

**OGÓLNE WYTYCZNE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RP
W ZAKRESIE ZNAKÓW TOWAROWYCH**

CZĘŚĆ I

BEZWZGLĘDNE PRZESZKODY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

CZĘŚĆ I BEZWZGLĘDNE PRZESZKODY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

ROZDZIAŁ I. Pojęcie znaku towarowego

1. Definicja znaku towarowego
2. Zdolność do odróżniania
3. Zdolność oznaczenia do uznania go za znak towarowy
 - 3.1. Zmysłowa postrzegalność
 - 3.2. Jednolitość
 - 3.3. Samoistość
 - 3.4. Przedstawienie

ROZDZIAŁ II. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca. Znaki niekonwencjonalne

1. Wstęp
2. Oznaczenia widzialne
 - 2.1. Znaki przestrzenne
 - 2.1.1. Konkretna zdolność odróżniająca
 - 2.1.2. Oznaczenia składające się z kształtu lub innej właściwości towaru
 - 2.2. Kolor *per se*
 - 2.2.1. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca
 - 2.2.2. Konkretna zdolność odróżniająca
 - 2.3. Kombinacja kolorystyczna
 - 2.3.1. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca
 - 2.3.2. Konkretna zdolność odróżniająca
 - 2.4. Deseń
 - 2.5. Hologramy
 - 2.6. Znaki pozycyjne
 - 2.7. Znaki ruchome
 - 2.8. Znaki multimedialne
3. Oznaczenia niedające się postrzegać wizualnie
 - 3.1. Znaki dźwiękowe
 - 3.2. Znaki inne
 - 3.2.1. Znaki zapachowe
 - 3.2.2. Znaki smakowe
 - 3.2.3. Znaki dotykowe

ROZDZIAŁ III. Konkretna zdolność odróżniająca

1. Wstęp
2. Kryteria oceny zdolności odróżniającej
3. Oznaczenia nienadające się do odróżniania w obrocie towarów wskazanych w zgłoszeniu – oznaczenia niedystynktywne
4. Oznaczenia opisowe
 - 4.1. Uwagi ogólne
 - 4.2. Monopolizacja oznaczeń informacyjnych/opisowych
 - 4.3. Kategorie oznaczeń opisowych
 - 4.3.1. Znaki słowne
 - 4.3.2. Neologizmy
 - 4.3.3. Oznaczenia aluzyjne i sugerujące
 - 4.3.4. Oznaczenia opisowe sformułowane w języku obcym
 - 4.3.5. Oznaczenia posiadające kilka znaczeń
 - 4.3.6. Kombinacja wyrazów opisowych i ich skrót
 - 4.3.7. Znaki złożone zawierające element opisowy
 - 4.3.8. Oznaczenia wskazujące na pochodzenie geograficzne towaru
 - 4.3.9. Formy towaru lub opakowania
 - 4.3.10. Pojedyncze litery
 - 4.3.11. Pojedyncze cyfry lub liczby
 - 4.4. Szczególne przypadki oznaczeń niedystynktywnych i opisowych
 - 4.4.1. Slogany reklamowe
 - 4.4.2. Domeny internetowe
 - 4.4.3. Międzynarodowe nazwy niezastrzeżone INN (ang. *International Nonproprietary Name*)
 - 4.4.4. Tytuły prasowe
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
 - 5.2. Zasady oceny
 - 5.2.1. Zasada krajowości używania a zasada regionalności używania
 - 5.2.2. Zasada powszechności używania
 - 5.2.3. Zasada przedmiotowego odniesienia
 - 5.2.4. Zasada oceny z punktu widzenia relewantnego kręgu odbiorców
 - 5.3. Przykłady znaków towarowych, które nie uzyskały ochrony bądź ją utraciły

ROZDZIAŁ IV. Wtórna zdolność odróżniająca

1. Pojęcie wtórnej zdolności odróżniającej
 - 1.1. Definicja
 - 1.2. Używanie oznaczenia w celu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej
 - 1.3. Używanie oznaczenia jako części znaku złożonego
 - 1.4. Nabycie wtórnej zdolności a interes publiczny
2. Moment nabycia wtórnej zdolności odróżniającej
3. Kryteria oceny istnienia wtórnej zdolności odróżniającej
 - 3.1. Uwagi ogólne
 - 3.2. Czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu zdolności odróżniającej
 - 3.3. Zasięg terytorialny
 - 3.4. Rodzaje dowodów
 - 3.4.1. Badania opinii publicznej
 - 3.4.2. Reklama, dane o obrotach

ROZDZIAŁ V. Znaki zgłoszone w złej wierze

1. Definicja złej wiary
2. Koncepcje krajowe
3. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

ROZDZIAŁ VI. Znaki sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami

1. Wstęp
2. Sprzeczność znaku z porządkiem publicznym
3. Sprzeczność znaku z dobrymi obyczajami

ROZDZIAŁ VII. Znaki zawierające elementy symboliczne, które nie powinny być wykorzystywane dla celów komercyjnych

1. Oznaczenia zawierające symbole krajowe
 - 1.1. Oznaczenia zawierające symbole Rzeczypospolitej Polskiej
 - 1.2. Oznaczenia zawierające znaki sił zbrojnych, order, odznaczenia, odznaki
2. Oznaczenia zawierające symbole międzynarodowe
 - 2.1. Ochrona szczególnych symboli
 - 2.1.1. Znak Czerwonego Krzyża i Półksiężyca
 - 2.1.2. Symbol olimpijski
3. Znaki towarowe zawierające urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie
4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ VIII. Znaki zawierające elementy o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze patriotycznym, religijnym i kulturowym

