

**WSPÓLNY KOMUNIKAT
UŻYWANIE ZNAKU
TOWAROWEGO W POSTACI
RÓŻNIĄCEJ SIĘ OD
POSTACI, W JAKIEJ ZNAK
TEN ZOSTAŁ
ZAREJESTROWANY**

PAŹDZIERNIK 2020

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Urzędy ds. własności intelektualnej należące do Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów kontynuują współpracę w ramach programu konwergencji. Obecnie postanowiły one przyjąć dodatkową wspólną praktykę w odniesieniu do używania znaków towarowych w postaci różniącej się od postaci, w jakiej te znaki zostały zarejestrowane w celu określenia ogólnych zasad oceny, kiedy używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany, zmienia jego charakter odróżniający, a także zapewnienia wskazówek w tym zakresie.

Ta wspólna praktyka jest podawana do wiadomości za pośrednictwem niniejszego wspólnego komunikatu w celu dalszego zwiększania przejrzystości, pewności prawa i przewidywalności z korzyścią zarówno dla ekspertów badających zgłoszenia, jak i dla użytkowników.

W zakres tej wspólnej praktyki wchodzi ocena rodzajów zmian, które mogą wystąpić w oznaczeniu, gdy jest używane w postaci różniącej się od formy zarejestrowanej, a mianowicie w przypadku dodawania, pomijania, modyfikowania elementów lub łączenia tych zmian.

Następujące kwestie **nie wchodzą w zakres** niniejszej wspólnej praktyki:

- rodzaje znaków inne niż znaki słowne, czysto graficzne i złożone znaki towarowe, w szczególności znaki przestrzenne, znaki pozycyjne, znaki stanowiące wzór (desenie), znaki w postaci kolorów i inne nietradycyjne znaki towarowe;
- opisy, zastrzeżenia koloru i elementy znaku wyłączone z ochrony (dysklamacje). Chociaż mogą one mieć wpływ na ocenę, nie są brane pod uwagę do celów niniejszej wspólnej praktyki, ponieważ oznaczenia są oceniane na podstawie przedstawień zawartych we wskazanych przykładach;
- wzmocnienie charakteru odróżniającego poprzez używanie (renoma, znak powszechnie znany) i jego wpływ na ocenę;
- definicja rzeczywistego używania i metodyka jego badania stosowana przez urzędy ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich w trakcie badania;
- określenie czynników, które należy uwzględnić przy ocenie rzeczywistego używania (tj. miejsce, czas i zakres używania);
- środki dowodowe, które należy przedstawić w celu udowodnienia rzeczywistego używania oznaczenia (np. katalogi, faktury, cenniki lub badania). Uzasadnienia dodane do wszystkich przykładów opierają się na założeniu, że przedstawienie oznaczenia użytego w tych przykładach jest jedynym środkiem/sposobem użycia przedstawionym w przedłożonym materiale dowodowym⁽¹⁾;
- aspekty proceduralne związane ze sprzeciwem, wygaśnięciem lub unieważnieniem;

⁽¹⁾ Ocena, czy używane oznaczenie stanowi dopuszczalną zmianę jego zarejestrowanej postaci, musi opierać się na dowodach przedstawionych przez strony w danej sprawie.

- opis ograniczeń prawnych uniemożliwiających wdrożenie w poszczególnych urzędach ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich;
- kwestie językowe (wszystkie przykłady są dostępne w języku angielskim i zakłada się, że będą one zrozumiałe dla właściwego kręgu odbiorców).

2. WSPÓLNA PRAKTYKA

Poniższy tekst stanowi podsumowanie kluczowych przekazów i najważniejszych zasad wspólnej praktyki. Pełny tekst i wszystkie przedstawione przykłady można znaleźć w załączniku 1 do niniejszego wspólnego komunikatu.

UWAGA WSTĘPNA DOTYCZĄCA JEDNOCZESNEGO UŻYWANIA KILKU OZNACZEŃ

Oznaczenia są często używane razem z innymi oznaczeniami w obrocie handlowym (np. w celu oznaczenia podmarki lub marki własnej lub wraz z firmą). Jeżeli różne oznaczenia są używane razem, ale pozostają niezależne od siebie i spełniają funkcję odróżniającą jako odrębne oznaczenia, problem, czy odróżniający charakter zarejestrowanego oznaczenia został zmieniony, w ogóle nie powstaje

Jednoczesne używanie kilku oznaczeń (Klasa 33)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

ZASADY WSPÓLNEJ PRAKTYKI:

ETAPY OCENY

Przy ocenie, czy używane oznaczenie stanowi dopuszczalną zmianę jego postaci zarejestrowanej, należy podjąć następujące kroki:

ETAP 1: Ocena zarejestrowanego oznaczenia: Ocenic oznaczenie zarejestrowane, biorąc pod uwagę jego odróżniające i wizualnie dominujące elementy.

ETAP 2: Ocena różnic w używanym oznaczeniu i skutków zmian: Ocenic, czy te elementy, które nadają zarejestrowanemu oznaczeniu charakter odróżniający, są obecne lub zmodyfikowane w używanym oznaczeniu, przy bezpośrednim (tj. „jeden przy drugim”) porównaniu tych dwóch oznaczeń.




W odniesieniu do skutku wywołanego przez dokonane zmiany należy uwzględnić większy lub mniejszy stopień charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.

DODANIE

W przypadku gdy element jest dodawany do używanego oznaczenia, i nie zachodzi jednoczesne używanie kilku oznaczeń, mamy do czynienia z dodaniem.


Dodanie odróżniających elementów

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

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 25)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	
Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 25)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
GERIVAN	 GERIVAN

Dodanie elementów pozbawionych charakteru odróżniającego lub elementów o mało odróżniającym charakterze

Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli zarejestrowane oznaczenie ma przeciętny charakter odróżniający, dodanie elementów pozbawionych charakteru odróżniającego lub elementów o mało odróżniającym charakterze nie zmienia jego charakteru odróżniającego, niezależnie od tego, czy te elementy są wizualnie dominujące, czy też nie.

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 25)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
GERIVAN	
Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 3)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
GERIVAN	BIO GERIVAN

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

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 31)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
FLAVOUR AND AROMA	BAA-n&&NAA FLAVOUR AND AROMA

POMINIĘCIA

Zarejestrowane oznaczenie jest uznawane za pojedynczą całość. W przypadku, gdy element obecny w zarejestrowanym oznaczeniu nie występuje w używanym oznaczeniu, stanowi to pominięcie.

