidłowo przyjął, że nie mają one takiego samego znaczenia, nie są synonimiczne, chociaż mogą pochodzić od tego samego imienia AGATA. Organ wziął pod uwagę (...), iż dla imienia AGUSIA źródłem pierwotnym jest zarówno imię AGATA jak i AGNIESZKA. Dlatego ze zdrobnienia, a właściwie spieszczenia AGUSIA nie sposób jednoznacznie ocenić, jakie jest imię jego posiadaczki”

Zgodnie ze *Wspólną praktyką: Nowe rodzaje znaków* porównanie pod względem koncepcyjnym między dwoma znakami **dźwiękowymi** oraz między znakiem dźwiękowym i znakiem innego rodzaju można przeprowadzić w przypadku, gdy można zidentyfikować treść semantyczną – koncept (w elemencie słownym lub w realistycznym dźwięku). Znaki dźwiękowe, które jedynie zawierają melodię, raczej nie mają konceptu.

W warstwie semantycznej można także porównać znak **ruchomy, multimedialny** albo **holograficzny**, o ile możliwe jest zidentyfikowanie treści semantycznej – konceptu. Jest jednak mało prawdopodobne, że ruch lub przekształcenie elementów znaku ruchomego będą miały same przez się jakiś koncept.

#### 4.4. Reguły kolizyjne wypracowane w orzecznictwie

W praktyce orzeczniczej, jak również w doktrynie, wykształcono szereg reguł specjalnych, według których ustala się podobieństwo porównywanych oznaczeń w ramach różnych rodzajów znaków.

Jedną z powszechnie przyjętych reguł stanowi, że co do zasady początek słowa lub znaku ma szczególne znaczenie w kontekście oceny podobieństwa, ponieważ przyciąga uwagę odbiorcy bardziej niż końcówka znaku.



### Przykład znaków podobnych

SPA THERAPY

SPA

Wyrok SPI z dnia  
25 marca 2009 r., T-109/07

### Przykład znaków niepodobnych

COOL WATER

COOL RIVER

Wyrok NSA z dnia  
3 września 2013 r.,  
II GSK 730/12

UROAKUT

UROCYS

Wyrok TSUE z dnia  
20 września 2018 r.,  
T-266/17

Kolejna reguła, tzw. przejęcie znaku zarejestrowanego w znaku zgłoszonym, wyraża się tym, że zawarcie w późniejszym znaku wcześniejszego znaku słownego z dodaniem innego słowa stanowi wskazówkę, co do podobieństwa znaków [zob. wyrok ETS z dnia 6 października 2005 r., C-120/04 *MEDION AG*]. Niemniej, NSA w wyroku z dnia 11 października 2011 r. w sprawie sygn. akt II GSK 914/10 stwierdził, że nie ma, co do zasady, przeszkód do inkorporowania w znaku późniejszym elementów znanych we wcześniejszych znakach, o ile późniejszy znak zachowuje swój charakter odróżniający, niewprowadzający w błąd nabywcy co do pochodzenia towarów oznaczanych tym znakiem.

### Przykłady znaków podobnych

HELIOS

AUTOHELIOS

Wyrok NSA z dnia 27  
września 2006 r.,  
II GSK 132/06



CAFE HARD ROCK

Decyzja Urzędu Patentowego z dnia 31 stycznia 2001 r. – „w omawianych znakach występują te same słowa tylko w zmienionym szyku”

Przykład znaków niepodobnych

ONLY | ONLY FOR YOU

Wyrok NSA  
z dnia 23 marca 2010 r.,  
II GSK 533/09

Następna z reguł oceny podobieństwa znaków towarowych odnosi się do tzw. znaków towarowych krótkich. Długość oznaczeń może mieć wpływ na końcową ocenę różnic występujących między nimi. Co do zasady, im krótszy jest dany znak towarowy, tym łatwiej relewantny krąg odbiorców dostrzeże poszczególne elementy składające się na ten znak. Przyjmuje się, że z reguły w znakach krótkich (do 5 liter włącznie) wystarczy różnica jednej litery, by wyłączyć podobieństwo. W znakach słownych średniej długości (do 8 liter włącznie) różne powinny być co najmniej dwie litery [por. M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych*, ZNUJ 1982, z. 2, str. 17–18]. Należy jednak pamiętać, że reguła ta nie może być stosowana automatycznie, gdyż w praktyce mogą występować oznaczenia krótkie, różniące się tylko jedną literą, a mimo to mogą być uznane za znaki podobne w całościowym odbiorze np. w sytuacji podobieństwa fonetycznego.

#### 4.5. Wynik porównywania oznaczeń

Samo stwierdzenie podobieństwa porównywanych znaków jest niewystarczające – należy określić stopień tego podobieństwa. Zazwyczaj wyróżnia się mały, średni lub wysoki poziom podobieństwa. Konkluzja dotycząca stopnia podobieństwa oznaczeń we wszystkich trzech płaszczyznach: fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej powinna być wynikiem oceny wszystkich relewantnych czynników, o których była mowa wcześniej (oceny elementów dominujących, dystynktywnych itd.). Określony stopień podobieństwa oznaczeń będzie miał istotne znaczenie w odniesieniu do całościowej oceny ryzyka niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

## 5. NIEBEZPIECZEŃSTWO WPROWADZENIA W BŁĄD

### 5.1. Definicja

W doktrynie przyjmuje się, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców polega na możliwości błędnego, nieodpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę danego towaru uprawnionemu z rejestracji z uwagi na znak, który został na ten towar nałożony. Niebezpieczeństwo to jest rezultatem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń [por. R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 749].

#### 5.1.1. Rodzaje

Przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy mieć na uwadze nie tylko możliwość rzeczywistego pomylenia znaków, ale również uznania, że informują one o związkach łączących dwa odrębne przedsiębiorstwa. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem europejskim prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje także wtedy, gdy istnieje ryzyko, że odbiorcy mogą nabrać przekonania, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub, w zależności od sytuacji, z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo [zob. wyrok ETS z dnia 29 września 1998 r., C-39/97 *Canon*].

Na tle orzecznictwa sądów europejskich można rozróżnić:

1. Bezpośrednie wprowadzenie w błąd – niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w znaczeniu wąskim.

Bezpośrednie wprowadzenie w błąd polega na możliwości powstania pomyłek wśród odbiorców danych towarów lub usług, którzy uznają, że towary sygnowane znakiem towarowym pochodzą z przedsiębiorstwa uprawnionego do innego znaku towarowego.

2. Pośrednie wprowadzenie w błąd – niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w znaczeniu szerokim.

Pośrednie wprowadzenie w błąd polega na możliwości uznania przez przeciętnego odbiorcę, że uprawnionych do porównywanych znaków łączy związek gospodarczy.

Pośrednie wprowadzenie w błąd ma miejsce w przypadku, gdy potencjalny odbiorca co prawda rozróżnia towary lub usługi i nie przypisuje ich jednemu uprawnionemu, ale błędnie uznaje, że pomiędzy uprawnionymi do danych znaków istnieje związek o charakterze gospodarczym.

W szczególności domniemanie takie występuje w sytuacji, gdy potencjalny odbiorca uznaje, że towary lub usługi znajdują się pod kontrolą właściciela danego znaku towarowego i to nawet wtedy, gdy w opinii przeciętnych odbiorców oznaczone porównywanymi znakami towary lub usługi mają różne miejsca produkcji.

Związki gospodarcze występują głównie w odniesieniu do przedsiębiorstw należących do tej samej grupy kapitałowej (np. spółka nadrzędna i kontrolowane przez nią tzw. spółki córki).

Inny przykład takich powiązań mogą stanowić podmioty, które zawarły umowy dotyczące licencji, sprzedaży lub dystrybucji danych towarów.

### **5.1.2. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd a niebezpieczeństwo skojarzenia**

Pojęcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd nie jest tożsame z niebezpieczeństwem skojarzenia pomiędzy znakami. Samo skojarzenie znaków ze sobą nie zawsze prowadzi bowiem do stwierdzenia wystąpienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Niemniej, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd może w szczególności obejmować skojarzenie ze znakiem wcześniejszym [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 *SABEL*].

### 5.1.3. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd a inne przesłanki określone w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednocześnie istnienie:

- identyczności lub podobieństwa pomiędzy znakiem zgłaszanym a znakiem wcześniejszym oraz
- identyczności lub podobieństwa pomiędzy towarami i usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których zarejestrowany został znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem.

Wymienione przesłanki powinny być spełnione kumulatywnie [zob. wyrok ETS z dnia 12 października 2004 r., C-106/03 P *Vedial*]. Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia braku wystąpienia jednej z nich nie można stwierdzić prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Podobieństwo oznaczeń oraz podobieństwo towarów lub usług, dla których znaki są zgłaszane lub zarejestrowane, wyznaczają zakres ochrony znaku towarowego. Wysoki stopień podobieństwa towarów lub usług, do których oznaczania służą porównywane znaki, może być bowiem zniwelowany niewielkim stopniem podobieństwa samych oznaczeń. I odwrotnie – w przypadku niskiego stopnia podobieństwa danych towarów i usług, wyższy stopień podobieństwa oznaczeń może zdecydować o spełnieniu przesłanki wprowadzenia w błąd [zob. wyrok ETS z dnia 29 września 1998 r., C-39/97 *Canon*].

## 5.2. Całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd

### 5.2.1. Uwagi ogólne

Ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd powinna mieć charakter całościowy i uwzględniać wszystkie istotne okoliczności stanu faktycznego [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 *SABEL*].

To, czy w konkretnym wypadku występuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, zależy od ogólnej oceny kilku zależnych od siebie kryteriów, takich jak:

- podobieństwo towarów i usług,
- podobieństwo oznaczeń,
- właściwy krąg odbiorców,
- występowanie odróżniających i dominujących elementów w kolidujących ze sobą oznaczeniach,
- stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego,
- inne czynniki.

W toku oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie wymienionych wyżej czynników, a następnie określenie ich znaczenia w każdej indywidualnej sprawie.

## 5.2.2. Kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd

### 5.2.2.1. Właściwy krąg odbiorców, przeciętny odbiorca

Powszechnie przyjmuje się, że podstawowe znaczenie przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ma opinia odbiorców towarów sygnowanych określonym znakiem w zwykłych warunkach obrotu.

Zgodnie z orzecznictwem sądów europejskich decydującą rolę w ogólnej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odgrywa sposób postrzegania znaków przez przeciętnego konsumenta danego typu towarów lub usług [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 *SABEL*].

Powstanie ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców to także jedna z przesłanek wynikających z przepisu art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp.

W literaturze i na tle orzecznictwa sądów unijnych można rozróżnić dwie kategorie odbiorców towarów: właściwy krąg odbiorców oraz przeciętnego odbiorcę towarów.