1. Wstęp
2. Elementy o charakterze religijnym
3. Elementy o charakterze patriotycznym
4. Ocena dopuszczalności udzielenia prawa ochronnego

ROZDZIAŁ IX. Mylący charakter znaku towarowego

1. Oznaczenia mylące
 - 1.1. Błąd co do właściwości towaru
 - 1.2. Geograficzne pochodzenie towaru
2. Oznaczenia mylące wyrobów alkoholowych
 - 2.1 Oznaczenia homonimiczne
3. Podsumowanie

ROZDZIAŁ X. Znaki towarowe zawierające nazwę odmiany roślin

CZĘŚĆ II PODSTAWY SPRZECIWU NA PODSTAWIE ART. 132¹ PWP

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich – art. 132¹ ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej

1. Wstęp
2. Prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu
3. Prawo do wizerunku
4. Prawo do firmy
5. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
6. Prawo do nazwy zespołu muzycznego
7. Autorskie prawa osobiste i majątkowe
8. Podsumowanie

ROZDZIAŁ II. Identyczność lub podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego przeznaczonego do oznaczania identycznych lub podobnych towarów – art. 132¹ ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej

1. Wstęp
2. Porównanie towarów i usług
 - 2.1. Uwagi ogólne
 - 2.1.1. Obowiązek i znaczenie porównywania towarów i usług
 - 2.1.2. Klasyfikacja nicejska i konsekwencje jej stosowania
 - 2.1.4. Zakres znaczeniowy towarów i usług zawartych w wykazach porównywanych znaków towarowych
3. Zasady porównywania towarów i usług
 - 3.1. Zasady ogólne
 - 3.2. Identyczność towarów lub usług
 - 3.3. Podobieństwo towarów lub usług
 - 3.3.1. Poszczególne kryteria podobieństwa
 - 3.3.2. Wynik oceny podobieństwa towarów lub usług
4. Porównanie oznaczeń
 - 4.1. Uwagi ogólne
 - 4.1.1. Obowiązek i znaczenie porównywania oznaczeń
 - 4.1.2. Zasady ogólne porównywania oznaczeń
 - 4.2. Identyczność oznaczeń
 - 4.3. Podobieństwo oznaczeń
 - 4.3.1. Definicja
 - 4.3.2. Porównanie wizualne
 - 4.3.3. Porównanie fonetyczne
 - 4.3.4. Porównanie znaczeniowe
 - 4.4. Reguły kolizyjne wypracowane w orzecznictwie
 - 4.5. Wynik porównywania oznaczeń
5. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd
 - 5.1. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd – definicja
 - 5.1.1. Rodzaje
 - 5.1.2. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd a niebezpieczeństwo skojarzenia
 - 5.1.3. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd a inne przesłanki określone w art. 132¹ ust. 1 pkt 3 pwp
 - 5.2. Całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd
 - 5.2.1. Uwagi ogólne
 - 5.2.2. Kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd
 - 5.2.3. Podobieństwo towarów i usług

- 5.2.4. Podobieństwo oznaczeń
- 5.2.5. Elementy dominujące i odróżniające
- 5.2.6. Stopień rozpoznawalności znaku wcześniejszego
- 5.2.7. Inne czynniki
- 5.3. Podsumowanie

ROZDZIAŁ III. Znak towarowy renomowany – art. 132¹ ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo własności przemysłowej

- 1. Wstęp
- 2. Charakterystyka znaku renomowanego
 - 2.1. Stopień znajomości znaku
 - 2.2. Inne istotne czynniki
 - 2.3. Znaczenie estymy znaku
- 3. Znak renomowany zarejestrowany lub zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem
- 4. Identyczność lub podobieństwo późniejszego oznaczenia względem renomowanego znaku towarowego
- 5. „Jakiegolwiek towary”
- 6. Czerpanie nienależnych korzyści lub szkodliwość dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego
 - 6.1. Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy
 - 6.2. Działanie na szkodę charakteru odróżniającego
 - 6.3. Działanie na szkodę renomy znaku

ROZDZIAŁ IV. Znak towarowy powszechnie znany – art. 132¹ ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo własności przemysłowej

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

WYKAZ SKRÓTÓW

ETS	– Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
EUIPO (d. OHIM)	– Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Alicante
kc	– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875)
kk	– Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, 2128, z 2020 r. poz. 568, 875, 1086)
KO UP	– Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP
Konwencja UPOV	– Międzynarodowa konwencja o ochronie nowych odmian roślin z 1961 r., zmieniona w latach 1972, 1978 i 1991
NSA	– Naczelny Sąd Administracyjny
pwp	– Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288, 1086)
SN	– Sąd Najwyższy
SUE	– Sąd Unii Europejskiej
SPI	– Sąd Pierwszej Instancji (obecnie Sąd Unii Europejskiej)
TSUE	– Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Traktat singapurski	– Traktat singapurski o prawie znaków towarowych z dnia 27 marca 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 100, poz. 838 ze zm.)
Urząd	– Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
WSA	– Wojewódzki Sąd Administracyjny

Rozdział I. 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.

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

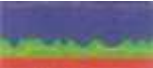
Ustawa Prawo własności przemysłowej zawiera jedynie przykładowe wyliczenie form oznaczeń, które mogą być znakiem towarowym.

Znakiem towarowym mogą być w szczególności:

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

Przykłady

wyraz	ORLEN	GOOGLE	PHILIPS
			
rysunek			

litera/cyfra			
forma przestrzenna			
kolor/kombinacja kolorów			
dźwięk			

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. Kostański, 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. 1291 ust. 1 pkt 1 pwp. W takim wypadku Urząd wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego.