Pominięcie odróżniających elementów

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


Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 25)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
GERIVAN BUBBLEKAT	BUBBLEKAT

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 25)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
GERIVAN <i>Bubblekat</i>	GERIVAN

Pominięcie elementów pozbawionych charakteru odróżniającego lub elementów o mało odróżniającym charakterze

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

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 3)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
BIO GERIVAN	GERIVAN

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 25)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	GERIVAN

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

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 30)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
GERIVAN AROMA	GERIVAN

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



Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 31)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	



MODYFIKACJA CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH (np. kroju czcionki, rozmiaru, koloru, położenia)

Słowne znaki towarowe

Co do zasady, konkretne przedstawienie słownego znaku towarowego, takie jak jego przedstawienie w konkretnym kroju czcionki, stylizacji, rozmiarze, kolorach lub położeniu, nie zmienia charakteru odróżniającego słownego znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany, dopóki słowo pozostaje rozpoznawalne jako takie w używanej postaci.

W przypadku, gdy oznaczenie słowne nie jest już możliwe do zidentyfikowania, wówczas zmienia się charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia. Jest tak również w przypadku, gdy zarejestrowane oznaczenie ma charakter mało odróżniający.

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 25)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 25)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 25)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

Czysto graficzne znaki towarowe

W przypadku czysto graficznych znaków towarowych charakter odróżniający wynika z elementów graficznych w konkretnym przedstawieniu. W związku z tym modyfikacja przedstawienia może zmienić charakter odróżniający, chyba że dotyczy ona cech, które nie mają zasadniczego wpływu na charakter odróżniający oznaczenia. W przypadku czysto graficznych znaków towarowych o mało odróżniającym charakterze, nawet niewielkie modyfikacje

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 9)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

znaku towarowego mogą prowadzić do zmiany jego charakteru odróżniającego.



Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 31)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	


Złożone znaki towarowe

Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej dany element przyczynia się do uzyskania charakteru odróżniającego, tym bardziej prawdopodobne jest, że modyfikacja takiego elementu zmieni charakter odróżniający oznaczenia.



W przypadkach, gdy charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika zasadniczo z:

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

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 25)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 25)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

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

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 25)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
 Best quality!	Best quality! 

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 25)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
 Best quality!	 Best quality!

- połączenia elementów słownych i graficznych – elementy te muszą być zachowane;

w przypadku gdy rozmieszczenie takich elementów przyczynia się do uzyskania charakteru odróżniającego, zmiana takiego rozmieszczenia może zmienić charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 25)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	BUBBLEKAT

POŁĄCZENIE ZMIAN

W praktyce możliwe jest łączenie różnych rodzajów zmian w używanym oznaczeniu.

Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli zmiany dotyczą połączenia dodawania, pomijania lub zmiany cech charakterystycznych, **zastosowanie mają odpowiednie zasady wspólnej praktyki.**

Należy ocenić, czy którakolwiek ze zmian sama w sobie doprowadziłaby do zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia, podczas gdy pozostałe zmiany nie mają decydującego wpływu. Jeśli nie, należy ocenić skutki połączenia wszystkich zmian.

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 33)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia (Klasa 25)	
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane
	

3. WDROŻENIE

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych wspólnych praktyk, niniejsza wspólna praktyka wejdzie w życie w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego wspólnego komunikatu. Dalsze szczegóły dotyczące wdrożenia niniejszej wspólnej praktyki znajdują się w tabeli poniżej.

Urzędy wdrażające mogą opublikować dodatkowe informacje na swoich stronach internetowych.

[LINK DO TABELI](#)

**WSPÓLNA PRAKTYKA
UŻYWANIE ZNAKU
TOWAROWEGO W POSTACI
RÓŻNIĄCEJ SIĘ OD POSTACI,
W JAKIEJ ZNAK TEN ZOSTAŁ
ZAREJESTROWANY**

PAŹDZIERNIK 2020

CP8: UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO W POSTACI RÓŻNIĄCEJ SIĘ OD POSTACI, W JAKIEJ ZNAK TEN ZOSTAŁ ZAREJESTROWANY

1	Wstęp	1
1.1	Cel niniejszego dokumentu	1
1.2	Informacje ogólne	1
1.3	Zakres praktyki	4
2	Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej	5
3	Jednoczesne używanie kilku oznaczeń.....	6
4	Zasady wspólnej praktyki	8
4.1	Kluczowe koncepcje	8
4.1.1	Charakter odróżniający	8
4.1.2	Dominacja wizualna	8
4.1.3	Interakcje	9
4.2	Etapy oceny	9
4.2.1	Etap 1: Ocena zarejestrowanego oznaczenia	9
4.2.2	Etap 2: Ocena różnic w używanym oznaczeniu i wpływ zmian	9
4.3	Dodanie	10
4.3.1	Dodanie odróżniających elementów	10
4.3.2	Dodawanie elementów pozbawionych charakteru odróżniającego lub elementów o mało odróżniającym charakterze	11
4.4	Pominięcia	14
4.4.1	Pominięcie odróżniających elementów	14
4.4.2	Pominięcie elementów pozbawionych charakteru odróżniającego lub elementów o mało odróżniającym charakterze	16
4.5	Modyfikacja cech charakterystycznych (np. krój czcionki, rozmiar, kolorystyka, położenie)	19
4.5.1	Słowne znaki towarowe	19
4.5.2	Czysto graficzne znaki towarowe	21
4.5.3	Złożone znaki towarowe	23
4.6	Połączenie zmian.....	28

1 Wstęp

1.1 Cel niniejszego dokumentu

Niniejszy dokument dotyczący wspólnej praktyki ma na celu określenie ogólnych zasad oceny, kiedy używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, zmienia jego charakter odróżniający, oraz dostarczenie wskazówek w tym zakresie. Służy on jako punkt odniesienia dla EUIPO, Urzędu Własności Intelektualnej Państw Beneluksu i Urzędów ds. Ochrony Własności Intelektualnej w Państwach Członkowskich (zwanym dalej łącznie „urzędami ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich”), stowarzyszeń użytkowników, stron i przedstawicieli w zakresie wspólnej praktyki CP8.

Zostanie on szeroko udostępniony i będzie łatwo dostępny, dostarczając wyczerpujących wyjaśnień na temat zasad, na których opiera się nowa wspólna praktyka. Zasady te zostały opracowane z myślą o ogólnym zastosowaniu i mają na celu objęcie swoim zakresem zdecydowanej większości spraw. Mimo że zmiany charakteru odróżniającego będą zawsze oceniane indywidualnie dla każdego przypadku, zasady te pełnią rolę wskazówek, które mają ułatwić różnym urzędom ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich osiągnięcie podobnych, przewidywalnych wyników przy ocenie używania oznaczeń w postaciach różniących się od tych zarejestrowanych.