### 5.2.2.2. Definicja właściwego kręgu odbiorców

Właściwy krąg odbiorców to aktualni lub potencjalni nabywcy towarów sygnowanych znakiem towarowym, czyli konsumenci, którzy kupują towary lub usługi obecnie lub mogą dokonać ich zakupu w przyszłości.

Ustalenie właściwego kręgu odbiorców polega zatem na określeniu adresatów towarów lub usług oznaczanych znakiem towarowym i powinno być dokonane z uwzględnieniem ich charakteru.

Za odbiorców towarów i usług będą uznane wszystkie te osoby, które mogą nabyć towary lub skorzystać z usług na kolejnych etapach dystrybucji. Będą to przede wszystkim finalni odbiorcy towarów i usług, a także inne osoby uczestniczące w ich produkcji lub dystrybucji.

Na podstawie orzecznictwa sądów unijnych, uwzględniającego kryterium charakteru danych towarów i usług [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-375/97 *General Motors Corporation*], można dokonać rozróżnienia pomiędzy:

- ogółem odbiorców – osobami, które dokonują zakupu towarów i usług w celu zaspokojenia swoich osobistych potrzeb, a
- odbiorcami profesjonalnymi/odbiorcami wyspecjalizowanymi.

Powszechnie akceptowany jest pogląd, iż wystarczającym do stwierdzenia występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest ustalenie, że znacząca część właściwego kręgu odbiorców spornych towarów lub usług może zostać wprowadzona w błąd co do pochodzenia towarów lub usług. Nie jest zatem konieczne ustalenie, że możliwość wprowadzenia w błąd dotyczy wszystkich istniejących lub potencjalnych konsumentów danych towarów lub usług. Wystarczające jest już bowiem samo ryzyko wprowadzenia w błąd nawet części odbiorców, niezależnie od tego, czy rzeczywiście taki błąd zaistniał [zob. wyrok NSA z dnia 4 września 2014 r., II GSK 1061/13].

### 5.2.2.3. Krąg odbiorców, dla których oceniane jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

Podczas ustalania właściwego kręgu odbiorców w pierwszej kolejności należy wskazać grupę konsumentów towarów i usług oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi, które uznano za identyczne lub podobne.

W zależności od okoliczności danego przypadku właściwy krąg odbiorców określonego rodzaju towarów i usług może być bardzo zróżnicowany.

Odbiorcami danych towarów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Osoby, które kupują dane towary w celu zaspokojenia własnych potrzeb, jak i takie, które kierują się innymi względami, np. gospodarczymi.

W konkretnym przypadku może się zdarzyć, że aktualnymi i potencjalnymi nabywcami danych towarów mogą być dwie odrębne grupy odbiorców. W takim przypadku przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę każdą z nich.

Ustalenie, że dany znak wywołuje wrażenie, że towary nim oznaczone mają wspólne źródło z towarami oznaczanymi znakiem towarowym z wcześniejszym pierwszeństwem, chociażby u nabywców należących do jednej z grup odbiorców tych towarów, skutkuje stwierdzeniem spełnienia przesłanki niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Przy ustalaniu właściwego kręgu odbiorców możemy spotkać się z następującymi przypadkami:

1. Towary lub usługi obu znaków są kierowane do ogółu odbiorców – właściwym kręgiem odbiorców będzie ogół konsumentów.

#### Przykład

Artykuły spożywcze i odzieżowe, które są artykułami codziennego użytku i są skierowane do ogółu odbiorców. Właściwym kręgiem odbiorców tych towarów będzie zatem ogół konsumentów.



2. Towary lub usługi obu znaków są kierowane do grupy odbiorców wyspecjalizowanych (odbiorcy profesjonalni) – właściwym kręgiem odbiorców będą odbiorcy wyspecjalizowani.

#### Przykład

Zakupu specjalistycznej aparatury medycznej dokonują głównie placówki medyczne. Urządzenia medyczne są także obsługiwane przez odpowiednio przeszkolony personel danej placówki. Osoby te muszą zatem posiadać odpowiednią wiedzę specjalistyczną i uznaje się je za odbiorców profesjonalnych.

Odbiorcami urządzeń medycznych mogą być także pojedyncze osoby prowadzące indywidualną działalność, np. lekarze posiadający praktykę indywidualną. Jednakże nawet w tych wypadkach zakupu dokonuje osoba z odpowiednim przygotowaniem i wiedzą.

3. Towary lub usługi obu znaków są kierowane zarówno do ogółu odbiorców, jak i do specjalistów – właściwym kręgiem odbiorców będą obie grupy, jednak większe znaczenie w danej sprawie będzie miała opinia odbiorców, którzy wykazują się niższym poziomem uwagi.

#### Przykład

Właściwy krąg odbiorców środków farmaceutycznych składa się zarówno z konsumentów końcowych, czyli pacjentów, jak i ze specjalistów – lekarzy i farmaceutów posiadających specjalistyczną wiedzę medyczną lub farmaceutyczną.

W przypadku produktów farmaceutycznych można rozróżnić dwie grupy towarów. Pierwszą z nich stanowią środki farmaceutyczne dostępne wyłącznie na receptę. Właściwy krąg odbiorców tych towarów będzie składał się zarówno z osób wykwalifikowanych (lekarzy i farmaceutów), jak i pacjentów [zob. wyrok ETS z dnia 26 kwietnia 2007 r., C-412/05 P TRAVATAN].

Drugą grupę produktów farmaceutycznych stanowią środki farmaceutyczne, które nie są przepisywane lub sprzedawane przez wykwalifikowanych specjalistów, ale są swobodnie dostępne na rynku. W tym przypadku przeciętnym odbiorcą będzie w większości przypadków sam pacjent.

### Przykład

Usługi z klasy 39 – transport, pakowanie i składowanie towarów – są przeznaczone i dla pojedynczych odbiorców, i dla przedsiębiorstw przemysłowych. Nie są nabywane codziennie, ale są w powszechnym użyciu. Przeciętnymi odbiorcami tych usług będą zatem, obok podmiotów profesjonalnych, także zwykli konsumenci.

#### 5.2.2.4. Przeciętny odbiorca towarów lub usług – definicja

Kolejnym krokiem po ustaleniu właściwego kręgu odbiorców jest określenie, kim są modelowi nabywcy danych towarów lub usług, czyli ich przeciętni odbiorcy.

Przyjęty przez sądy europejskie wzorzec przeciętnego odbiorcy ma jednolity charakter na terytorium całej Unii Europejskiej.

Przyjmuje się powszechnie, że przeciętny odbiorca określonej kategorii produktów to osoba właściwie poinformowana, dostatecznie spostrzegawcza i rozsądna [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., *C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer*].

Przyjęcie takiej definicji oznacza, że przeciętnym odbiorcą jest osoba dysponująca określoną wiedzą o świecie, posiadająca zdolność do przyswajania informacji, ale podchodząca do nich z pewną dozą krytycyzmu, z uwagi na świadomość komercyjnej roli znaku towarowego.

Ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd dokonywana jest zatem zawsze z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, tj. osoby dobrze poinformowanej, wystarczająco uważnej i racjonalnej, która przynależy do właściwego kręgu odbiorców danych towarów lub usług.

Ustalenie, że modelowy przeciętny odbiorca będzie mógł przypuszczać, iż oznaczone porównywanymi znakami towary lub usługi pochodzą z tego samego źródła będzie zawsze skutkowało wystąpieniem niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Natomiast w sytuacji, gdy przeciętny odbiorca w żaden sposób nie będzie mógł domniemywać pochodzenia towarów z tego samego przedsiębiorstwa, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd nie będzie miało miejsca.

Sposób postrzegania znaków przez przeciętnego odbiorcę ma zatem kluczowe znaczenie przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd i zależy od rodzaju towarów i usług.

### 5.2.2.5. Poziom uwagi odbiorców

Podczas ustalania poziomu uwagi przeciętnego odbiorcy należy uwzględnić fakt, że **poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od kategorii danych towarów lub usług** [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, wyrok NSA z dnia 20 marca 2007 r., II GSK 341/06].

Dodatkowo w sytuacji, gdy właściwy krąg odbiorców obejmuje dwie grupy nabywców (ogół konsumentów i odbiorców profesjonalnych), podczas ustalania modelu przeciętnego nabywcy należy wziąć pod uwagę obie te grupy.

Uznaje się, że poziom uwagi przeciętnego odbiorcy nie jest zależny od właściwego kręgu odbiorców. W konsekwencji nie można uznać, że w każdym przypadku ustalenia, że właściwy krąg odbiorców będzie obejmował profesjonalistów, ich poziom uwagi będzie zawsze wysoki. Wydaje się, iż profesjonalści będą poświęcali większą uwagę przy dokonywaniu wyboru towarów lub usług, dzięki czemu mogą dostrzegać różnice, które nie będą zauważone przez normalnie uważnego odbiorcę. Jednak nie można uznać powyższego domniemania za zasadę generalną, gdyż w sytuacji, gdy towary lub usługi są używane przez określonego odbiorcę profesjonalnego codziennie, poziom jego uwagi może być przeciętny lub nawet niski.

Poziom uwagi odbiorców poświęcanej podczas zakupów ma znaczący wpływ na dokonywany przez nich wybór towarów lub usług. Tym samym poziom zaangażowania odbiorców jest zależny od znaczenia, jakie dana decyzja ma dla konsumenta.

#### 1. Wysoki poziom uwagi

O wysokim poziomie uwagi potencjalnych odbiorców można mówić w przypadku zakupów towarów lub usług, które są kosztowne, dokonuje się ich rzadko lub dotyczą potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów.

Przyjmuje się, że dokonując zakupów kosztownych towarów, np. tzw. dóbr luksusowych, nabywca będzie zwykle zachowywał większą ostrożność i kupi te towary tylko po dokładnym rozważeniu. Uwaga odbiorców w tych wypadkach będzie wzmożona także z tego powodu, iż często w przypadku towarów luksusowych odzwierciedlają one status społeczny ich właściciela.

Na ogół też zakupy kosztownych towarów będą dokonywane rzadko, a przeciętny odbiorca, dokonując wyboru lub zakupów tego typu produktów, będzie często korzystał z porady specjalisty i poświęci im odpowiedni czas.

### Przykłady

Samochody, głównie z uwagi na ich wysokie ceny, są towarami, przy zakupie których przeciętny odbiorca będzie bardziej uważny niż w przypadku innych mniej kosztownych produktów. Oczywistym wydaje się bowiem, że przeciętny nabywca będzie zwracał przy zakupie nowego czy nawet używanego samochodu większą uwagę niż podczas nabywania artykułów produkcji masowej. Należy zatem przyjąć, że przeciętny nabywca samochodów to osoba dobrze poinformowana, która uwzględni wszystkie istotne czynniki, takie jak np. cena, zużycie paliwa, własne potrzeby, koszty ubezpieczenia itp.