Przykłady

Oznaczenia pozbawione zdolności odróżniania:



„supermarket”

[por. wyrok NSA z 8 czerwca 2005, IIGSK 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. 1291 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 kl. 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 samoistość 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.

Rozdział II. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca.

Znaki niekonwencjonalne

1. Wstęp

Z brzmienia artykułu 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 przewodnika 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 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 „wspólną praktyką”). Wspomniany dokument zawiera szczegółowe wytyczne, które mogą być przydatne przy ocenie znaków przestrzennych, tj.:

- 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  Klasa 9 Bezpieczne karty pamięci cyfrowej 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.	CHARAKTER ODRÓŻNIAJĄCY  Klasa 14 Zegarki 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.

Kontrast kolorystyczny	
CHARAKTER ODRÓŻNIAJĄCY  Klasa 32 Woda pitna w butelkach	BRAK CHARAKTERU ODRÓŻNIAJĄCEGO  Klasa 28 Piłki do gry
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 zależać od tego, czy dany element ma charakter odróżniający.	Natomiast, jeżeli elementu nie można wyraźnie uznać za mający charakter odróżniający w w sposobie przedstawienia oznaczenia z powodu braku kontrastu, element ten nie będzie mieć 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.
Ustawienie	
CHARAKTER ODRÓŻNIAJĄCY  Klasa 3 Kosmetyki	BRAK CHARAKTERU ODRÓŻNIAJĄCEGO  Klasa 3 Kosmetyki
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



Brak charakteru odróżniającego

- 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 
Klasa 30 Czekolada 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.	Klasa 25 Buty / Klasa 16 Opakowanie Nieregularne rozmieszczenie prostych figur geometrycznych na kształcie towaru należącego do klasy 16 i typowym opakowaniu obuwia należącego 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.

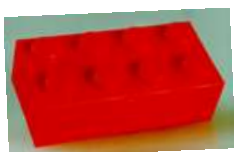
Przykłady zarejestrowanych znaków z polskiej praktyki:

	R.324596 (BZK TM SPÓŁKA z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
	R.307660 (TOWARZYSTWO STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE)

2.1.2. Oznaczenia składające się z kształtu lub innej właściwości towaru

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 129¹ 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.

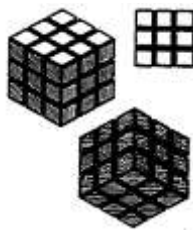
Przykłady oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu towaru:



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

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 orzecnicza.

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 nabyć 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 dźwigania, 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

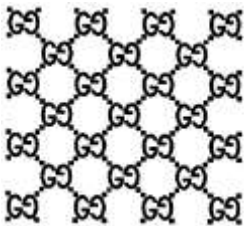
2.4. Deseń

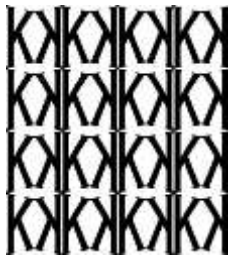
Znak stanowiący deseń składa się wyłącznie z zestawu regularnie powtarzających się elementów.

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, to 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.

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)
---	---

2.6. 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 wyłączane 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 Мезиади)

2.7. Znaki ruchome

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

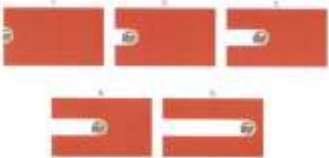
Znak ruchomy to znak, który składa się z określonego ruchu lub zmiany ustawienia elementów znaku lub który przechodzi w taki ruch lub taką zmianę ustawienia. Określenie „składa się z” oznacza, że oprócz samego ruchu znak może również zawierać słowa, elementy graficzne, animowane postaci. Należy zauważyć,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

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, ilość powtórzeń czy prędkość ruchu.

Udzielenie prawa ochronnego na takie oznaczenia podlega tym samym kryteriom, co dla pozostałych znaków, 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

2.8. Znaki multimedialne

Znak multimedialny to znak składający się z kombinacji obrazu i dźwięku lub przechodzący w kombinację obrazu i dźwięku. Określenie „składa się z” 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, dlatego też praktyka w tym zakresie nie jest jeszcze dokładnie określona. Z pewnością doktryna i orzecznictwo wypracują w ciągu najbliższych lat konkretne wytyczne co do oceny takich zgłoszeń.

Obecnie znaki multimedialne podlegają tym samym kryteriom oceny co pozostałe rodzaje znaków. Niemniej warto też 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 nierozdzielnie z towarem czy też opisujące ich właściwości, mogą być przedmiotem odmowy udzielenia prawa 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

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.

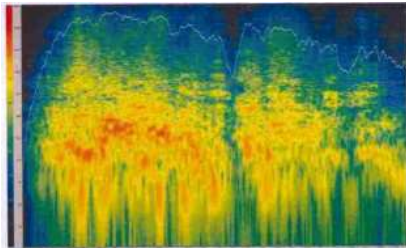
Zgodnie z wyrokiem w sprawie *Sieckmann* kryteria prezentacji graficznej dla znaków dźwiękowych spełnione są, gdy znak jest przedstawiony w postaci pięciolinii podzielonej na takty, na której umieszczony jest w szczególności klucz muzyczny, nuty, pauzy, które określają rzeczywistą wartość nut [zob. wyrok 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 całonutowa, 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 następujące kwestie:

- 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.
- Nie ma potrzeby załączania opisu znaku dla znaków dźwiękowych, ponieważ samo przedstawienie znaku towarowego określa przedmiot ochrony.