Ponadto przykłady zamieszczone w niniejszym dokumencie mają na celu zilustrowanie zasad wspólnej praktyki. Przykłady te powinny być rozpatrywane w powiązaniu z ich uzasadnieniem i w oparciu o założenia, na których się opierają.

1.2 Informacje ogólne

Współpraca europejska

W grudniu 2015 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły pakiet reform w zakresie znaków towarowych UE. Pakiet zawierał dwa instrumenty ustawodawcze, a mianowicie rozporządzenie (UE) nr 2017/1001 (RZTUE) i dyrektywę (UE) nr 2015/2436 (DZTUE), która ma na celu dalsze zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Oprócz nowych przepisów dotyczących kwestii merytorycznych i proceduralnych, w ramach tekstów tych ustanowiono silniejszą legitymację prawną dla współpracy. Zgodnie z art. 151 RZTUE do głównych zadań EUIPO należy promocja konwergencji praktyk i narzędzi w dziedzinie znaków towarowych i wzorów we współpracy z urzędami ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich; w art. 152 RZTUE wskazuje się jednoznacznie, że współpraca ta powinna obejmować opracowanie wspólnych standardów badania spraw oraz ustanowienie wspólnych praktyk.

Jednakże urzędy ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich i stowarzyszenia użytkowników aktywnie współpracowały od czasu utworzenia Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych (EUTMDN) w 2011 r. i uzyskały już konkretne rezultaty w zakresie większej przejrzystości i skuteczności. W ramach procesu konwergencji wspólnie dążyły one do rozwiązania najważniejszych problemów w praktykach związanych ze znakami towarowymi i wzorami, przede wszystkim harmonizując standardy badania w obszarze klasyfikacji znaków towarowych, a następnie w obszarach zgłaszania

wzorów oraz bezwzględnych i względnych podstaw odmowy udzielenia ochrony. Dzięki tym wspólnym staraniom powstały dwie zharmonizowane klasyfikacyjne bazy danych – zharmonizowana baza danych towarów i usług na potrzeby zgłaszania znaków towarowych oraz zharmonizowana baza danych oznaczeń produktów na potrzeby zgłaszania wzorów – oraz pięć wspólnych praktyk:

- wspólna praktyka w zakresie ogólnych określeń nagłówek klasyfikacji nicejskiej;
- wspólna praktyka w zakresie odróżniającego charakteru znaków graficznych zawierających słowa o charakterze opisowym/ pozbawione charakteru odróżniającego;
- wspólna praktyka dotycząca zakresu ochrony znaków towarowych czarno-białych;
- wspólna praktyka w zakresie wpływu pozbawionych charakteru odróżniającego/słabo odróżniających elementów znaków w badaniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd;
- wspólna praktyka dotycząca graficznych sposobów przedstawiania wzorów.

Dzięki szczegółowym przepisom ujednocającym w prawie unijnym współpracę i konwergencję praktyk, w pakiecie reform w zakresie znaków towarowych zebrano osiągnięcia tych inicjatyw harmonizacyjnych i określono jasny mandat do osiągnięcia dalszych postępów.

Na podstawie tych ram prawnych w czerwcu 2016 r. zarząd EUIPO zgodził się na rozpoczęcie realizacji europejskich projektów współpracy. Projekty, w których odzwierciedlono różne działania określone w RZTUE, opierały się na osiągniętych już sukcesach, a jednocześnie były ukierunkowane na usprawnienie procesów i rozszerzenie zasięgu współpracy.

Jeśli chodzi o konwergencję praktyk, jeden projekt był specjalnie poświęcony identyfikacji i analizie potencjalnych nowych inicjatyw harmonizacyjnych. Projekt ten objął analizę praktyk w zakresie znaków towarowych i wzorów stosowanych przez urzędy ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich w celu rozpoznania obszarów z rozbieżnościami oraz – poprzez ocenę prawdopodobnego wpływu, wykonalności możliwego zakresu, istniejących ograniczeń prawnych, poziomu zainteresowania wśród użytkowników oraz użyteczności dla urzędów ds. ochrony własności intelektualnej – określenia obszarów, w których wspólna praktyka będzie najbardziej korzystna dla sieci zainteresowanych stron. Analiza była prowadzona cyklicznie, a każdy jej cykl kończył się zaleceniem dotyczącym uruchomienia nowego projektu konwergencji.

Wspólna praktyka opisana w niniejszym dokumencie odnosi się do pierwszego projektu konwergencji uruchomionego przez zarząd; jest to ósmy projekt konwergencji w ogóle. „CP8: *Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany*” było jednym z dwóch projektów zalecanych do uruchomienia w wyniku otwarcia cyklu analiz konwergencji, który skupiał się na reformie prawa i wpływie nowych przepisów wprowadzonych przez DZTUE.

CP8: Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany

Analiza konwergencji dotycząca tej kwestii ujawniła znaczne rozbieżności między praktykami urzędów ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich w odniesieniu do

oceny rzeczywistego używania znaku towarowego, gdy jest on używany w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany.

Poprzednia dyrektywa 2008/95/WE mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych nie przewidywała obowiązku zapewnienia przez urzędy ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich postępowania w sprawie sprzeciwu lub unieważnienia, ani też nie przewidywała w takich postępowaniach w sposób wyraźny zarzutu nieużywania znaku towarowego jako formy obrony. Przed wejściem w życie DZTUE jedynie 15 urzędów ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich dokonywało oceny rzeczywistego używania znaku, z czego większość w ramach postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia prawa do znaku.

Ponadto urzędy ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich, które dokonywały takiej oceny, wydawały rozbieżne decyzje dotyczące stopnia, w jakim właściciel znaku towarowego mógł dokonać zmian, nie zmieniając jego charakteru odróżniającego.

Takie rozbieżne praktyki doprowadziły do niepewności wśród użytkowników, którzy dążą do ochrony swoich praw w różnych jurysdykcjach, i doprowadziły do wzrostu kosztów, ponieważ próbowali oni dostosować swoje strategie do różnych, a często sprzecznych ze sobą, praktyk badania. Ponadto brak ujednoczonej praktyki w tym zakresie sprawił, że unijny system własności intelektualnej nie odpowiadał współczesnym realiom rynkowym, w których właściciele znaków towarowych stale dostosowują swoje znaki towarowe do zmieniających się tendencji rynkowych.