Przyjmuje się, że przy zakupie i sprzedaży nieruchomości odbiorca będzie charakteryzował się ponadprzeciętnym poziomem uwagi. Zakupu nieruchomości dokonuje się rzadko, a decyzji tej często towarzyszy ryzyko nie tylko finansowe. Potencjalny odbiorca przy zakupie nieruchomości uwzględni wszystkie istotne czynniki, np. swoją zdolność finansową, potrzeby swoje i rodziny, miejsce położenia nieruchomości, wiarygodność zbywcy itp.

## 2. Niski poziom uwagi

O niskim poziomie uwagi mówimy w przypadku towarów, które kupujemy bez większego zastanowienia. Dotyczy to przede wszystkim zakupów dokonywanych codziennie, a nabywane w ten sposób produkty charakteryzują się często niską ceną.

### Przykład

Zakup podstawowych produktów spożywczych, których dokonujemy codziennie, nie wymaga wysokiego poziomu uwagi odbiorców. Zakupy te często robi się bez większego zastanowienia, a po towary te często sięga się automatycznie.

### 5.2.3. Podobieństwo towarów i usług

Zgodnie z brzmieniem art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp, by sprzeciw mógł zostać uznany za zasadny, zgłoszony znak musi służyć do oznaczania identycznych lub podobnych towarów lub usług co znak, na którym opiera się sprzeciw, o ile zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców.

Oznacza to, że konieczną przesłanką zastosowania niniejszego przepisu jest stwierdzenie identyczności lub podobieństwa towarów i usług, do których oznaczania służą porównywane znaki, tj. znak zgłoszony i znak ze wcześniejszym pierwszeństwem, na którym opiera się sprzeciw. Wykluczenie tej przesłanki czyni dalsze badanie podobieństwa znaków niezasadnym.

Badanie podobieństwa znaków towarowych rozpocząć zatem należy od rozstrzygnięcia kwestii wstępnej, a mianowicie od dokonania oceny, czy towary lub usługi, do których oznaczania służyć ma znak towarowy, są identyczne lub podobne. Dopiero przesądzenie o podobieństwie tych towarów implikuje konieczność dokonania porównania oznaczeń.

Podczas dokonywania oceny podobieństwa towarów lub usług bierze się pod uwagę towary lub usługi, do których oznaczania ma służyć znak zgłoszony, i zestawia się je z towarami lub usługami, na które nakładany jest znak wskazany jako podstawa sprzeciwu.

W przypadku stwierdzenia **identyczności** towarów i usług należy przejść do badania kolejnej przesłanki określonej w omawianym przepisie, czyli ustalenia wystąpienia identyczności czy też podobieństwa oznaczeń [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2009 r., VI SA/Wa 1671/08].

W sytuacji, gdy w danej sprawie nie występuje identyczność towarów, przeprowadza się badanie ich podobieństwa, a w przypadku jego wystąpienia określa się jego stopień.

Uznaje się, że towary są podobne, gdy przeciętny odbiorca tych towarów może uznać, w przypadku nałożenia na nie identycznego znaku, że pochodzą one z jednego i tego samego źródła. W toku oceny podobieństwa towarów należy również uwzględnić wszystkie istotne czynniki, które określają relacje

pomiędzy towarami lub usługami (np.: charakter, przeznaczenie, używanie, ich komplementarność).

W przypadku stwierdzenia **podobieństwa** towarów i usług oraz po określeniu jego stopnia należy przejść do badania, czy w danej sprawie występuje identyczność lub podobieństwo oznaczeń.

Przyjmuje się natomiast, że brak podobieństwa towarów wyklucza możliwość zastosowania art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp [por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 marca 2009 r., VI SA/Wa 2202/08].

[Kryteria oceny podobieństwa towarów i usług szerzej zostały opisane w podrozdziale 2 – *Porównanie towarów i usług*].

#### 5.2.4. Podobieństwo oznaczeń

Zgodnie z brzmieniem art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp identyczność lub podobieństwo oznaczeń jest podstawową przesłanką, która powinna być analizowana przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

W toku badania oznaczeń bierze się pod uwagę znak towarowy zgłoszony oraz wcześniejszy znak, wskazany jako podstawa sprzeciwu, w formie zarejestrowanej przez właściwy organ na rzecz osoby trzeciej.

Podczas dokonywania porównania oznaczeń w pierwszej kolejności ustala się, czy przeciwstawione znaki są identyczne. W przypadku stwierdzenia braku identyczności oznaczeń przechodzi się do oceny ich ewentualnego podobieństwa oraz ustala się jego stopień.

Badanie porównywanych oznaczeń wymaga zastosowania odpowiednich kryteriów oceny. Przyjmuje się, że dwa znaki są podobne, jeżeli z punktu widzenia odbiorców towarów są one co najmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach [zob. wyrok SPI z dnia 23 października 2001 r., T-6/01 *Matratzen Concord*].

Jednakże zgodnie ze wspólną praktyką [por. *Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki w zakresie względnych podstaw odmowy – prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wpływ elementów pozbawionych charakteru odróżniającego/o charakterze mało odróżniającym) z 2 października 2014 r.*], gdy znaki mają wspólny element o charakterze nieznacznie odróżniającym lub pozbawionym charakteru odróżniającego, ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd skupia się na wpływie elementów niepokrywających się na całościowe wrażenie wywierane przez znaki. Uwzględni ona podobieństwa lub różnice oraz charakter odróżniający elementów niepokrywających się.

Pokrywanie się elementu o charakterze nieznacznie odróżniającym zwykle nie skutkuje samo w sobie ryzykiem wprowadzenia w błąd odbiorców.

#### Przykład z dokumentu wspólnej praktyki

#### **Brak ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców**

DURALUX



VITALUX

Klasa 44: pielęgnacja urody

Tym niemniej jeżeli pozostałe elementy zawarte w znakach, które mają wspólny element o charakterze nieznacznie odróżniającym, mają jeszcze mniejszy lub tak samo słaby charakter odróżniający bądź mają niewielki wpływ wizualny, a ogólne wrażenie wywierane przez znaki będzie podobne, to zaistnieje ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców. Tak samo będzie w przypadku, gdy ogólne wrażenie wywierane przez znaki będzie bardzo podobne lub identyczne.

W przypadku znaków, które mają wspólny element pozbawiony charakteru odróżniającego, jego pokrywanie się nie skutkuje ryzykiem wprowadzenia w błąd odbiorców, chyba że znaki zawierają również inne elementy graficzne lub słowne, które są podobne, a ogólne wrażenie wywierane przez znaki jest bardzo podobne lub identyczne.

Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki**Brak ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców**

		Klasa 19: materiały budowlane Klasa 37: usługi budowlane
---	---	---

**Ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców**

		Klasa 19: materiały budowlane Klasa 37: usługi budowlane
		Klasa 9: kolektory energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej

Badanie podobieństwa oznaczeń powinno być dokonywane w trzech następujących płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej).

Należy jednak zwrócić uwagę, że ocena znaków na wszystkich płaszczyznach będzie czasami niemożliwa z uwagi na charakter oznaczenia. Przykładowo nie można dokonać analizy warstwy fonetycznej znaków, które składają się jedynie z elementów graficznych.

Wynik oceny porównywanych oznaczeń może być różny w zależności od płaszczyzny, w której dokonujemy analizy. W jednej warstwie można bowiem stwierdzić wysoki stopień podobieństwa, podczas gdy w innej płaszczyźnie to podobieństwo będzie minimalne lub nie wystąpi w ogóle.

W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że do stwierdzenia podobieństwa oznaczeń może być już wystarczające ustalenie podobieństwa na jednej z płaszczyzn [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*; wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2007 r., VI SA/Wa 2002/06]. Stwierdzenie podobieństwa występującego na jednej płaszczyźnie nie oznacza jednakże braku konieczności przeprowadzenia porównania znaków na pozostałych płaszczyznach, o ile jest to możliwe z uwagi na charakter znaku towarowego. Może się bowiem zdarzyć, że silna różnica pomiędzy znakami



na jednej płaszczyźnie, pomimo podobieństwa istniejącego w innych warstwach, wykluczy całkowicie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd.

Ocena podobieństwa znaków powinna zostać przeprowadzona z uwzględnieniem wszystkich składników porównywanych oznaczeń. Oznacza to, że oceny oznaczeń powinno dokonywać się w pierwszej kolejności na poszczególnych płaszczyznach, a następnie na wszystkich płaszczyznach łącznie.

Stwierdzenie braku podobieństwa pomiędzy znakami wyklucza możliwość zastosowania art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp, nawet w przypadku gdy oznaczenia te są nakładane na identyczne towary [zob. wyrok NSA z dnia 20 września 2007 r., II GSK 113/07; wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 marca 2014 r., VI SA/Wa 1907/12].

Stwierdzenie braku podobieństwa oznaczeń jest także równoznaczne ze stwierdzeniem braku wprowadzenia w błąd odbiorców.

W przypadku stwierdzenia podobieństwa oznaczeń konieczne jest natomiast ustalenie jego stopnia, gdyż ma on podstawowe znaczenie przy całościowej ocenie wprowadzenia w błąd [zob. wyrok NSA z dnia 16 września 2014 r., II GSK 1023/13].

Powszechnie przyjmuje się w tej kwestii terminologię stosowaną w orzecznictwie sądów europejskich, a tym samym stopień podobieństwa oznaczeń określany jest jako wysoki, średni lub niski.

[Kryteria oceny podobieństwa oznaczeń zostały szerzej opisane w podrozdziale 4 – *Porównanie oznaczeń*].

### **5.2.5. Elementy dominujące i odróżniające**

Ocena podobieństwa znaków musi być przeprowadzona całościowo, tzn. jej przedmiotem muszą być dwa znaki postrzegane jako całość, co oznacza, że obejmuje ona konieczność uwzględnienia wszystkich składników kolizyjnych oznaczeń.

W ramach oceny podobieństwa znaków nie można ograniczyć się do badania tylko jednego elementu tworzącego dany znak towarowy. Porównania należy dokonać poprzez analizę znaków postrzeganych jako całość, co nie oznacza,

że całościowe wrażenie pozostawiane przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach być zdominowane przez jeden lub kilka elementów.

Zgodnie ze wspólną praktyką oceniany jest też charakter odróżniający wszystkich elementów wcześniejszego znaku oraz późniejszego znaku, przy czym priorytet jest przyznawany elementom pokrywającym się.

Całościowe wrażenie wywierane przez znak towarowy na odbiorcy może powstać na skutek oddziaływania poszczególnych elementów oznaczenia. W konsekwencji przeciętny odbiorca może postrzegać w znaku jego elementy dominujące i odróżniające.

Stanowisko takie wynika przede wszystkim z orzecznictwa sądów europejskich, w którym przyjmuje się, że całościowa ocena podobieństwa pomiędzy znakami na poziomie wizualnym, fonetycznym lub znaczeniowym (konceptyjnym) musi opierać się na ogólnym wrażeniu stwarzanym przez znaki, z uwzględnieniem w szczególności odróżniających i dominujących elementów znaków [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 *SABEL*].