Przykłady

	R.238511 (Gmina Miejska Kraków) Znak zarejestrowany dla usług z kl. 35
	EUTM 005170113 „ryk lwa” (Metro-Goldwyn-Mayer) Znak zarejestrowany dla usług z kl. 9, 38, 41, 42 

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 piana 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” (wyrok C-283/01 *Musical notation*).

3.2. Znaki inne

Ani regulacje unijne, ani ustawa pwp nie przewidują zamkniętego katalogu rodzaju oznaczeń, które można składać 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, 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, trwały 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. 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]. Próbką 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 wyłączone 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	Z.220307 (postępowanie umorzone przez Urząd)
Zapach świeżo ściętej trawy – The smell of fresh cut grass	EUTM 000428870 (zgłoszenie zarejestrowane/ wygaśnięte prawo ochronne)
Graficzna reprezentacja specjalnego zapachu: nuta trawiastej zieleni, cytrus (bergamot, cytryna), róż kwiatowy (zapach pomarańczy, hiacyntu), piżmo	EUTM 000521914 (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)
---	---------------------------------

Rozdział III. 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 znak towarowy mógł być przez odbiorców postrzegany jako oznaczenie, według którego można dany towar bądź usługę zidentyfikować co do pochodzenia od określonego przedsiębiorcy. 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 wyróżniającą) 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 129¹ 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. 129¹ 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 (129¹ ust. 1 pkt 3 pwp);
- które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (129¹ 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. 129¹ 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 (129¹ ust. 1 pkt 1 pwp), o tyle przyczyna wyłączenia oznaczeń informacyjnych i wyrażeń językowych oraz innych używanych powszechnie w obrocie (129¹ 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. Skubisza, Warszawa 2012, str. 577]. Nie udziela się także ochrony na oznaczenia, które nie będą postrzegane przez konsumentów jako znaki towarowe, w stosunku do konkretnych towarów i usług, a więc oznaczenia niedystynktywne (129¹ ust. 1 pkt 2 pwp), najczęściej z uwagi na ich banalny charakter.

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 14 grudnia 2001 r., II SA 3446/01; wyrok ETS z 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) poinformowaną, ostrożną i spostrzegawczą [zob. wyrok ETS z 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 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 Trybunału Sprawiedliwości UE 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, iż 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



R.167834, kl. 36

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 okreśną (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. 129¹ ust. 1 pkt 2 pwp oznaczenia pozbawione zdolności odróżniającej są to nienadające się do odróżnienia znaki, których struktura z natury nie wykazuje znamion odróżniających wobec towarów, dla których zostały zgłoszone. Nie posiadają one żadnych charakterystycznych elementów, które pozwalałyby odbiorcom danych towarów lub usług na ich indywidualizację w obrocie.

Oznaczeniami takimi mogą być w szczególności proste elementy graficzne, które spełniają definicję znaku towarowego (mają abstrakcyjną zdolność odróżniającą), których odbiorcy nie są jednak przyzwyczajeni do traktowania takich elementów jako znaki towarowe wskazujące na pochodzenie towaru. 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.

Takimi znakami mogą być także banalne określenia słowne, które nie są postrzegane przez odbiorców jako znaki towarowe.

Przykłady

Oznaczenia niedystynktywne:

1. Znaki unijne:



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 wymienionych 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.

2. Znaki krajowe i międzynarodowe:



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

Należy także pamiętać, że co do zasady każde oznaczenie opisowe jest także niedystynktywne.

4. Oznaczenia opisowe

4.1. Uwagi ogólne

Następna grupa oznaczeń wyłączonych z rejestracji została wskazana w art. 129¹ 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 dostrzegalnego 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 towaru bądź usług. Chodzi zatem o takie znaki, które składają się wyłącznie z elementów wskazujących na cechy towaru bądź usług, jak i takie, których treść jest opisowa względem towaru, dla 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.

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. 129¹ 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 sugerując 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 członków 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 niezwykłej formy graficznej lub semantycznej, dzięki której mogłyby uzyskać zdolność odróżniającą względem towarów, do oznaczania których mają służyć. Sąd przypominał 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 Z(...). 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 trwałe – 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 Trybunału Sprawiedliwości UE, 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 kłębam dymu.



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. 129¹ 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, byłoby 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. znajomość języka angielskiego wśród Polaków 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 umiejętności 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 jako 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 orzecnictwem, 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 skrótu

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/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 – ich oferowania w obszarze Alp i 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



– przeznaczone do oznaczania usług z kl. 36, takich jak usługi finansowe, usługi bankowe (R.186472);



– przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 32: piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe (R.263472);

SZYŃKA 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/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 relewantnego 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 jakim 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



- przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 30: wyroby cukiernicze, pierniki (Z.375844).

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.



- przeznaczone do oznaczania usług z kl. 44: doskonalenie chowu i hodowli koni, doradztwo w zakresie chowu i hodowli koni (Z.484444).

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).



- przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 30: karmelki, wyroby żelowe, pomadki, czekolady, galaretki, praliny czekoladowe, inny wyroby czekoladowe i czekoladopodobne, słodycze (Z.396654).

Oznaczenie to w ocenie Urzędu nie posiada dostatecznych znamion odróżniających oraz stanowi typową formę opakowania „bombonierki w postaci wytłoczki 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



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



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:



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



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



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 którym określone zestawienie kolorów jest nietypowe dla danych towarów i stwarza niezapomniane wrażenie ogólne.

Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

CHARAKTER ODRÓŻNIAJĄCY	
Oznaczenie	Uwagi
 Klasa 7 Elektryczny otwieracz drzwi	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. W rezultacie oznaczenie jako całość ma charakter odróżniający.
BRAK CHARAKTERU ODRÓŻNIAJĄCEGO	
Oznaczenie	Uwagi
 Klasa 9 Etui na telefony komórkowe	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.