Przyjęcie nowej DZTUE miało istotny wpływ na praktyki stosowane w tej dziedzinie. W art. 43 DZTUE wprowadzono obowiązek zapewnienia przez wszystkie państwa członkowskie możliwości wniesienia w trybie administracyjnym sprzeciwu przed swoimi urzędami do dnia 14 stycznia 2019 r., a w art. 44 DZTUE wprowadzono obowiązek zapewnienia możliwości podniesienia zarzutu nieużywania znaku towarowego jako środka obrony w postępowaniu w sprawie sprzeciwu. W art. 45 DZTUE nałożono na wszystkie państwa członkowskie obowiązek zapewnienia do dnia 14 stycznia 2023 r. procedury stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia znaku towarowego na podstawie braku rzeczywistego używania w trybie administracyjnym przed swoimi urzędami, a w art. 46 DZTUE nałożono obowiązek zapewnienia możliwości podniesienia zarzutu nieużywania znaku towarowego jako środka obrony w postępowaniu w sprawie unieważnienia. Chociaż te nowe przepisy przyczyniły się w znacznym stopniu do zwiększenia pewności prawnej dzięki wprowadzeniu bardziej jednolitych procedur, ich zbliżające się wejście w życie oznaczało, że w czasie analizy konwergencji niemal połowa urzędów ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich miała do czynienia z koniecznością włączenia nowych postępowań lub ocen do swoich praktyk badawczych.

Ponadto stwierdzone uprzednio rozbieżności w praktykach poszczególnych urzędów ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich, które oceniają rzeczywiste używanie, mogą się utrzymywać. Zarówno art. 16 ust. 5 lit. a) DZTUE, jak i art. 18 ust. 1 lit. a) RZTUE stanowią, że: „używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany uważa się również za używanie”. Brzmienie tych artykułów, takie samo jak w poprzedniej dyrektywie, pozostawia możliwość interpretacji pojęcia „postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku”. Jako że może to być – i

było – interpretowane w różny sposób w zależności od rodzaju znaku (słowny, graficzny, złożony) lub rodzaju zmian (dodanie, pominięcie; zmiana koloru, położenia itp.), ocena pozostawała podatna na znaczny stopień subiektywizmu decyzji.

W związku z powyższym w analizie konwergencji stwierdzono, że transpozycja wyżej wymienionych przepisów do prawa krajowego, a następnie zwiększenie stosowania przepisów dotyczących rzeczywistego używania, uczyniły ten temat priorytetem dla konwergencji. Stwierdzono w niej potrzebę zharmonizowania praktyk tych urzędów ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich, które już oceniały dowody używania, i stworzenia dostosowanej praktyki dla tych urzędów ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich, które mają rozpocząć ocenę rzeczywistego używania.

W związku z tym w październiku 2017 r. rozpoczęto realizację projektu CP8, którego celem było ustalenie zestawu wspólnych kryteriów i zasad oceny, kiedy zmiany w używanym oznaczeniu prowadzą do zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia oraz kiedy taka sytuacja nie występuje.

1.3 Zakres praktyki

Ta wspólna praktyka zawiera zbiór zasad i przykładów dotyczących używania znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany poprzez uwzględnienie wpływu dodania, pominięcia i modyfikacji cech charakterystycznych na charakter odróżniający zarejestrowanych słownych znaków towarowych, znaków czysto graficznych i znaków złożonych (stanowiących połączenie elementów słownych i graficznych).

Następujące kwestie nie wchodzą w zakres niniejszej wspólnej praktyki:

- rodzaje znaków inne niż znaki słowne, czysto graficzne i złożone znaki towarowe, w szczególności znaki przestrzenne, znaki pozycyjne, znaki stanowiące wzór (desenie), znaki w postaci kolorów i inne nietradycyjne znaki towarowe;
- opisy, zastrzeżenia koloru i elementy znaku wyłączone z ochrony (dysklamacje). Chociaż mogą one mieć wpływ na ocenę, nie są brane pod uwagę do celów niniejszej wspólnej praktyki, ponieważ oznaczenia są oceniane na podstawie przedstawień zawartych we wskazanych przykładach;
- wzmocnienie charakteru odróżniającego poprzez używanie (renoma, znak powszechnie znany) i jego wpływ na ocenę;
- definicja rzeczywistego używania i metodyka jego badania stosowana przez urzędy ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich;
- określenie czynników, które należy uwzględnić przy ocenie rzeczywistego używania (tj. miejsce, czas i zakres używania);
- środki dowodowe, które należy przedstawić w celu udowodnienia rzeczywistego używania oznaczenia (np. katalogi, faktury, cenniki lub badania). Uzasadnienia do wszystkich przykładów opierają się na założeniu, że przedstawienie oznaczenia

użytego w tych przykładach jest jedynym środkiem/sposobem użycia przedstawionym w przedłożonym materiale dowodowym ⁽¹⁾;

- aspekty proceduralne związane ze sprzeciwem, wygaśnięciem lub unieważnieniem;
- opis ograniczeń prawnych uniemożliwiających wdrożenie w poszczególnych urzędach ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich;
- kwestie językowe (wszystkie przykłady są dostępne w języku angielskim i zakłada się, że będą one zrozumiałe dla właściwego kręgu odbiorców).

2 Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zgodnie z art. 16 ust. 5 lit. a) DZTUE używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany, uważa się również za rzeczywiste używanie, bez względu na to, czy znak towarowy w postaci, w jakiej jest używany, jest również zarejestrowany na rzecz danego właściciela.

Jak potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwany dalej „Trybunałem”), przepis ten ma na celu uniknięcie nałożenia wymogu ścisłej zgodności między postacią, w której znak jest używany w obrocie, a postacią, w której znak towarowy został zarejestrowany, umożliwiając w ten sposób właścicielowi znaku towarowego, w ramach handlowego używania tego oznaczenia, dokonanie zmian w oznaczeniu, które, bez zmiany jego charakteru odróżniającego, umożliwią jego lepsze dostosowanie do marketingu i promocji danych towarów lub usług (wyrok z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; wyrok z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 29). W związku z tym nie jest konieczne, aby oznaczenie używane było ściśle zgodnie z oznaczeniem zarejestrowanym i dopuszczalna jest pewna elastyczność, o ile zmiany oznaczenia zarejestrowanego nie zmieniają jego charakteru odróżniającego. Należy to oceniać indywidualnie dla każdego przypadku.

Trybunał stwierdził również, że obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego może zostać spełniony poprzez przedstawienie dowodu używania oznaczenia stanowiącego postać, w jakiej jest on używany w obrocie, w przypadku gdy oznaczenie używane w obrocie różni się od postaci, w jakiej został zarejestrowany, jedynie nieznacznie, w związku z czym oba oznaczenia można uznać za zasadniczo równoważne (wyrok z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 31; wyrok z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 26; wyrok z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 30).