Zgodnie ze wspólną praktyką, jeśli ogólne wrażenie wywierane przez znaki jest bardzo podobne lub identyczne, to nawet gdy jest ono wynikiem pokrywania się w porównywanych znakach elementów o charakterze nieznacznie odróżniającym, może być wystarczające do stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców.

#### Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

#### **Ryzyko wprowadzenia w błąd**

		Klasa 43: usługi zakwaterowania wakacyjnego
		Klasa 11: chłodziarki

### 5.2.5.1. Elementy dominujące

Oznaczenie zawiera element dominujący tylko wtedy, gdy składa się z co najmniej dwóch możliwych do zdefiniowania składników. Przyjmuje się bowiem, że znaki jednoelementowe są jednolicie postrzegane przez odbiorców znaku [por. R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 762–763].

Niemniej, należy zauważyć, że właściwy krąg odbiorców może czasami uznać oznaczenie w postaci jednego słowa za znak zbudowany z kilku elementów. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy jedna część słowa będzie miała jasne i oczywiste znaczenie, natomiast pozostała część będzie pozbawiona znaczenia lub będzie miała inne znaczenie.

Ocena dominującego charakteru powinna zostać przeprowadzona w odniesieniu do obu porównywanych oznaczeń.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że podczas badania podobieństwa oznaczeń należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcy, dla którego tak naprawdę decydujące znaczenie mają zbieżne elementy porównywanych oznaczeń [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 *SABEL*; wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r., II SA 4031/01].

Należy także pamiętać, że odbiorca kieruje się przy wyborze towaru lub usługi jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczeń, z pominięciem ich drobnych rozbieżności [zob. wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r., II SA 4031/2001]. Wynika to z faktu, że w większości przypadków nabywca, w momencie dokonywania wyboru, nie ma możliwości porównania obydwu znaków i opiera się jedynie na ogólnym zarysie oznaczenia, którego poszukuje i które zachował w pamięci. Zakodowany w pamięci obraz znaku nie zawsze jest precyzyjny i może ograniczyć się do tych elementów znaku, które były łatwiejsze do zapamiętania, a za takie uważa się zazwyczaj elementy dominujące i odróżniające. Oznacza to, że obligatoryjność oceny ogólnego wrażenia wywoływanego przez znak nie wyklucza oceny jego poszczególnych elementów. Jest to bowiem istotne dla ustalenia, który element znaku determinuje jego całościowy obraz.

W przypadku znaków, w których występuje wiele składników, każdy z tych elementów może w różnym stopniu oddziaływać na potencjalnego odbiorcę. Konieczne jest zatem określenie, czy zbieżne elementy obydwu oznaczeń posiadają charakter dominujący, czy też odróżniający, gdyż dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy porównywanych oznaczeń.

Ryzyko konfuzji wśród konsumentów może być znaczne, zwłaszcza w sytuacji, gdy zbieżne elementy w obu znakach są identyczne np. fonetycznie i znaczeniowo [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2011 r., VI SA/Wa 1850/10].

W toku badania charakteru dominującego jednego elementu lub kilku elementów złożonego znaku towarowego należy wziąć pod uwagę w szczególności samoistne cechy każdego z tych elementów i porównać je z samoistnymi cechami innych elementów. Ponadto dodatkowo można uwzględnić pozycję różnych elementów w konfiguracji złożonego znaku [zob. wyrok SPI z dnia 23 października 2002 r., T-6/01 *Matratzen Concord*].

Przy ocenie dominującego charakteru elementu oznaczenia istotną rolę odgrywa pozycja tego elementu w kompozycji znaku, jego rozmiar i kolorystyka. Zawsze też należy ocenić, w jakim stopniu wyżej wymienione czynniki wpływają na ogólne wrażenie wywoływane przez ten element u przeciętnego odbiorcy.

Niewielki charakter odróżniający elementu złożonego znaku towarowego nie musi jednak oznaczać, że element ten nie jest dominujący. W szczególności, z uwagi na umiejscowienie takiego elementu w oznaczeniu lub jego rozmiar, może on zdominować postrzeganie oznaczenia przez odbiorcę i zachować się w jego pamięci.

Ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od składnika dominującego jedynie w sytuacji, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia [zob. wyrok SUE z dnia 19 marca 2010 r., T-427/07 *Mirto Corporación Empresarial*].

Powszechnie przyjętą regułą jest, że podobieństwo znaków ocenia się z uwzględnieniem ich cech wspólnych, a nie według występujących w nich

różnic. Zatem istnienie różnic pomiędzy znakami nie wyklucza możliwości uznania znaków za podobne. W tych przypadkach, gdy różnice pomiędzy znakami są dominujące, należy uznać, że ryzyko pomyłki pomiędzy nimi jest mało prawdopodobne. Natomiast gdy w znakach dominują cechy wspólne, to pomimo faktu występowania w znakach pewnych różnic, odbiorca może być wprowadzony w błąd, a zatem można mówić o podobieństwie stwarzającym niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd.

### **5.2.5.2. Elementy odróżniające**

W orzecznictwie europejskim przyjmuje się, że zarówno charakter odróżniający wcześniejszego znaku, jak i odróżniający charakter poszczególnych elementów złożonych znaków stanowią istotne kryteria, które należy ustalić przed ogólną oceną, czy może wystąpić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Definicja charakteru odróżniającego znaku znajduje swoje źródło w orzecznictwie sądów europejskich. Przyjmuje się, że przy ocenie odróżniającego charakteru znaku i ocenie, czy dany znak ma wysoce odróżniający charakter, należy przeprowadzić ogólną ocenę większej lub mniejszej zdolności znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, jako towarów lub usług pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, a zatem do odróżnienia ich od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*].

#### **5.2.5.2.1. Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego jako całości**

Ocena odróżniającego charakteru musi być przeprowadzona w odniesieniu do wszystkich elementów porównywanych oznaczeń. Niemniej, charakter odróżniający znaku jako całości jest oceniany wyłącznie w odniesieniu do wcześniejszego znaku. Określa on bowiem jego siłę i zakres ochrony i należy go uwzględnić podczas oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Przyjmuje się, iż znaki towarowe o wysoce odróżniającym charakterze wynikającym z ich natury lub z renomy, jaką cieszą się na rynku, podlegają większej

ochronie niż znaki o mniej odróżniającym charakterze [zob. wyrok ETS z dnia 29 września 1998 r., C-39/97 *Canon*].

#### 5.2.5.2.2. Charakter odróżniający poszczególnych elementów

Charakter odróżniający poszczególnych elementów znaku może być różny. W toku badania charakteru odróżniającego dokonuje się zatem oceny, czy dany element znaku jest całkowicie pozbawiony charakteru odróżniającego lub też czy posiada wysoki charakter odróżniający.

Oznacza to, że w trakcie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przeprowadza się analizę, czy zbieżne elementy porównywanych znaków są opisowe, czy też posiadają inne cechy, które mogą wpływać negatywnie na odróżniający charakter znaku [por. R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 764].

Konieczne jest także ustalenie, czy te zbieżne elementy w mniejszym lub większym stopniu są zdolne, by wskazać na źródło towarów lub usług.

Przyjmuje się, że znak towarowy lub element znaku nie będzie miał charakteru odróżniającego, jeśli będzie wyłącznie opisywał same towary i usługi lub ich cechy takie jak jakość, wartość, przeznaczenie, pochodzenie towarów i usług itp. [por. art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp] lub przykładowo będzie składała się z pojęć używanych zwyczajowo w obrocie handlowym dla tego rodzaju towarów i usług.

Odbiorcy są bowiem skłonni uznać, że opisowy lub inny element znaku o cechach, które wpływają na jego zdolność odróżniającą, stanowi jedynie informację o właściwościach towarów lub usług, a nie został w nim użyty w celu wskazania określonego źródła pochodzenia tych towarów lub usług. Przeciętni odbiorcy podczas oceniania znaku jako całości nie będą postrzegać zatem elementu opisowego, który stanowi jedynie część znaku, jako odróżniającego lub dominującego, a więc jako służącego do odróżnienia towarów lub usług od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Ostatecznie decydujące znaczenie ma jednak sposób postrzegania oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców.

Znaki towarowe, które składają się w przeważającej części z elementów opisowych i niedystynktywnych, są znakami słabymi. Ich zdolność odróżniająca wynika zazwyczaj z wyrazistej warstwy graficznej, która nadaje im jednak tylko minimalną zdolność odróżniającą. Zgodnie ze wspólną praktyką: „Ze względu na mniejszą zdolność słabego znaku do pełnienia jego podstawowej funkcji na rynku przyznany mu zakres ochrony w zakresie elementów pozbawionych charakteru odróżniającego lub o charakterze nieznanym odróżniającym powinien być wąski”. Jest to zasada, o której należy pamiętać, jeżeli opieramy swój sprzeciw na wcześniej zarejestrowanym, ale słabym znaku towarowym.

#### Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

##### Brak ryzyka wprowadzenia w błąd

		<p>Klasa 30: herbata</p>
		<p>Klasa 9: karty kredytowe</p>
	<p>SMARTPHONES.NET</p>	<p>Klasa 9: telefony komórkowe</p>

#### 5.2.6. Stopień rozpoznawalności znaku wcześniejszego

Przepis art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp nie wymienia stopnia rozpoznawalności znaku z wcześniejszym pierwszeństwem jako jednej z przesłanek jego zastosowania. Niemniej Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że jest to jeden z czynników, który powinien być brany pod uwagę przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia

w błąd, gdyż wyznacza zakres ochrony znaku towarowego [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*; wyrok NSA z dnia 16 września 2014 r., II GSK 1023/13].

Powszechnie uznaje się, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im wyższa jest rozpoznawalność znaku z wcześniejszym pierwszeństwem. Oznacza to, że możliwe jest wystąpienie przesłanki niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, także w sytuacji stwierdzenia małego podobieństwa pomiędzy towarami lub usługami w przypadku dużego podobieństwa znaków i dużego stopnia ich rozpoznawalności. Stanowisko to znajduje uzasadnienie w orzecznictwie sądów europejskich, z którego wynika, że im większa jest zdolność odróżniająca znaku towarowego – rozumiana jako jego rozpoznawalność – tym większe jest niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd [zob. wyrok TSUE z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 *SABEL*].

Rozpoznawalność znaku towarowego, a w szczególności jego renoma, powinna być uwzględniona przy ocenie, czy podobieństwo pomiędzy oznaczonymi towarami lub usługami jest na tyle duże, że w danej sprawie można mówić o powstaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Rozpoznawalność znaku z wcześniejszym pierwszeństwem rozumiana jest jako zdolność wskazywania na określone źródło pochodzenia towarów i usług. Określana jest ona przez pryzmat postrzegania tego oznaczenia przez potencjalnych odbiorców, którzy na jego podstawie identyfikują towary i usługi. Nie jest przy tym wystarczająca sama znajomość oznaczenia na rynku [por. R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 776].