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 wywoływanego 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
 Klasa 33 Wino	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.
 Klasa 9 Okulary	Rozmiar i grawerowanie elementu powoduje, 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.

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
 Klasa 30 Płatki zbożowe	Zestawienie elementów pozbawionych charakteru odróżniającego nie nadaje takiego charakteru oznaczeniu, na kształt którego składa się pudełko płatków zbożowych pozbawione charakteru odróżniającego. Konsumenci będą postrzegać to oznaczenie jako prosty i typowy kształt zawierający opisowe informacje o danych towarach.
 Klasa 30 Czekolada	Takie zestawienie elementów, które nie mają z osobna charakteru odróżniającego, nie nadaje oznaczeniu jako całości charakteru odróżniającego.

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
 Klasa 30 Czekolada	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.

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
 Klasa 30 Czekolada	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.

CHARAKTER ODRÓŻNIAJĄCY	
Oznaczenie	Uwagi
 Klasa 30 Czekolada	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.

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 cm³ 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.

4.4. 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. 129¹ ust. 1 pwp, w szczególności przesłanek zawartych w art. 129¹ 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 niedystynktywność – 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, książki.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 charakteru 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*.

a. 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 umożliwia 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.

b. 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 (*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 wskazanych w art. 129¹ 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 rozmaitym 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. 129¹ 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 „weszy 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. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp i jednocześnie oznaczenie opisowe, a zatem odpowiadające przepisowi art. 129¹ ust. 1 pkt 3 pwp, czy też oznaczenie niedystyngtywne, określone w art. 129¹ 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 należycie uzasadniona [zob. wyrok SPI z 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. 129¹ 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 wyłączne 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. 129¹ 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 ocenienia warunków rejestracyjnych 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. 129¹ 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 zaszły okoliczności określone w art. 129¹ 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. 129¹ 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 odróżniania 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 Sądu Unii Europejskiej z 7 czerwca 2011 r., T-507/08 16PF; wyrok SPI z 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. 129¹ 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. 129¹ 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 być 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 określonych 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. 129¹ 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. 129¹ 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. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp). 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. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania towarów: tapety, obicia ścienne z materiałów tekstylnych. Urząd ocenił, bazując na zgromadzonym materiale dowodowym, 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. 129¹ 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. 129¹ 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.

Rozdział IV. Wtórna zdolność odróżniająca

1. Pojęcie wtórnej zdolności odróżniającej

Zgodnie z art. 129¹ ust. 1 pkt 2–4 Urząd nie udzieli prawa ochronnego na oznaczenia:

- nienadające się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone (art. 129¹ 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. 129¹ 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. 129¹ 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 samoistnego 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 za identyfikujący towar jako 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 sądowo-administracyjnego [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 posługiwania 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 poczynając 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., w sprawie 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 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, bilbordy, 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 odpowiedzi oczekiwane przez zgłaszającego. Zbytняя 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.

Rozdział V. Znaki zgłoszone w złej wierze

Zgodnie z art. 129¹ 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. 146¹ 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. 146¹ 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 nagannego 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 orzecniczej 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 wprowadzie 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 konkutowania 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 uwzględniać 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, z której korzystają 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 naruszania w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami interesów osób trzecich, albo uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa 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*).

ROZDZIAŁ VI. Znaki sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami

1. Wstęp

Przepis art. 129¹ 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:] *System 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 nośnikiem 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 T-683/18 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 dobrych obyczajów nie jest możliwa. Sprzeczność z dobrymi obyczajami może polegać zarówno na naruszeniu norm moralnych, jak i istniejących, utrwalonych 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 ustawodawstw 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 określonym etapie rozwoju stosunków gospodarczych jako kryterium ocenne działalności 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*, „Kwartalnik 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. 129¹ ust. 1 pkt 7 pwp nie zawęża pojęcia 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 zawęża 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. Należy bowiem uwzględnić funkcję ochronną cytowanego przepisu, którego celem jest wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, które ze względu na dobre obyczaje 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 (1) (f) CTMR, jeśli okaże się, że znak ten zawiera element, który, obiektywnie, jest sprzeczny z przyjętymi dobrymi obyczajami” (wyrok SUE z dnia 9 marca 2012 r., T-417/10). Wskazanej normie rozporządzenia o unijnym znaku towarowym odpowiada art. 129¹ ust. 1 pkt 7 pwp.

Ocena przesłanki art. 129¹ 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 zetknięcia 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 oznaczania których 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, odrażające, poniżające i obraźliwe w swej treści lub formie. Do takich znaków należą znaki zawierające wulgaryzmy, ordynarne odniesienia do aktów seksualnych i sfer intymnych człowieka, przekleństw.

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 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

-  Z.216134

-  Z.404225

- **Mleko cycate** – Z.376025
- **Bin Ladin** – CTM 002223907
- **Papryfiutki** – Z.336768
- **Pożar w burdelu** – Z.425061
- **Le bordel artistique** – Z.425063
- **Wpierdolsi** – Z.499315

Rozdział VII. Znaki zawierające elementy symboliczne, które nie powinny być wykorzystywane dla celów komercyjnych

1. Oznaczenia zawierające symbole krajowe

Przepis art. 129¹ 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



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 posługuje się przywołany wyżej art. 129¹ 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. 129¹ ust. 1 pkt 9 pwp nie ma znaczenia prawne 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



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, którą ją ustanowiła (art. 6a ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, t.j. Z dnia 21 grudnia 12.2015 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 12.2019 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



2. Oznaczenia zawierające symbole międzynarodowe

Przepis art. 129¹ 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).