Trybunał wskazał ponadto, że stwierdzenie, iż charakter odróżniający zarejestrowanego znaku towarowego został zmieniony, wymaga oceny charakteru odróżniającego i dominującego dodanych elementów, dokonanej na podstawie samoistnych cech każdego z tych elementów, jak również na podstawie względnej pozycji poszczególnych elementów w konfiguracji jaka występuje w tym znaku (zob. podobnie wyrok z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie T-215/13, LAMBDA (λ), UE:T:2015:518, § 28; wyrok z dnia 24 listopada 2005 r. w

⁽¹⁾ Ocena, czy używane oznaczenie stanowi dopuszczalną zmianę jego zarejestrowanej postaci, musi opierać się na dowodach przedstawionych przez strony w danej sprawie.

sprawie T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36, 40; wyrok z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 31).

Trybunał orzekł, że należy uwzględnić samoistne cechy, a w szczególności większy lub mniejszy stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego (zarejestrowanego) znaku towarowego, który jest używany wyłącznie jako część złożonego znaku towarowego lub łącznie z innym znakiem towarowym. Im słabszy charakter odróżniający, tym łatwiej będzie go zmienić poprzez dodanie elementu, który sam w sobie ma charakter odróżniający, i tym bardziej znak towarowy straci zdolność do postrzegania go jako oznaczenia pochodzenia towarów i usług w ramach używanego oznaczenia. Przeciwnie stwierdzenie jest również prawdziwe (wyrok z dnia 13 września 2016 r. w sprawie T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29).

Ponadto Trybunał potwierdził, że warunek rzeczywistego używania zarejestrowanego znaku towarowego może być spełniony w przypadku, gdy zarejestrowany znak towarowy jest używany w połączeniu z innym znakiem towarowym lub jako jego część, o ile różnice wynikające z postaci, w jakiej jest używany, nie zmieniają charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku towarowego (zob. podobnie wyrok z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31; wyrok z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36).

Wreszcie Trybunał odniósł się do sytuacji, w których kilka oznaczeń jest używanych jednocześnie w sposób autonomiczny i w związku z tym zarejestrowane oznaczenie jest postrzegane jako niezależne w ramach tego połączenia. W tym przypadku nie chodzi o to, że zarejestrowane oznaczenie jest używane w postaci innej niż ta, w której zostało zarejestrowane, ale o to, że kilka oznaczeń jest używanych jednocześnie (zob. podobnie wyrok z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; wyrok z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).

3 Jednoczesne używanie kilku oznaczeń

W świetle wyżej wymienionego orzecznictwa w sprawie oznaczeń, które są używane równocześnie, i przed przystąpieniem do badania zasad wspólnej praktyki, należy wziąć pod uwagę następujące elementy.




Oznaczenia są często używane razem z innymi oznaczeniami w obrocie handlowym (np. w celu oznaczenia podmarki lub marki własnej lub wraz z firmą). Używanie to nie wchodzi w zakres „zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia”. Jeżeli różne oznaczenia są używane razem, ale pozostają niezależne od siebie i spełniają funkcję odróżniającą jako odrębne oznaczenia, nie powstaje nawet kwestia, czy odróżniający charakter zarejestrowanego oznaczenia został zmieniony.

To, czy oznaczenia będą postrzegane niezależnie lub jako stanowiące część jednego i tego samego oznaczenia, powinno być określone na podstawie całościowej oceny, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak:

- cechy tych oznaczeń (elementy dominujące i wyróżniające; ich odpowiednie położenie; używanie w innym rozmiarze, rodzaju lub kolorze czcionki; obecność lub brak powiązań składniowych lub gramatycznych itp.);

- sposób przedstawienia oznaczeń w dowodach używania i kontekst używania (dany sektor handlu, charakter oznaczeń, tj. nazw przedsiębiorstw, marek własnych, identyfikatorów linii dla produktów, podmarek itd.);
- konkretne dowody pozwalające na stwierdzenie, że oznaczenia są postrzegane przez konsumentów w sposób niezależny.

Przykłady:

Jednoczesne używanie kilku oznaczeń			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
		Klasa 33: Wino	Oznaczenie zarejestrowane jest używane wraz z innym oznaczeniem odróżniającym, wskazującym nazwę wytwórni win – Bubblekat Winery. W sektorze wina, powszechnie używa się nazwy produktu i nazwy producenta win na etykiecie. Oznaczenie zarejestrowane będzie postrzegane niezależnie w używanym oznaczeniu.
GERIVAN	GERIVAN by BUBBLEKAT Ltd.	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Oznaczenie zarejestrowane, GERIVAN, jest używane razem z firmą – BUBBLEKAT Ltd. Oznaczenie zarejestrowane będzie postrzegane niezależnie w używanym oznaczeniu.
MAPALVAM		Klasa 5: Produkty farmaceutyczne	Oznaczenie zarejestrowane, MAPALVAM, jest używane razem z innym oznaczeniem odróżniającym, tj. marką własną. W sektorze farmaceutycznym często zdarza się, że nazwa produktu pojawia się razem z marką własną. Oznaczenie zarejestrowane będzie postrzegane niezależnie w używanym oznaczeniu.

4 Zasady wspólnej praktyki

W niniejszym rozdziale przedstawiono rodzaje zmian, które mogą wystąpić w oznaczeniu, gdy jest używane w postaci różniącej się od formy zarejestrowanej, a mianowicie przypadki dodawania, pomijania, modyfikowania elementów oznaczenia lub połączenia takich zmian .

W celu dokonania oceny tych zmian oraz tego, czy stanowią one zmianę charakteru odróżniającego oznaczenia w zarejestrowanej postaci, należy zastosować pewne zasady. Zasady te przedstawiono poniżej wraz z kluczowymi pojęciami i etapami oceny.

4.1 Kluczowe pojęcia

W celu zapewnienia zharmonizowanego i spójnego stosowania zasad wspólnej praktyki niezbędne jest wspólne rozumienie niektórych kluczowych pojęć, które są istotne dla oceny, czy zmiany dokonane w zarejestrowanym oznaczeniu zmieniają jego charakter odróżniający.

4.1.1 Charakter odróżniający

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem charakter odróżniający znaku towarowego oznacza, że oznaczenie służy do identyfikacji towarów lub usług, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, a tym samym do odróżnienia tych towarów lub usług od towarów lub usług innych przedsiębiorstw ⁽²⁾.

Charakter odróżniający należy oceniać w odniesieniu do właściwych towarów lub usług oraz postrzegania oznaczenia przez konsumenta.

Należy dokonać rozróżnienia pomiędzy (i) analizą charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia jako całości a (ii) analizą charakteru odróżniającego poszczególnych elementów oznaczenia.