Podsumowując, przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego ma dużo mniejsze znaczenie niż pozostałe przesłanki [por. R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 765]. Przywiązywanie zbyt dużej wagi do rozpoznawalności znaku z wcześniejszym pierwszeństwem spowodowałoby bowiem umniejszenie przesłanki podobieństwa oznaczeń [zob. post. ETS z dnia 24 kwietnia 2006 r., C-235/05 P *L'Oréal*].



### 5.2.7. Inne czynniki

Uznaje się, że w przypadku całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd z okoliczności danej sprawy może wynikać konieczność analizy innych czynników. Wśród nich mogą znaleźć się np. przynależność do serii znaków, rzeczywiste pomyłki, a także fakt koegzystencji znaków w obrocie.

Przyjmuje się jednak, że pominięcie tych kryteriów podczas ustalania wystąpienia przesłanki wprowadzenia w błąd nie musi oznaczać wadliwej oceny tej przesłanki.

#### 5.2.7.1. Seria znaków

Jedną z okoliczności uwzględnianych podczas oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd może być fakt, że przeciętny odbiorca błędnie uznaje, że rozpatrywany znak stanowi część rodziny czy serii znaków i przypisuje je jednemu uprawnionemu. Okoliczność ta może mieć duże znaczenie przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

W orzecznictwie sądów unijnych utrwalony jest pogląd, że znaki towarowe mogą zostać uznane za należące do jednej serii lub rodziny znaków, w sytuacji gdy w znakach tych występuje w całości ten sam element odróżniający w połączeniu z innym elementem graficznym lub słownym, który pozwala na ich odróżnienie, lub jeśli znaki te charakteryzuje powtórzenie w nich tego samego przedrostka lub przyrostka, który występuje w znaku z wcześniejszym pierwszeństwem [zob. wyrok SPI z dnia 23 lutego 2006 r., T-194/03 *BAINBRIDGE*].

W przypadku serii znaków prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd będzie wynikać z faktu, że przeciętny odbiorca może uznać, biorąc za podstawę pewne podobieństwo pomiędzy znakami, że należą one do danej serii znaków. W konsekwencji nabywca może mylnie uznać, że towary opatrzone tym znakiem pochodzą z tego samego źródła. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w tym przypadku nie wynika z faktycznego pomylenia znaków, ale polega na możliwości uznania przez przeciętnego odbiorcę, że znak należy do serii znaków.

W tym przypadku zgłoszony znak towarowy powinien być nie tylko podobny do znaków należących do serii, lecz powinien wykazywać także cechy pozwalające na przyporządkowanie go do takiej serii.

Przynależność znaku do danej serii może zostać wyłączona w sytuacjach, w których wspólny element umiejscowiony jest w przypadku zgłoszonego znaku towarowego w innym miejscu niż jest on zwykle umieszczony w znakach należących do serii lub gdy ma on inną zawartość semantyczną. Brak serii znaków wystąpi również w przypadkach, gdy wspólny element kolidujących ze sobą znaków nie posiada charakteru odróżniającego.

### 5.3. Podsumowanie

Konkludując, warto zauważyć, iż w literaturze przyjmuje się, że w przypadku stwierdzenia istnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących podobieństwa znaków należy je rozstrzygać na korzyść uprawnionego do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem. Tak więc, gdy po zastosowaniu wszelkich metod ustalenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy nie można jednoznacznie potwierdzić lub zanegować istnienia tego niebezpieczeństwa, należy przyjąć, że zachodzi kolizja między przeciwstawionymi znakami towarowymi.

## **ZNAK TOWAROWY RENOMOWANY – art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo własności przemysłowej**

### **1. WSTĘP**

Względna przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie stojące w kolizji ze znakiem renomowanym została wyrażona w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp. Zgodnie z jego treścią po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów europejskich istnienie wskazanych wyżej naruszeń należy oceniać w odniesieniu do sposobu postrzegania przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta tych towarów i usług, dla których znak ten został zarejestrowany [por. wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r., T-59/08 *NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC*].

Prawo własności przemysłowej w sposób szczególny kształtuje ochronę znaków renomowanych, przyznając im wyraźnie rozszerzoną ochronę. W związku z powyższym badanie kolizji zgłoszonego oznaczenia ze znakiem renomowanym powinno być oparte na analizie pięciu przesłanek wskazanych w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp [zob. R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 716]. Przeprowadzone przez Urząd badanie będzie obejmować sprawdzenie, czy zostaną łącznie spełnione poniższe kryteria:

- przeciwstawiony znak jest renomowany;
- przeciwstawiony znak jest zarejestrowany lub zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne);
- późniejszy znak jest identyczny lub podobny do przeciwstawionego renomowanego oznaczenia;
- późniejszy znak zgłoszono dla „jakichkolwiek towarów”;
- używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Wskazana metodologia jest także uznana w orzecznictwie administracyjnym [wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2017 r., II GSK 2782/15].

## 2. CHARAKTERYSTYKA ZNAKU RENOMOWANEGO

Ze względu na brak normatywnej definicji pojęcia „renoma” oraz różnice terminologiczne w jego rozumieniu pojawiła się konieczność nadania mu jednolitego charakteru. Dokonał tego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na drodze wykładni celowościowej [por. wyrok TSUE z dnia 14 września 1999 r., C-375/97 *Chevy*].

### 2.1. Stopień znajomości znaku

Głównym kryterium brany pod uwagę przy ocenie, czy mamy do czynienia ze znakiem renomowanym, jest stopień jego znajomości (rozpoznawalności) wśród właściwego kręgu odbiorców (kryterium ilościowe). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów unijnych, aby wcześniejszy znak towarowy spełniał wymóg renomy, „powinien być znany wśród znacznej grupy odbiorców, do których skierowane są towary lub usługi oznaczone tym znakiem” [por. wyrok TSUE z dnia 14 września 1999 r., C-375/97 *Chevy*].

Wymagany stopień znajomości należy uznać za osiągnięty, jeżeli wcześniejszy znak towarowy jest znany „znacznej części kręgu odbiorców”. Nie zdefiniowa-

no jednak bliżej, jaki odsetek kręgu odbiorców powinien być uznany za „jego znaczną część”. Dlatego badanie renomy musi być zawsze przeprowadzone w odniesieniu do wszystkich okoliczności danej sprawy i poza stopniem znajomości znaku powinno uwzględniać również inne istotne okoliczności, stanowiące informację o pozycji znaku na rynku [por. wyrok TSUE z dnia 14 września 1999 r., C-375/97 *Chevy*; wyrok NSA z dnia 27 lutego 2008 r., II GSK 359/07].

## **2.2. Inne istotne czynniki**

Przy ocenie renomy wcześniejszego znaku towarowego należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, częstotliwość, zasięg geograficzny i okres używania znaku, jak również zakres i poziom działań promocyjnych dotyczących tego oznaczenia oraz nakłady poniesione na te działania [por. wyrok TSUE z dnia 14 września 1999 r., C-375/97 *Chevy*]. Nie ulega jednak wątpliwości, że czynniki te mają jedynie charakter przykładowy, a ich katalog nie jest zamknięty.

## **2.3. Znaczenie estymy znaku**

Dowody i argumenty dotyczące dobrej opinii oraz estymy, jaką przypisują oznaczeniu przeciętni odbiorcy, ani też utrwalone w przeświadczeniu konsumentów wyobrażenie o walorach towaru nie stanowią bezpośredniego kryterium pozwalającego ustalić, że znak cieszy się renomą.

Wyobrażenie odbiorców o walorach towarów, wbrew znaczeniu słowa „renoma” w języku polskim, nie ma znaczenia dla samej kwalifikacji znaku wcześniejszego jako znaku renomowanego. Utożsamianie jakości ze znakiem renomowanym będzie jednak istotne przy ocenie, czy udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak mogłoby być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Znaki renomowane cechują się silniejszą zdolnością odróżniającą, wynikającą z pozytywnych informacji i wyobrażeń o wysokiej jakości i prestiżu przekazywanych przez taki znak potencjalnym klientom, która ułatwia zbyt towarów oznaczonych tym znakiem. Jednocześnie znak, mający wymierną wartość rynkową, stanowi znaczący, a niekiedy dominujący, składnik majątkowy przedsiębiorstwa [por. wyrok SA we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 r., I ACa 767/07].

### 3. ZNAK RENOMOWANY ZAREJESTROWANY LUB ZGŁOSZONY Z WCZEŚNIEJSZYM PIERWSZEŃSTWEM

Renomowany znak towarowy może stanowić podstawę sprzeciwu dla udzielenia prawa ochronnego na późniejsze oznaczenie identyczne lub podobne tylko, jeśli sam jest już zarejestrowany. Innymi słowy, jeżeli wcześniejszy znak renomowany nie został jeszcze zarejestrowany, ale został zgłoszony do rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem, nie jest spełniona jedna z przesłanek wskazanych w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp. W takim przypadku konieczne jest ustalenie, jakie rozstrzygnięcie zostanie podjęte w sprawie wcześniejszego znaku renomowanego.

### 4. IDENTYCZNOŚĆ LUB PODOBIEŃSTWO PÓŹNIEJSZEGO OZNACZENIA WZGLĘDEM RENOMOWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Zarówno w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp, jak i w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp mowa jest o znakach identycznych lub podobnych. Za wspólną dla obu przepisów można zatem uznać wypracowaną metodologię oceny podobieństwa znaków w odniesieniu do ich płaszczyzn wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej [zob. wyrok TSUE z dnia 23 października 2003 r., C-408/01 *Adidas-Salomon*].

Należy jednak zauważyć, że stopień podobieństwa oznaczeń w porównywalnych przepisach będzie inny, bowiem art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp wymaga takiego stopnia podobieństwa znaków, które skutkować może wystąpieniem dodatkowej przesłanki odmowy, tj. prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Natomiast przepis art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp nie wymaga, by ta dodatkowa przesłanka była spełniona.

Art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3

**„identyczny lub podobny do znaku towarowego (...), jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym”**

Art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4

**„identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego (...), jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego”**

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r., sygn. akt IV CSK 335/08, „w odniesieniu do znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony (łączony)”. Istota podobieństwa do znaku renomowanego została ujęta także w orzecznictwie unijnym. W ślad za nim przyjmuje się, że „choć podobieństwo oznaczeń jest przesłanką zastosowania tego przepisu, to wystarczający jest taki stopień podobieństwa, który prowadzi do łączenia oznaczenia ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców”.