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 Półksiężycy

W art. 38, 44 i 53 Konwencji Genewskiej o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych – i Konwencji 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.



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).

Znak Polskiego Czerwonego Krzyża	Znak Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża	Znak Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężycy	Znak Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężycy

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-eksperckie).

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 obrocie

Kolejną grupę znaków, których ochrona jest wyłączona na mocy art. 129¹ pwp, stanowią oznaczenia urzędowo uznane do stosowania w obrocie. Zgodnie z przepisem art. 129¹ 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 wykaze, że jest uprawniony do jego używania.

4. Podsumowanie

Należy podkreślić, że zakazami rejestracji określonymi w przepisach art. 129¹ 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 16 lipca 2009 r., C-202/08 P i C-208/08 P *American Clothing*].

Rozdział VIII. Znaki zawierające elementy o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze patriotycznym, religijnym i kulturowym

1. Wstęp

Przepis art. 129¹ 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. 129¹ 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 w stosunku do tego przedmiotu, pojęcia czy stanu rzeczy, wobec którego 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. 129¹ 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, dotyczą bowiem wartości niesprzedawalnych, niepodlegających jakiejkolwiek wycenie. 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. 129¹ 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. 129¹ ust. 1 pkt 9 pwp, który to przepis nie zezwala na udzielanie praw ochronnych na oznaczenia zawierające takie symbole. Niemniej możliwe jest teoretycznie przewyciężenie 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. 129¹ 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 zaczerpnięta ze strony internetowej
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, dla których mają być używane znaki towarowe. Powstanie negatywnych odczuć w sferze uczuć religijnych, patriotycznych czy w odniesieniu do tradycji narodowej może bowiem zależeć 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 strywalizowania 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. 129¹ 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].

Rozdział IX. 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. 129¹ ust. 1 pkt 12 pwp, którego szczególne rozwinięcie w stosunku do wyrobów alkoholowych określa art. 129¹ 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. 129¹ 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 sygnowanej 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. 129¹ 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. 129¹ 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. 129¹ 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. 129¹ 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 o mylączym charakterze takiego oznaczenia [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. 129¹ 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.

Rozdział X. Znaki towarowe zawierające nazwę odmiany roślin

Zgodnie z art. 129¹ 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 Rzeczypospolitą 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 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. 129¹ 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, jakim 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. 129¹ 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. 129¹ ust. 1 pkt 3 pwp jako wskazujące wyłącznie na skład rodzajowy towarów – odmianę roślin, na bazie której 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. 129¹ 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 elementy 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 II

PODSTAWY SPRZECIWU NA PODSTAWIE ART. 132¹ PWP

WYKAZ SKRÓTÓW

Dyrektywa 2015/2436	– 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)
ETS	– Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
EUIPO (d. OHIM)	– Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Alicante
kc	– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875)
Klasyfikacja nicejska	– 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)
Konwencja paryska	– 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)
KO UP	– Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
NSA	– Naczelny Sąd Administracyjny
pr. aut.	– Ustawa z dnia 4 lutego 1996 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288)
pwp	– Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288, 1086)
Rozporządzenie 2017/1001	– 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)
Rozporządzenie	– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych z dnia 8 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2053)
SA	– Sąd Apelacyjny
SN	– Sąd Najwyższy
SUE	– Sąd Unii Europejskiej
SPI	– Sąd Pierwszej Instancji (obecnie Sąd Unii Europejskiej)
TSUE	– Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Traktat singapurski	– Traktat singapurski o prawie znaków towarowych z dnia 27 marca 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 100, poz. 838)
TRIPS	– Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej – załącznik do Porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji 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. z 1996 r. Nr 32 poz. 143)
Urząd	– Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
WIPO	– Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
WSA	– Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wstęp

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. 132¹ pwp stanowi bowiem, że po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:

1. którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
2. identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. 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.

ROZDZIAŁ I. Naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich – art. 132¹ ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej

1. Wstęp

Zgodnie z art. 132¹ ust. 1 pkt 1 pwp „po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 152^{6a} ust. 1 pwp lub art. 152¹⁷ 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 zakreślona 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) umieszczaniu 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) umieszczaniu 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. 132¹ 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. 132¹ ust. 1 pkt 1 [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 jednoznaczne 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. 132¹ 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^{6a} ust. 1 lub art. 152¹⁷ ust. 1, podlega oddaleniu”. W związku z powyższym w przypadku nadeśnięcia pisemnej zgody dochodzi do usunięcia bezprawności naruszenia art. 132¹ 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. 132¹ 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. 132¹ 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. 132¹ 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 i 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. 132¹ 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, posługującej 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. 43¹ i nast. Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 43² § 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. 43⁸ § 3, art. 55¹ pkt 1 kc)” [por. *Komentarz do art. 43²* [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. 43¹⁰ kc. Urząd podziela pogląd, iż „Komentowany przepis określa środki ochrony bezwzględnej, 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. 43¹⁰ kc zawierający środki ochrony prawa do firmy wyłącza stosowanie art. 24 § 1 kc w odniesieniu do ochrony firmy” [Komentarz do art. 43¹⁰ [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. Bowiem wyłączność prawa do firmy (nazwy) nie jest 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., sygn. akt II GSK 31/06; z 17 września 2008 r., sygn. akt II GSK 406/08; z 28 października 2008 r., sygn. akt II GSK 400/08; z 3 kwietnia 2014 r., sygn. akt II GSK 244/13; z 17 lutego 2015 r., sygn. akt 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. 43¹⁰ k.c. 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. 43¹⁰, 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 obydwa 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. 132¹ ust. 1 pkt 1 pwp powinien wykazać, że takie prawo mu przysługuje (por. regulacja art. 152¹⁷ 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. 129¹ 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. 132¹ 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. 132¹ 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 Patentowy, na skutek wniesienia przez uprawnionego do nazwy zespołu muzycznego sprzeciwu uznanego za zasadny, może odmówić udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 132¹ ust. 1 pkt 1 pwp. Przykładowo decyzją z dnia 23 kwietnia 2014 r. Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy PAKTOFONIKA na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp (obecnie art. 132¹ 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. Błęszyńska-Wysocka, *Użycie utworu w znaku towarowym jako pole eksploatacji*, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2008, nr 2].