4.1.2 Dominacja wizualna

Dla celów niniejszego dokumentu, dominacja wizualna odnosi się do wizualnego oddziaływania elementów oznaczenia, tj. stwierdzenia, czy jeden z elementów jest wizualnie wyróżniający się w porównaniu z innymi w oznaczeniu. Określone jest to przede wszystkim poprzez jego położenie, rozmiar lub użycie kolorów (w zakresie, w jakim wpływają one na jego oddziaływanie wizualne). W tym kontekście ocena dominacji wizualnej nie ma zastosowania do słownych znaków towarowych.

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że pewne elementy zostaną pominięte przez konsumenta ze względu na ich wielkość lub położenie, nie odgrywają one żadnej roli w ocenie.

⁽²⁾ Zobacz podobnie: wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., sprawy połączone C-468/01 P do C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32.

4.1.3 Interakcje

Interakcje między elementami oznaczenia mogą odgrywać rolę przy ocenie, czy zarejestrowane oznaczenie zachowuje swój charakter odróżniający w postaci w jakiej jest używane ⁽³⁾.

Elementy wchodzące w skład danego oznaczenia oddziałują na siebie, gdy są położone, połączone lub powiązane ze sobą tak, aby sprawiać wrażenie pojedynczej całości. Takie wrażenie może również wynikać z interakcji koncepcyjnej, gdy powstaje całość koncepcyjna (nowa koncepcja).

4.2 Etapy oceny

Przy ocenie, czy używane oznaczenie stanowi dopuszczalną zmianę jego postaci zarejestrowanej, należy podjąć następujące kroki:

Etap 1: Ocenić oznaczenie zarejestrowane, biorąc pod uwagę jego odróżniające i wizualnie dominujące elementy.

Etap 2: Ocenić różnice w oznaczeniu używanym i efekt dokonanych zmian.

4.2.1 Etap 1: Ocena zarejestrowanego oznaczenia

Pierwszym krokiem jest ustalenie, które elementy przyczyniają się do uzyskania charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.

W przypadku oznaczenia składającego się z pojedynczego elementu, samo oznaczenie posiada charakter odróżniający. W przypadku oznaczenia składającego się z kilku elementów ocena ta wymaga analizy charakteru odróżniającego i dominującego elementów oznaczenia w oparciu o samoistne cechy każdego z nich i względną pozycję poszczególnych elementów w konfiguracji, jaka występuje w tym oznaczeniu, a także ich interakcji ⁽⁴⁾.

4.2.2 Etap 2: Ocena różnic w używanym oznaczeniu i skutków zmian

Po zidentyfikowaniu tych elementów, które przyczyniają się do charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia i jego charakteru odróżniającego, należy ustalić, czy są one obecne lub zmodyfikowane w używanym oznaczeniu, poprzez bezpośrednie (tj. "jeden przy drugim") porównanie obu oznaczeń.

W tym momencie należy dokonać oceny dodanych, pominiętych lub zmodyfikowanych elementów, w oparciu o cechy samoistne i względną pozycję poszczególnych elementów w

⁽³⁾ Zobacz podobnie, wyrok z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 29.

⁽⁴⁾ Zobacz podobnie, wyrok z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36.

konfiguracji, jaka występuje w tym oznaczeniu ⁽⁵⁾ i ich interakcji. Należy również wziąć pod uwagę ogólne wrażenie wywierane przez te oznaczenia.

W odniesieniu do skutku wywołanego przez dokonane zmiany należy uwzględnić większy lub mniejszy stopień charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia. Ogólnie rzecz biorąc, zmiany mogą mieć mniejszy wpływ na oznaczenia o przeciętnym stopniu charakteru odróżniającego. Natomiast oznaczenia o mało odróżniającym charakterze (zazwyczaj oznaczenia, które składają się głównie lub wyłącznie z elementów o mało odróżniającym charakterze) są na ogół bardziej podatne na zmianę swojego charakteru odróżniającego ⁽⁶⁾.

4.3 Dodanie

Do celów niniejszego dokumentu, w przypadku gdy element jest dodawany do używanego oznaczenia, i nie zachodzi jednoczesne używanie kilku oznaczeń, mamy do czynienia z dodaniem. Należy ocenić wpływ dodania elementu w odniesieniu do charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.

4.3.1 Dodanie odróżniających elementów

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

Przykłady:

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Oznaczenie zarejestrowane jest używane z odróżniającym elementem graficznym (niebieska ryba) w taki sposób, że używane oznaczenie tworzy nową całość i nową koncepcję (duża ryba zjadająca małą). Zmiana ta wpływa na charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.

⁽⁵⁾ Zobacz podobnie, wyrok z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; wyrok z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419 § 36.

⁽⁶⁾ Zobacz podobnie, wyrok z dnia 13 września 2016 r. w sprawie T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29.

ICE	BREAKING THE ICE	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Zarejestrowane oznaczenie używane jest w połączeniu z innymi odróżniającymi elementami słownymi. Elementy te oddziałują na siebie w taki sposób, że powstaje nowa koncepcja. W związku z tym zmienia się charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.
-----	------------------	---	--

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
GERIVAN		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Zakładając, że nie jest to przypadek używania kilku oznaczeń jednocześnie (zob. rozdział 3), dodany element graficzny nie wchodzi w interakcję z oznaczeniem zarejestrowanym i jest postrzegany niezależnie w ramach oznaczenia w postaci, w jakiej jest używane. W związku z tym charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia nie ulega zmianie.

4.3.2 Dodanie elementów pozbawionych charakteru odróżniającego lub elementów o mało odróżniającym charakterze





Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli zarejestrowane oznaczenie ma przeciętny charakter odróżniający, dodanie elementów pozbawionych charakteru odróżniającego lub elementów o mało odróżniającym charakterze nie zmienia jego charakteru odróżniającego ⁽⁷⁾, niezależnie od tego, czy te elementy są wizualnie dominujące, czy też nie.

⁽⁷⁾ Zobacz podobnie, wyrok z dnia 13 września 2016 r. w sprawie T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 31.