Nawiązując do wcześniejszego wyroku w sprawie *Chevy*, Trybunał wskazał, że gdy powstają naruszenia dotyczące wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, „są one konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między znakiem a oznaczeniem, z powodu którego odbiorcy wiążą oznaczenie ze znakiem, tj. łączą je, nawet jeżeli ich nie mylą”. To, że późniejszy znak przywodzi na myśl przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi znak wcześniejszy, jest jednoznaczne z istnieniem między nimi związku [zob. wyrok TSUE z dnia 27 listopada 2008 r., C-257/07 *Intel*]. Dodać należy, że im bardziej znak towarowy jest znany wśród odbiorców, tym bardziej wzmocniony jest charakter odróżniający tego znaku [zob. wyrok Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 8 marca 2007 r., XXII GWz 5/06].

#### Przykład znaków uznanych za podobne w rozumieniu art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp

Renomowany znak towarowy	Późniejsze oznaczenie
<b>L'OREAL</b>	<b>o'leary</b>

W orzecznictwie wskazano również, że „okoliczność, iż późniejszy znak towarowy przywodzi konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy jest jednoznaczna z istnieniem między kolidującymi ze sobą znakami związku” [zob. wyrok ETS z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07 *Intel*]. Jednocześnie wyraźnie zaznaczono, że w każdym przypadku ustalenie takiego związku musi być wynikiem całościowej oceny. Badanie to nie może ograniczać się wyłącz-

nie do analizy podobieństwa, lecz wymaga uwzględnienia innych kryteriów, takich jak stopień znajomości znaku renomowanego, charakter towarów lub usług oraz ewentualną niepowtarzalność znaku wcześniejszego.

W orzecznictwie europejskim podkreśla się, że skoro art. 8 ust. 5 Rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2017/1001) ogranicza się do ustanowienia wymogu, by istniejące podobieństwo było w stanie sprawić, że zainteresowany krąg odbiorców nie tyle pomyli kolidujące ze sobą oznaczenia, co je skojarzy, czyli dostrzeże między nimi związek, to należy z tego wywieść, że przewidziana przez ten przepis ochrona, z której korzystają renomowane znaki towarowe, może zostać zastosowana, nawet jeśli kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują niższy stopień podobieństwa [zob. wyrok TSUE z dnia 23 października 2003 r., C-408/01 *Adidas-Salomon*; wyrok ETS z dnia 27 listopada 2008 r., C252/07 *Intel Corporation*].



W tym kontekście celowe jest również powołanie się na wyrok NSA z dnia 12 października 2012 r., sygn. akt II GSK 849/09, w którym podniesiono, że „w świetle art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp [obecnie art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp], dla przyznania ochrony, o której w nim mowa, nie jest potrzebne stwierdzenie ryzyka wprowadzenia w błąd (ryzyka konfuzji), ale wystarczy taki stopień podobieństwa pomiędzy renomowanym znakiem towarowym, a nawiązującym do niego oznaczeniem, którego wynikiem jest ich mentalne łączenie przez potencjalnego odbiorcę”.

Zbadanie tej przesłanki ma o tyle istotne znaczenie, że jeżeli oznaczenia zostaną uznane za niepodobne, nie należy badać, czy wystąpiły inne przesłanki wskazane w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp.

Znaki niepodobne nie mogą wywoływać skojarzeń u kręgu odbiorców, zatem nie może być mowy o naśladownictwie i świadomym czerpaniu korzyści z cudzej renomy. Dlatego celowe jest uznanie, że „brak podobieństwa między znakami czyni zbędnymi rozważania na temat wykorzystywania cudzej renomy, bowiem «warunkiem wstępnym» przyjęcia, że do wykorzystania renomy doszło, jest ustalenie podobieństwa między znakami, zaś warunkiem drugim jest ustalenie, że znak wnioskodawcy renomę posiada” [zob. wyrok WSA z dnia 30 sierpnia 2010 r., VI SA/Wa 807/10].



### Przykład oznaczeń uznanych za niepodobne w rozumieniu art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp

Renomowany znak towarowy	Późniejsze oznaczenie
	

Wyrokiem Sądu Unii Europejskiej z 31 stycznia 2019 r., w sprawie T-215/17, utrzymanym wyrokiem TSUE z dnia 1 października 2019 r., stwierdzono brak podobieństwa zestawionych niżej oznaczeń.

Renomowany znak towarowy	Późniejsze oznaczenie
	

### Przykład oznaczeń uznanych za podobne w rozumieniu art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp

Media Markt



## 5. „JAKIEKOLWIEK TOWARY”

Ochrona znaków renomowanych określona w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp wykracza poza zasady specjalizacji, co oznacza, że rozciąga się ona także na towa-

ry i usługi niepodobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak renomowany.

Jak podkreśla się w orzecznictwie, naruszenie prawa ochronnego do renomowanego znaku towarowego polega na „bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do znaku renomowanego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść nienależytą korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego” [zob. wyrok SN z dnia 3 października 2008 r., V CSK 109/08].

## 6. CZERPANIE NIENALEŻNYCH KORZYŚCI LUB SZKODLIWOŚĆ DLA ODRÓŻNIAJĄCEGO CHARAKTERU BĄDŹ RENOMY ZNAKU WCZEŚNIEJSZEGO

Najbardziej złożoną i jednocześnie najbardziej pojemną z przesłanek wskazanych w art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4 pwp jest przesłanka ustanawiająca formy ingerencji późniejszego oznaczenia w prawo do znaku renomowanego. Ustawodawca wyróżnił w tym zakresie trzy rodzaje naruszeń:

- czerpanie nienależnej korzyści,
- działanie na szkodę charakteru odróżniającego,
- działanie na szkodę renomy znaku.

Zaistnienie jednego z wyżej wymienionych rodzajów naruszeń wystarczy, aby omawiany przepis miał zastosowanie.

Dla ustalenia zaistnienia przesłanki nienależnej korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego wystarczające jest przeprowadzenie dowodu na wykazanie prawdopodobieństwa powstania szkody (przez osłabienie stopnia zdolności odróżniającej znaku towarowego lub jego renomy) lub uzyskania nienależnych korzyści (przez wykorzystanie charakteru odróżniającego lub renomy znaku) w przyszłości [zob. wyrok NSA dnia 22 stycznia 2014 r., II GSK 1600/12]. Podkreśla się zatem, że uprawniony z rejestracji renomowanego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazania, że jego znak towarowy został rzeczywiście naruszony.

## 6.1. Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy

Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku dotyczy sytuacji, w której zgłaszający późniejszy znak korzysta z atrakcyjności i rozpoznawalności wcześniejszego renomowanego oznaczenia poprzez oznaczenie swoich towarów lub usług oznaczeniem identycznym lub podobnym do znaku renomowanego. Zgłaszający korzysta tym samym z wypracowanego kapitału w postaci wartości reklamowej tego znaku. Takie działania określa się mianem „pasożytnictwa”, rozumianego jako działania zmierzające do osiągnięcia przez osobę trzecią korzyści z używania identycznego lub podobnego oznaczenia.

W orzecznictwie unijnym przyjmuje się, że przedmiotową przesłankę należy uznać za spełnioną, gdy „osoba trzecia próbuje, poprzez używanie oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego, działać w jego cieniu, w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku” [zob. wyrok TSUE z dnia 12 lipca 2011 r., C-324/09 L'Oréal]. Odnoszenie korzyści z takiego używania znaku przez zgłaszającego późniejsze oznaczenie powinno zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy ze względu wysiłek włożony przez uprawnionego do znaku renomowanego w wykreowanie i utrzymanie wizerunku znaku oraz nakłady poniesione na ten cel.

Zarówno charakter odróżniający, jak i renoma znaku towarowego muszą być oceniane z uwzględnieniem sposobu postrzegania tego znaku przez właściwy krąg odbiorców. Zatem istnienie naruszeń polegających na działaniu na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego należy oceniać w odniesieniu do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany [zob. wyrok TSUE z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07 Intel].

## 6.2. Działanie na szkodę charakteru odróżniającego

Działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego jest określane również jako „osłabienie”, „pomniejszenie” czy „rozmywanie” znaku towarowego. Z działaniem na szkodę charakteru odróżniającego mamy do czynienia, gdy zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, jest osłabiona z uwagi na wywołane używaniem późniejszego znaku towarowego rozmycie tożsamości wcześniejszego znaku towarowego i jego wizerunku w oczach odbiorców. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy wcześniejszy znak towarowy, który wcześniej wzbudzał bezpośrednie skojarzenie z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany, nie jest w stanie działać dłużej w ten sposób [zob. wyrok ETS z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07 *Intel*].

W następstwie działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego zachodzi proces osłabiania oddziaływania tego znaku na odbiorców. Poprzez wprowadzenie na rynek późniejszego oznaczenia – identycznego lub podobnego do znaku renomowanego – systematycznie zmniejsza się siła przyciągania znaku renomowanego. Natomiast sygnowanie znakiem późniejszym innych towarów w konsekwencji powoduje, że oznaczenie nie będzie już kojarzyć się odbiorcom z konkretnym towarem bądź usługą. Osłabia to zdolność renomowanego znaku towarowego do odróżniania towarów lub usług w obrocie.

Jak podkreśla się w orzecznictwie, przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, „wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości”. Na ustalenie wystąpienia omawianej przesłanki nie ma natomiast wpływu kwestia, czy uprawniony do późniejszego znaku czerpie korzyści z charakteru odróżniającego oznaczenia renomowanego [zob. wyrok ETS z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07 *Intel*].

### 6.3. Działanie na szkodę renomy znaku

Z działaniem na szkodę renomy znaku towarowego, określanym również jako „przyćmienie” lub „degradacja” znaku, mamy do czynienia, gdy towary, dla których używane jest późniejsze identyczne lub podobne oznaczenie, są postrzegane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność tego znaku towarowego. Niebezpieczeństwo to może wystąpić zwłaszcza, gdy towary lub usługi oferowane przez uprawnionego do późniejszego identycznego lub podobnego znaku posiadają właściwości mogące wywierać negatywny wpływ na wizerunek znaku towarowego [zob. wyrok ETS z dnia 18 czerwca 2009 r., C-487/07 *L'Oréal*].

W kontekście badania wystąpienia tej przesłanki, tj. działań na szkodę renomy, pojęcie renoma należy utożsamić z pozytywnymi wyobrażeniami odnośnie do towaru i znaku towarowego powstającymi u odbiorców. Działanie na szkodę renomy oznacza działanie na szkodę skojarzeń jakościowych wywołanych przez znak renomowany i opatrzone nim towary czy usługi. Opisane działania bez wątpienia wpływają negatywnie na wypracowaną pozycję rynkową zbudowaną wokół oznaczenia renomowanego.

## **ZNAK TOWAROWY POWSZECHNIE ZNANY – art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo własności przemysłowej**

### **1. WSTĘP**

Pojęcie znaku towarowego powszechnie znanego, tzw. notoryjnego, nie zostało zdefiniowane w prawie polskim. Definicji takiej nie zawierają również przepisy prawa unijnego czy międzynarodowego. Wynika to z trudności w ujęciu tego złożonego zagadnienia w jeden wspólny normatywny model. Na forum międzynarodowym wielokrotnie podejmowane były próby kategoryzacji czynników determinujących ocenę notoryjności znaku.