Zgodnie z art. 152¹⁷ 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 dobra 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 nierozdzielnie 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. 152¹⁷ 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 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 Sądu Najwyższego z 16 lutego 1962 r., II CR 528/71, i powołujące się na nie orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2013 r., i ACa 1216/12). Ponadto „wykorzystanie natomiast cudzego pomysłu (...) nie stanowi jeszcze opracowania cudzego utworu” (orzeczenie Sądu Apelacyjnego 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. 132¹ ust. 1 pkt 2 pwp, ale ocenia naruszenie utworu przez pryzmat zasad prawa autorskiego, to one bowiem wyznaczają zakres zastosowania normy art. 132¹ 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. 129¹ ust. 1 pkt 6 badana jest w postępowaniu zgłoszeniowym [zob. część I – *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. 132¹ 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 3 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. 132¹ 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 UP, nie jest to jednak tryb należący do właściwości UP oraz sądów administracyjnych” [por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 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.

ROZDZIAŁ II. Identyczność lub podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego przeznaczonego do oznaczania identycznych lub podobnych towarów – art. 132¹ 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. 132¹ 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. 132¹ 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, ustalany 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. 132¹ 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 oznaczania których zostały przeznaczone znaki, oraz ocenienie podobieństwa oznaczeń. Przesłanką zastosowania art. 132¹ 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 dla zastosowania przepisów art. 132¹ 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 bardziej spójna i jednolita, podczas gdy inne klasy są bardzo 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 towarowych.

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 zarówno towary naturalne (takie jak woda morska, minerały), jak i towary wyprodukowane (takie jak urządzenia fotograficzne).

Co do zasady za towar można zatem 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

Sam fakt bycia tancerzem nie stanowi usługi świadczonej na rzecz osób trzecich, ale prowadzenie zajęć tanecznych w celach rozrywki i nauczania tańca już tak.

Reklamowanie własnych towarów nie jest usługą świadczoną na rzecz osób trzecich. Jeżeli zatem w wykazie występuje taki termin jak „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 określeń nagłówek 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 nagłówek 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 nagłówek 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].

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 jest bowiem pod uwagę 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. 132¹ ust. 1 pkt 2 i 3 pwp podlegają towary, do których 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. 132¹ 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].

Przy 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 zatem na obiektywnych przesłankach.

3.2. Identyczność 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].

Identyczność porównywanych towarów lub usług ustala się na podstawie ich brzmienia. Identyczność występować może 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 niemedycejskich z klasy 9 nie są identyczne z laserami do celów medycejskich 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 oznaczania których służy znak towarowy zarejestrowany lub zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem.

Zgodnie z utrwalonym orzecnictwem 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 *PAM-PIM'S BABY-PROP*; 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 orzecnictwem 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., T-388/00 *ELS*; wyrok SPI z dnia 7 września 2006 r., T-133/05 *PAM-PIM'S*

BABY-PROP; 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., T-33/08 *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].

Jednorodzaowości towarów lub usług nie należy utożsamiać z ich identycznością. Pojęcie towarów lub usług jednorodzaowych 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., T-483/04 *GALZIN*; z dnia 13 lipca 2004 r., T-115/02 A *AVEX*; 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 przesądza automatycznie o takim samym charakterze porównywanych towarów.

Przykłady

Zarówno mleko, jak i wino są cieczami, 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 drugim. 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 zostało potwierdzone, 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 C-418/02 *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 *O STORE*; 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. Konsumenci 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. rozdział 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. 132¹ 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 wprowadzenia 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 dystyngtywnych 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.

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 *LTI 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).

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*]. Ocenę 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 odmiennostami 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”.

4.3.2. Porównanie wizualne

Porównanie przeciwstawionych oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej wymaga zbadania wyglądu znaku z uwzględnieniem jego charakteru: znak słowny, graficzny, znak słowno-graficzny itd.

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

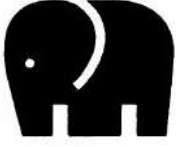
Odnosnie do porównania znaków graficznych znaczenie mają prezentacja elementów graficznych, forma i kolorystyka oznaczenia. Źródłem podobieństwa wizualnego w przypadku porównania znaków graficznych jest sytuacja, kiedy element graficzny jest postrzegany wzrokowo w sposób identyczny lub podobny.

Przykład znaków podobnych

		Wyrok TSUE z dnia 10 listopada 2011 r., T-22/10
---	---	---

		Wyrok TSUE z dnia 8 października 2014 r., T-342/12
---	---	--

Przykład znaków niepodobnych

		Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2012 r., T-424/10
---	---	--

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

		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
		Wyrok TSUE z dnia 13 czerwca 2019 r., T-357/18

Przykład znaków niepodobnych

	DUSCHO Harmony	Wyrok SUE z dnia 12 września 2012 r., T-295/11
		Wyrok TSUE z dnia 17 października 2019 r., T-628/18

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

	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

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 – 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 dalekowschodnich 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 UP 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	HALU-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

	MURÚA	Wyrok SPI z dnia 13 lipca 2005 r., T-40/03
ENZO FUSCO	ANTONIO FUSCO	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 element charakteryzujący jest identyczny. Odnosnie do pozostałych elementów oznaczeń, tj. imion «Antonio» i «Enzo», nie istnieje w każdym razie ani podobieństwo niskie, ani znaczące”

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

		Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 października 2014 r., VI SA/Wa 442/14
---	---	--

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”
--------	--------	--

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.