Przykłady:

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
GERIVAN	SUPER GERIVAN	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	GERIVAN jest używany z elementem słownym pozbawionym charakteru odróżniającego -SUPER, który jedynie określa cechę elementu GERIVAN. Dodany element pozbawiony charakteru odróżniającego nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.
	SUPERGERIVAN		
GERIVAN	GERIVAN VISION	Klasa 5: Krople do oczu	GERIVAN jest używany ze słowem o charakterze opisowym -VISION. Dodany element pozbawiony charakteru odróżniającego nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.
GERIVAN		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	GERIVAN jest używany z tłem o geometrycznym kształcie, pozbawionym charakteru odróżniającego. Dodany element pozbawiony charakteru odróżniającego nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.
GERIVAN	WWW.GERIVAN.COM	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	GERIVAN jest używany ze wskazaniem domeny pozbawionym charakteru odróżniającego. Dodane elementy pozbawione charakteru odróżniającego nie zmieniają charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia ⁽⁸⁾ .
BUBBLEKAT	BUBBLEKAT PARIS	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	BUBBLEKAT jest używany z terminem geograficznym pozbawionym charakteru odróżniającego – PARIS. Dodany element pozbawiony charakteru odróżniającego nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.

⁽⁸⁾ O ile dowody wykorzystania wskazują na użycie nazwy domeny jako wskaźnika pochodzenia handlowego towarów i usług.

<p>GERIVAN</p>		<p>Klasa 25: Obuwie</p>	<p>GERIVAN jest używany z pozbawionym charakteru odróżniającego elementem graficznym przedstawiającym obuwie, który pomimo wizualnej dominacji nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.</p>
<p>GERIVAN</p>		<p>Klasa 33: Wino</p>	<p>GERIVAN jest używany na etykiecie wina o mało odróżniającym charakterze, co jest raczej normą. Takie dodanie nie ma wpływu na charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.</p>
<p>GERIVAN</p>	<p>BIO GERIVAN</p>	<p>Klasa 3: Preparaty do prania</p>	<p>GERIVAN jest używany z elementem słownym pozbawionym charakteru odróżniającego - BIO, który pomimo wizualnej dominacji nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.</p>
	<p><i>Everyday Clothing Concept</i></p> 	<p>Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy</p>	<p>Dodanie elementów o mało odróżniającym charakterze - EVERYDAY CLOTHING CONCEPT, choć wizualnie dominujące, nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.</p>

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

Przykład:

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
FLAVOUR AND AROMA	BAA-naa-NAA FLAVOUR AND AROMA	Klasa 31: Owoce	Zarejestrowane oznaczenie ma mało odróżniający charakter. Dodany element BAA-naa-NAA, który również ma mało odróżniający charakter, jest umieszczony na początku i wchodzi w interakcję z zarejestrowanym oznaczeniem poprzez stworzenie nowej koncepcji. Zmiany te wpływają na charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.

4.4 Pominięcia




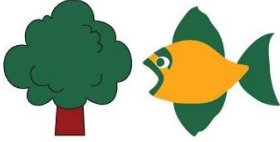
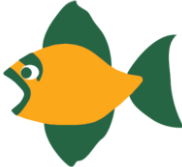
Za punkt wyjścia przyjmuje się, że zarejestrowane oznaczenie jest uznawane za pojedynczą całość. W przypadku, gdy element obecny w zarejestrowanym oznaczeniu nie występuje w używanym oznaczeniu, stanowi to pominięcie. Należy ocenić wpływ pominięcia w odniesieniu do charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.

4.4.1 Pominięcie odróżniających elementów

Wszystkie elementy odróżniające zarejestrowanego oznaczenia przyczyniają się do jego charakteru odróżniającego. W związku z tym pominięcie jednego z tych elementów w używanym oznaczeniu może zmienić charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.

Przykłady:

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
GERIVAN BUBBLEKAT	BUBBLEKAT	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Zarejestrowane oznaczenie składa się z dwóch odróżniających elementów słownych - GERIVAN i BUBBLEEKAT. Oba te elementy w równym stopniu przyczyniają się do charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia. W związku z tym pominięcie jednego z tych elementów powoduje zmianę charakteru odróżniającego.

 Bubblekat	Bubblekat	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Zarejestrowane oznaczenie składa się z dwóch elementów odróżniających - Bubblekat i wizerunku stylizowanej ryby. Oba te elementy w równym stopniu przyczyniają się do charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia. Pominięcie jednego z tych elementów powoduje zmianę charakteru odróżniającego.
 Bubblekat		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Zarejestrowane oznaczenie składa się z dwóch elementów odróżniających: wizerunku stylizowanej ryby i elementu słownego – Bubblekat. Oba te elementy w równym stopniu przyczyniają się do charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia. Pominięcie jednego z tych elementów powoduje zmianę charakteru odróżniającego.
		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Zarejestrowane oznaczenie składa się z dwóch elementów odróżniających – wizerunku stylizowanego drzewa i ryby. Oba te elementy w równym stopniu przyczyniają się do charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia. Pominięcie jednego z tych elementów powoduje zmianę charakteru odróżniającego.

W przypadku gdy konsument nie weźmie pod uwagę elementów zarejestrowanego oznaczenia ze względu na ich niewielkie rozmiary lub położenie, ich pominięcie w używanym oznaczeniu nie zmienia odróżniającego charakteru zarejestrowanego oznaczenia.

Przykłady:

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
<p style="font-size: 2em; margin: 0;">GERIVAN</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;"><i>Bubblekat</i></p>	<p style="font-size: 2em; margin: 0;">GERIVAN</p>	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia nie ulega zmianie, ponieważ pominięty element ze względu na swój niewielki rozmiar i położenie w znaku nie będzie brany pod uwagę przez konsumenta.


	Klasa 33: Wino	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia nie ulega zmianie, ponieważ pominięty element ze względu na swój niewielki rozmiar i położenie w znaku będzie pomijany w odbiorze konsumenta.
--	-------------------	--

4.4.2 Pominięcie elementów pozbawionych charakteru odróżniającego lub elementów o mało odróżniającym charakterze

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

Przykłady:



Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
	GERIVAN	Klasa 3: Preparaty do prania	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika z odróżniającego elementu słownego - GERIVAN. Pominięcie elementu słownego pozbawionego charakteru odróżniającego - BIO, pomimo iż element ten jest wizualnie dominujący nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.
SUPER GERIVAN	GERIVAN	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika z odróżniającego elementu słownego - GERIVAN. Element SUPER jest pozbawiony charakteru odróżniającego, dlatego jego pominięcie nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.
	GERIVAN	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika z odróżniającego elementu słownego - GERIVAN. Pominięcie tła o geometrycznym kształcie pozbawionego charakteru

			odróżniającego nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.
The Fence	Fence	Klasa 9: Telefony komórkowe	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika głównie z odróżniającego wyrazu „Fence”. Pominięcie przedimka („the”) nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.
 GERIVAN	GERIVAN	Klasa: 30 Kawa	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika z odróżniającego elementu słownego - GERIVAN. Pominięcie elementu graficznego pozbawionego charakteru odróżniającego, przedstawiającego ziarno kawy, pomimo iż element ten jest wizualnie dominujący, nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.