Po raz pierwszy generalne założenia dotyczące ochrony znaku powszechnie znanego zawarte zostały w art. 6bis Konwencji paryskiej, która jednocześnie w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących tego znaku odsyła do ustawodawstw krajowych państw członkowskich Związku Ochrony Własności Przemysłowej.

Konwencja paryska nie definiuje pojęcia powszechnej znajomości znaku towarowego, ale odnosi się do jego utrwalenia w świadomości odbiorców. Zakres ochrony wskazany w art. 6bis Konwencji paryskiej stał się podstawą dla stworzenia pewnych ram pojęciowych tego terminu w Porozumieniu TRIPS – wskazówki przydatne dla zdefiniowania tego pojęcia podano w art. 16 ust. 2 zd. 2. Przedmiotowy przepis wskazuje, że dla określenia, czy znak towarowy jest powszechnie znany, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim znajomość tego znaku towarowego w odpowiednim kręgu odbiorców, z uwzględnieniem jego rozpoznawalności na terytorium państw będących stronami porozumienia TRIPS, wynikającej z działań na rzecz promocji tego znaku.

Podkreślić należy, że definicji znaku towarowego powszechnie znanego nie ujęto w Rozporządzeniu 2017/1001. Również Dyrektywa 2015/2436 nie zawiera

takiej definicji, jednak w art. 5 ust. 2 lit. d znajduje się wskazanie, by w odniesieniu do znaków powszechnie znanych w dacie zgłoszenia lub w dniu zastrzeżenia pierwszeństwa stosować wykładnię zgodną z art. 6bis Konwencji paryskiej.

## **2. WSPÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH POWSZECHNIE ZNANYCH WYDANE PRZEZ WIPO**

W roku 1999 Stały Komitet Prawa Znaków Towarowych, Wzorów Przemysłowych i Oznaczeń Geograficznych, działający przy WIPO, wydał rezolucję o wydaniu wspólnego zalecenia dotyczącego ochrony znaków towarowych powszechnie znanych. Celem zalecenia było wyjaśnienie, ujednoczenie i uzupełnienie międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych powszechnie znanych.

W art. 2 wspólnych zaleceń znalazły się wskazówki użyteczne dla ustalenia statusu znaku notoryjnego w państwie członkowskim, wśród których wymienia się następujące kryteria:

- stopień znajomości lub rozpoznawalności znaku w danym sektorze odbiorców;
- czas, zakres i obszar geograficzny używania znaku towarowego;
- czas, zakres i obszar geograficzny promocji znaku towarowego (również reklamy czy rozpowszechnienia i prezentacji na targach lub wystawach towarów lub usług oznaczonych znakiem);
- czas i obszar geograficzny rejestracji lub zgłoszenia rejestracyjnego znaku w zakresie, w jakim odzwierciedlają one jego używanie lub rozpoznawalność znaku;
- skuteczne przyznanie praw do znaku towarowego, zwłaszcza zakres, w jakim znak został uznany za powszechnie znany przez właściwe organy;
- wartość przypisywana znakowi.

Należy jednak stwierdzić, że wymienione powyżej kryteria nie stanowią wyczerpującej listy przesłanek służących ustaleniu, czy znak towarowy jest znakiem powszechnie znany, ponieważ ostateczna ocena w każdym przypadku

będzie wynikała z indywidualnych okoliczności danej sprawy. To, czy dany znak jest powszechnie znany, musi być więc każdorazowo poddawane ocenie *in casu*.

### 3. POWSZECHNA ZNAJOMOŚĆ ZNAKU TOWAROWEGO NA GRUNCIE POLSKIEGO ORZECZNICTWA I DOKTRYNY

Z powodu braku normatywnej definicji znaku towarowego powszechnie znanego zasadnym jest odwołanie się w tej materii do orzecznictwa oraz doktryny.

Znak towarowy powszechnie znany to znak dobrze utrwalony w świadomości odbiorców, identyfikujący towar lub usługę nim sygnowane z określonym przedsiębiorstwem, na obszarze RP lub jej znacznej części [por. wyrok SN z dnia 29 listopada 1984 r., I CR 357/84; wyrok ETS z dnia 22 listopada 2007 r., C-328/06 *Alfredo Nieto Nuno p. Leonci Monlleó Franquet*].

Na gruncie polskiej doktryny i orzecznictwa można wyodrębnić różne modele oceny czynników branych pod uwagę przy określeniu, czy znak uzyskał miano powszechnie znanego, a więc znaku chronionego z uwagi na jego używanie w obrocie.

Za znak powszechnie znany uważa się znak znany co najmniej połowie potencjalnych nabywców towarów. Nie jest uznawany za niezbędny symptom notoryjności automatyzm utożsamiania znaku z symbolem jakości sygnowanego nim towaru. Jego wystąpienie sprzyja uznaniu znaku za powszechnie znany. Ocena notoryjności dokonywana jest z punktu widzenia innych kryteriów niż jakość towarów, które znak pokrywa, choć może być jednym z nich [wyrok WSA z dnia 8 sierpnia 2007 r., VI SA/Wa 757/07].

„(...) [C]harakterystykę znaku powszechnie znanego wyznaczają dwa elementy. Pierwszy z nich łączy się z funkcją jaką spełnia znak, tj. funkcją oznaczania pochodzenia (odróżniająca). Drugi z nich, nabycie ochrony, nie zależy od rejestracji, ale wymaga, aby w wyniku używania znaku stał się on powszechnie znany. Kryteria oceny upowszechnienia się znaku to m.in.: czas używania znaku jako wykładnik możliwości zapadnięcia znaku w świadomości kupujących, sytuacja towaru na rynku (jego ilość, dostępność, sposób i zasięg dystrybucji), kampanie reklamowe, czas ich trwania i ekspansywność oraz siła odróżnia-



jąca znaku. Wszystkie wymienione kryteria powszechnej znajomości znaku wymagają istnienia substratu znaku, jego nośnika w postaci towarów, na które nakładany jest znak towarowy lub usług, które są oferowane lub świadczone pod tym znakiem” [wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 r., VI SA/Wa 2458/11].

Podczas oceniania powszechnej znajomości znaku należy brać pod uwagę m.in. następujące kryteria [por. wyrok WSA z dnia 8 sierpnia 2007 r., VI SA/Wa 757/07]:

- czas używania znaku, jako wykładnik możliwości zapadnięcia znaku w świadomości kupujących;
- sytuacja towaru na rynku (jego ilość, dostępność, sposób i zasięg dystrybucji);
- kampanie reklamowe, a zwłaszcza ich formy, czas trwania i ekspansywność;
- siła odróżniająca znaku.

Należy dodać, że żadna z wymienionych okoliczności nie ma znaczenia nadrzędnego, każda odgrywać może równie ważną rolę dla oceny powszechnej znajomości znaku towarowego. Okoliczności te mogą współistnieć obok siebie i wzajemnie się uzupełniać, pozwalając na przyjęcie, że przesłanka powszechnej znajomości znaku wcześniejszego została spełniona i wykazana przez wnoszącego sprzeciw [por. *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. A. Michalaka, Warszawa 2016].

Istotne znaczenie przy ustalaniu notoryjności znaku towarowego ma również ustalenie relewantnego kręgu odbiorców. Relewantny krąg odbiorców stanowią rzeczywiście i potencjalni odbiorcy zainteresowani konkretnym towarem lub usługą oznaczonymi danym znakiem towarowym. Określenie relewantnego kręgu odbiorców wiąże się z koniecznością określenia stopnia znajomości znaku towarowego, jaki jest wymagany dla jego notoryjności. Przeważa wyrażony w doktrynie i orzecznictwie pogląd, że za znak notoryjny uznaje się znak znany co najmniej połowie potencjalnych nabywców.

## 4. OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO POWSZECHNIE ZNANEGO NA GRUNCIE POLSKICH PRZEPISÓW

Zgodnie z art. 132<sup>1</sup> ust. pkt 5 „po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 152<sup>6a</sup> ust. 1 pwp lub art. 152<sup>17</sup> ust. 1 pwp, uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym”.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, w którym jako wcześniejsze prawo zostanie wskazany znak powszechnie znany, Urząd dokonuje analizy czterech przesłanek:

- znak stanowiący podstawę sprzeciwu musi być znakiem powszechnie znanym;
- znaki zgłoszony i stanowiący podstawę sprzeciwu są przeznaczone do oznaczania identycznych lub podobnych towarów;
- znaki zgłoszony i stanowiący podstawę sprzeciwu są oznaczeniami identycznymi lub podobnymi;
- zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym

[zob. także rozdział II – *Identyczność lub podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego przeznaczonego do oznaczania identycznych lub podobnych towarów*].

Należy podkreślić, że dla zasad oceny podobieństwa towarów lub usług i podobieństwa oznaczeń stosuje się ogólne zasady oceny podobieństwa, mające zastosowanie dla przeszkody z art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 ustawy pwp, jednak w świetle art. 6bis Konwencji paryskiej oraz art. 5 Dyrektywy 2015/2436 podobieństwo powinno być rozpatrywane z uwzględnieniem tego, czy znak zgłoszony stanowi odtworzenie, naśladownictwo lub tłumaczenie znaku wcześniejszego zachodzące w zakresie istotnej części znaku [por. *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020].



# WZORY PRZEMYSŁOWE



# SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE GRAFICZNYCH SPOSOBÓW PRZEDSTAWIANIA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

(wytyczne przygotowane na podstawie zasad  
wspólnej praktyki w UE – program CP6)

Wzór przemysłowy jest kategorią przeznaczoną do ochrony wyglądu zewnętrznego dowolnego produktu przemysłowego lub rzemieślniczego (z wyłączeniem programów komputerowych).

Celem graficznego przedstawienia wzoru, który został zgłoszony do ochrony, jest pełne ujawnienie jego cech. Przedstawienie graficzne powinno pozwalać na jasne i precyzyjne określenie przedmiotu ochrony przyznanej jego właścicielowi w drodze rejestracji wzoru przemysłowego. Zasada ta jest podyktowana wymogiem pewności prawa.

Ilustrację wzoru przemysłowego mogą stanowić w szczególności rysunki, fotografie lub wizualizacje komputerowe. Ilustracja powinna w sposób spójny i kompletny przedstawiać produkt, którego wzór dotyczy, tak by można go było odtworzyć w każdej zgłoszonej odmianie z wyraźnym wskazaniem cech istotnych wzoru. Poszczególne widoki powinny być spójne w zakresie ujawnianych cech wzoru.