Jedna 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 późniejszych 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 wykluczyć 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. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd – definicja

W doktrynie przyjmuje się, iż 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 łączą związki gospodarcze.

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 oznaczane 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 niebezpieczeństwo 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. 132¹ 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 Vedral*]. 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 oznaczania których 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. 132¹ 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 możemy rozróżnić dwie grupy tych towarów. Pierwszą z nich stanowią środki farmaceutyczne dostępne wyłącznie na receptę. W tym przypadku właściwy krąg odbiorców tych towarów będzie składał się jednocześnie 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.

Usługi z klasy 39 polegające na transporcie, pakowaniu i składowaniu towarów są przeznaczone dla pojedynczych odbiorców, jak również dla przedsiębiorstw przemysłowych. Nie są to usługi nabywane codziennie, są jednak 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.

Powszechnie przyjmuje się, 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 poświęcaney 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 poświęcał większą uwagę niż w przypadku innych mniej kosztownych produktów. Oczywiście 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. 132¹ 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 oznaczania których służą porównywane znaki, tj. znak zgłoszony i znak z 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 oznaczania których 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 oznaczania których 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 (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. 132¹ 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 rozdziale 2 – *Porównanie towarów i usług*.

5.2.4. Podobieństwo oznaczeń

Zgodnie z brzmieniem art. 132¹ 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. Uwzględnia 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

DURALUX	VITALUX	Klasa 44: pielęgnacja urody
---------	---------	-----------------------------

Brak ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców

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

GREENGRO	GREENFLUX	Klasa 19: materiały budowlane klasa 37: usługi budowlane
----------	-----------	---

Brak ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców

TRADENERGY	TRACENERGY	Klasa 9: kolektory energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej
------------	------------	---

Ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców

		Klasa 9: kolektory energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej
---	---	---

Ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców

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. 132¹ 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 rozdziale 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



Ryzyko wprowadzenia w błąd

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 oraz 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. 129¹ ust. 1 pkt 3 pwp] lub przykładowo będzie składał 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 nieznaczenie odróżniającym powinien być **wąski**”. Jest to zasada, o której należy pamiętać, jeżeli opieramy swój sprzeciw na wcześniej zarejestrowanym, ale słabym znaku towarowym.

		Klasa 30: herbata
---	---	-------------------

Brak ryzyka wprowadzenia w błąd

		Klasa 9: karty kredytowe
---	---	--------------------------

Brak ryzyka wprowadzenia w błąd

	SMARTPHONES.NET	Klasa 9: telefony komórkowe
---	-----------------	-----------------------------

Brak ryzyka wprowadzenia w błąd

5.2.6. Stopień rozpoznawalności znaku wcześniejszego

Przepis art. 132¹ 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 czym 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.

ROZDZIAŁ III. Znak towarowy renomowany – art. 132¹ 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. 132¹ 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. 132¹ 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 „znaczej części kręgu odbiorców”. Nie zdefiniowano 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 bowiem silniejszą zdolnością odróżniającą, wyływającą 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. 132¹ 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. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp, jak i w art. 132¹ 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 porównywanych przepisach będzie inny, bowiem art. 132¹ 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. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp nie wymaga,

by ta dodatkowa przesłanka była spełniona.

Art. 132 ¹ ust. 1 pkt 3	Art. 132 ¹ ust. 1 pkt 4
„ identyczny lub podobny do znaku towarowego (...), 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 (...), 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 przywołuje 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 GWZt 5/06].

Przykład znaków uznanych za podobne w rozumieniu art. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp

Renomowany znak towarowy	Późniejsze oznaczenie
L'OREAL	o'leary

W orzecznictwie wskazano również, że „okoliczność, iż późniejszy znak towarowy przywołuje konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy jest jednoznaczna z istnieniem między kolidującymi ze sobą znakami związku” [zob. wyrok ETS z 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 wyłącznie 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 27 listopada 2008 r., C-252/07 *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. 132¹ 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. 132¹ 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. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp

Renomowany znak towarowy	Późniejsze oznaczenie
GUCCI	GUCIO

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. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp

Media Markt	
	

5. „Jakiegolwiek towary”

Ochrona znaków renomowanych określona w art. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp wykracza poza zasady specjalizacji, co oznacza, że rozciąga się ona także na towary 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. 132¹ 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 wskazanych rodzajów naruszeń wystarczy do tego, 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”, „pomniejszanie” 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 „przyciemnienie” 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 wywoływanych przez znak renomowany i opatrzone nim towary czy usługi. Opisane działania bez wątpienia wpływają negatywnie na wypracowaną pozycję rynkową zbudowaną wokół oznaczenia renomowanego.

ROZDZIAŁ IV. Znak towarowy powszechnie znany – art. 132¹ 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. Porozumienie TRIPS w art. 16 ust. 2 zd. 2 zawiera wskazówki przydatne dla zdefiniowania znaczenia tego pojęcia. 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 Nr 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, ujednolicenie 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 znanym, 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 odróżniająca 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 rzeczywiści 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 wyrażany 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. 132¹ ust. pkt 5 „po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 152^{6a} ust. 1 pwp lub art. 152¹⁷ 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. 132¹ 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].