## 1. RODZAJE WIDOKÓW

### 1.1. Widoki z różnych stron

Zgodnie ze wspólną praktyką (CP6) w przypadku wzorów dotyczących produktów przestrzennych zaleca się stosowanie widoków przedstawiających wzór z różnych stron. Widoki z różnych stron pokazują wzór z określonych punktów widzenia (pod określonymi kątami) i obejmują następujące rodzaje

widoków: widok z przodu, widok z góry, widok z dołu, widok z prawej strony, widok z lewej strony, widok z tyłu i widoki perspektywiczne.

### Przykład

ZWW nr 2 325 456-0001



Przedstawienie wzoru może obejmować także inne rodzaje widoków, takie jak: widoki rozstrzelone, powiększenia, widoki częściowe (części składowych produktu), przekroje, widoki przedstawiające produkt w pozycjach alternatywnych oraz sekwencje widoków poklatkowych (w przypadku wzorów animowanych).

### 1.2. Widoki rozstrzelone

Widoki rozstrzelone przedstawiają rozłożone części produktu, aby wyjaśnić, w jaki sposób części pasują do siebie. Widoki rozstrzelone muszą być zestawione z co najmniej jednym widokiem przedstawiającym produkt w postaci złożonej. Na widokach tych wszystkie części produktu muszą być pokazane w rozłożeniu na pojedynczym, odrębnym widoku. Rozmontowane części należy pokazać niedaleko od siebie i w kolejności ich składania.

### Przykład

ZWW nr 1 847 468-0003

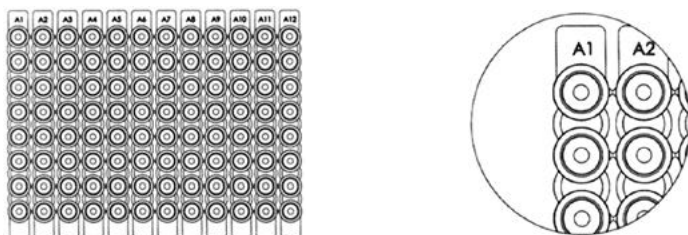


### 1.3. Powiększenia

Widoki powiększone pokazują fragment całego wzoru w powiększeniu. Widok powiększony jest dopuszczalny pod warunkiem, że powiększona część jest już widoczna na innym widoku. Widok, który pokazuje powiększoną część wzoru, musi być przedstawiony jako oddzielny, pojedynczy widok.

#### Przykład

ZWW nr 19 113 690-0002



### 1.4. Widoki częściowe

Widoki częściowe to widoki pokazujące fragment produktu. Widok częściowy może być powiększony. Widoki częściowe muszą być połączone z co najmniej jednym widokiem przedstawiającym produkt w postaci złożonej (wszystkie części muszą być ze sobą połączone).

#### Przykład

ZWW nr 2 038 216-0001

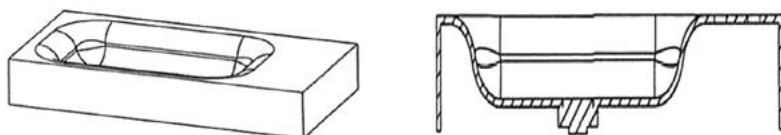


### 1.5. Przekroje

Przekrój uzupełnia widoki z różnych stron poprzez pokazanie konturów, powierzchni, kształtu lub konfiguracji produktu. Niedopuszczalne są przedstawienia zawierające oznaczenia techniczne, takie jak: linie osi lub wielkości (wymiary), liczby itd. Przekrój powinien w jednoznaczny sposób być widokiem tego samego wzoru. Obok przekroju należy zawsze przedłożyć widok tradycyjny, np. widok z różnych stron.

#### Przykład

Wzór Beneluxu nr 38478-0002



### 1.6. Pozycje alternatywne

Wzory, które mogą być użytkowane w kilku konfiguracjach, można przedstawić w różnych, ustalonych pozycjach użytkowania produktu bez dodawania ani usuwania jakichkolwiek części. Widoki pokazujące różne konfiguracje wzoru muszą być pokazane oddzielnie.

#### Przykład

ZWW nr 588 694-0012

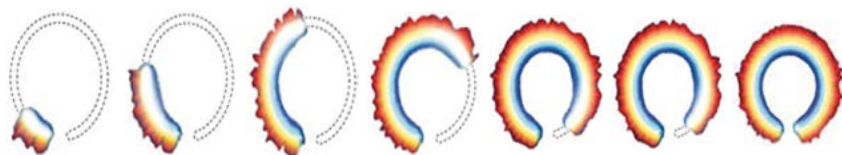


## 1.7. Sekwencja widoków poklatkowych (ang. *time-lapse view*)

Widoki poklatkowe to krótka sekwencja widoków stosowana w celu pokazania pojedynczego wzoru animowanego w różnych, określonych, następujących po sobie w czasie momentach, w jasno zrozumiałym ciągu. Wszystkie widoki ikony animowanej i graficznego interfejsu użytkownika muszą być wizualnie powiązane, co oznacza, że muszą mieć istotne cechy wspólne. Widoki należy przedstawić w takiej kolejności, aby dać jasne wyobrażenie ruchu/ciągu.

### Przykład

ZWW nr 2 085 894-0014



## 2. FORMA WIDOKÓW

Zaleca się przedstawienie wzoru przy użyciu tylko jednej formy wizualnej (rysunku lub fotografii), tak aby uniknąć pokazywania cech, które przyczyniają się do wywołania odmiennego ogólnego wrażenia. Jeżeli korzysta się z różnych form przedstawień wzoru, każda z nich musi w sposób jasny i oczywisty odnosić się do tego samego wzoru. Różne formy muszą być spójne w przypadku porównania przedstawionych cech wzoru.

## 3. JAKOŚĆ WIDOKÓW

### 3.1. Jakość widoków przedłożonych w formie rysunków

Rysunki powinny być dobrej jakości, tak aby obrazy były narysowane wyraźnymi, ciemnymi liniami ciągłymi. Przedstawienia powinny umożliwiać ich powielanie w taki sposób, żeby elementy wzoru pozostawały wyraźnie widoczne.



Należy unikać:

- złej jakości linii;
- rozmytych linii;
- znacznej pikselizacji;
- linii, które łączą się, tworząc ciemne, nieokreślone obszary;
- rysunków zbyt małych lub zbyt dużych;
- rysunków z oznakami skreśleń lub korekty.

### 3.2. Jakość widoków przedłożonych w formie fotografii

Przedstawienia wzoru przedkładane w formie fotografii muszą być dobrej jakości. Wzór musi być pokazany w taki sposób, żeby wszystkie jego elementy były wyraźnie widoczne i nadawały się do powielenia. Aby zagwarantować wysoką jakość przedstawień fotograficznych, należy unikać:

- obszarów nieokreślonych wskutek braku oświetlenia;
- odbłasków na powierzchniach błyszczących, odbijających światło lub przezroczystych;
- rozmycia;
- słabego kontrastu;
- oczywistych skreśleń lub korekt.

## 4. TŁO WIDOKÓW

### 4.1. Kolor tła

Kolor tła – pojedynczy, dominujący lub z gradacją koloru – powinien znacząco odróżniać się od koloru wzoru. Kontrast uznaje się za niewystarczający, gdy kolory tła i wzoru są podobne i częściowo zlewają się ze sobą. Powoduje to, że nie wszystkie części wzoru będą wystarczająco kontrastowały z tłem (tj. nie jest jasne, gdzie kończy się produkt, a gdzie zaczyna się tło).

### Przykład nieprawidłowego tła

Przykład CP6



Przykład CP6



## 4.2. Refleksy lub cienie

Refleksy lub cienie wzoru są dopuszczalne, o ile wszystkie elementy wzoru pozostają widoczne. Cienie i odbicia są niedopuszczalne, gdy produktu będącego przedmiotem zgłoszenia nie można określić w jednoznaczny sposób na każdym z przedłożonych widoków.

Refleksy i cienie są niedopuszczalne, jeżeli:

- kontrast kolorystyczny ze wzorem jest ograniczony;
- cienie nie pozwalają dostrzec wszystkich elementów wzoru, ponieważ kolidują ze wzorem, zasłaniają części wzoru lub zniekształcają kontur wzoru.

### Przykład cieni i odbłasków zaburzających prawidłowe przedstawienie wzoru

Przykład CP6



Przykład CP6




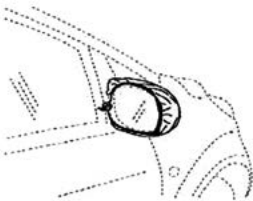
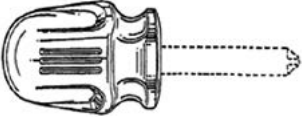
## 5. WIZUALNE DYSKLAMACJE

Wizualne dysklamacje mają na celu wskazanie na ilustracji elementów, które nie będą podlegały ochronie. Zaleca się korzystanie z dysklamacji, tzn. ze zrzeczenia się prawa wyłącznego do elementu wizualnego, w tych przypadkach, w których graficzne lub fotograficzne przedstawienie wzoru zawiera części produktu, w odniesieniu do których nie występuje się o ochronę. Zrzeczenie się prawa wyłącznego do niektórych elementów produktu musi w sposób jasny i oczywisty wynikać ze sposobu przedstawienia wzoru. Elementy, w odniesieniu do których wnioskuje się o ochronę, muszą być wyraźnie odróżnione od elementów nieobjętych wnioskiem. Zrzeczenie się prawa wyłącznego do elementu wzoru powinno być oczywiste w kontekście całego wzoru. W przypadku gdy wzór jest przedstawiony na więcej niż jednym widoku, zrzeczenie się prawa wyłącznego do elementu wizualnego musi być konsekwentnie przedstawione na wszystkich widokach, na których widnieje.

### 5.1. Linie przerywane

Linie przerywane stanowią zalecaną formę wizualnej dysklamacji, gdy ilustrację wzoru stanowią rysunki.

#### Przykład

ZWW nr 30 606-0005	Wzór Beneluxu nr 38212-0001	Wzór węgierski nr D9900409-0001
		

## 5.2. Ograniczenie zamkniętą linią ciągłą

Ograniczenie zamkniętą linią ciągłą jest formą wizualnej dysklamacji stosowaną na rysunkach lub fotografiach w celu zaznaczenia, że zgłaszający nie ubiega się o ochronę w odniesieniu do elementów znajdujących się na zewnątrz tego ograniczenia. Ograniczenie powinno być zastosowane bardzo starannie, tak aby w obrębie ograniczenia znalazły się tylko te elementy, które będą podlegać ochronie.

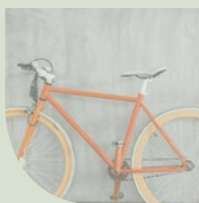
### Przykład

ZWW nr 2 182 238-0002



ZWW nr 1 873 688-0003





Publikacja bezpłatna,  
współfinansowana w ramach współpracy z EUIPO  
ISBN 978-83-65470-79-9