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



Przykłady:

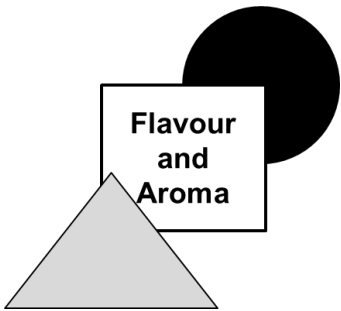

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
	Bubblekat	Klasa 9: Karta kredytowa	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika z odróżniającego elementu, BUBBLEEKAT, i innych elementów występujących w oznaczeniu. Te inne elementy, mimo że mają charakter mało odróżniający, oddziałują na siebie i są wizualnie dominujące ze względu na wielkość i widoczne położenie. Pominięcie tych elementów dominujących zmienia charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.

		Klasa 30: Kawa	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika z kombinacji słowa odróżniającego GERIVAN i elementu AROMA, przedstawionego w stylizowanym kroju pisma, dzięki czemu element słowny ma charakter odróżniający. Ponadto drugi z opisanych elementów, mimo że ma charakter mało odróżniający, występuje w rozmiarze, który wizualnie dominuje w zarejestrowanym oznaczeniu. Pominięcie takiego elementu dominującego zmienia charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.
---	---	-------------------	--

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

Przykłady:

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
		Klasa 31: Karma dla kotów	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika z połączenia elementu pozbawionego charakteru odróżniającego i elementu o mało odróżniającym charakterze, a mianowicie Bio i stylizacji litery O przypominającej kota. Połączenie obu elementów sprawia, że oznaczenie jako całość może zostać zarejestrowane. W związku z tym pominięcie jednego z elementów zmienia charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.

		<p>Klasa 30: Kawa</p>	<p>Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia pochodzi z połączenia prostych geometrycznych kształtów i słów opisowych. Połączenie takich elementów sprawia, że oznaczenie jako całość może zostać zarejestrowane. Dlatego też pominięcie niektórych z tych elementów zmieni charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.</p>
---	---	---------------------------	--

4.5 Modyfikacja cech charakterystycznych (np. kroju czcionki, rozmiaru, kolorystyki, położenia)

4.5.1 Słowne znaki towarowe

Co do zasady, konkretne przedstawienie słownego znaku towarowego, takie jak jego przedstawienie w konkretnym kroju czcionki, stylizacji, rozmiarze, kolorach lub położeniu, nie zmienia charakteru odróżniającego słownego znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany, dopóki słowo pozostaje rozpoznawalne jako takie w używanej postaci.

Przykłady:

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
GERIVAN	GERIVAN	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Zarejestrowane oznaczenie jest używane w kolorze i jako takie pozostaje rozpoznawalne w używanej postaci. W związku z tym takie używanie nie zmienia odróżniającego charakteru zarejestrowanego oznaczenia.
GERIVAN	GERIVAN		
GERIVAN	GERIVAN	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Zarejestrowane oznaczenie jest używane przy użyciu określonego kroju czcionki, który nie wyróżnia się, i słowo pozostaje rozpoznawalne w używanej postaci. Użycie takiego kroju czcionki nie zmienia zatem charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.
GERIVAN BUBBLEKAT	GERIVAN BUBBLEKAT	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Odróżniające elementy słowne są rozpoznawalne jako takie w używanym oznaczeniu pomimo zmiany ich położenia. Taka zmiana nie ma wpływu na charakter odróżniający

			zarejestrowanego oznaczenia.
GERIVAN BUBBLEKAT	BUBBLEKAT GERIVAN	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Odróżniające elementy słowne, mimo że użyte w odwrotnej kolejności, nie tworzą nowej koncepcji i pozostają rozpoznawalne w użytej postaci. Taka zmiana nie ma wpływu na charakter odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.
GERIVAN	GERIVAN	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Zmiana wielkości liter G i N nie prowadzi do powstania nowej koncepcji, a zarejestrowane oznaczenie pozostaje rozpoznawalne jako takie w używanej postaci. W związku z tym takie używanie nie zmienia odróżniającego charakteru zarejestrowanego oznaczenia.
BIO GERIVAN	BIO GERIVAN	Klasa 3: Preparaty do prania	Zarejestrowane oznaczenie, BIO GERIVAN, składa się z dwóch elementów słownych: Bio i Gerivan. Pomimo zmiany pozycji, rozmiaru i koloru elementu BIO, zarejestrowane oznaczenie pozostaje rozpoznawalne jako takie w używanej postaci. W związku z tym takie używanie nie zmienia odróżniającego charakteru zarejestrowanego oznaczenia.
GERIVAN	GERIVAN	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Zarejestrowane oznaczenie jako takie pozostaje rozpoznawalne w używanej postaci. Zmiana kroju czcionki (użycie w lekko wystylizowanej formie) i koloru nie zmienia jego charakteru odróżniającego.
GERIVAN BUBBLEKAT	GERIVAN BUBBLEKAT	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Odróżniające elementy słowne są rozpoznawalne jako takie w stosowanej postaci. Zmiana koloru, rozmiaru i położenia poszczególnych elementów nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.
GERI	GERi	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Zarejestrowane oznaczenie jako takie pozostaje rozpoznawalne w używanej postaci. Stylizacja nie wyróżnia się i nie zmienia jego charakteru odróżniającego.

W przypadku gdy słowny znak towarowy nie jest już rozpoznawalny jako taki, na przykład z powodu użycia słowa w wyjątkowej stylizacji lub z powodu modyfikacji cech charakterystycznych, które zmieniają znaczenie elementu słownego (np. gdy odwrotna kolejność elementów słownych prowadzi do innego znaczenia lub gdy część elementu słownego wyróżniona graficznie ma własne znaczenie), charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia zostanie zmieniony.

Jest tak również w przypadku, gdy zarejestrowane oznaczenie ma charakter mało odróżniający.





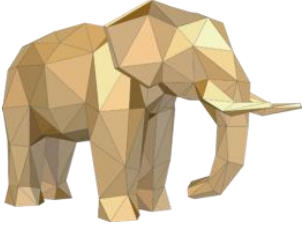



Przykłady:

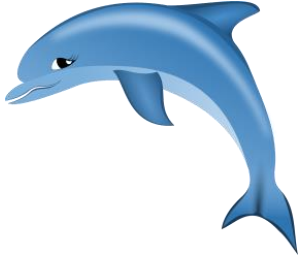



Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
GERIVAN		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Zarejestrowane oznaczenie nie jest już rozpoznawalne jako takie w używanej postaci, ponieważ jest nieczytelne. W związku z tym zmienia się charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.
LOVE YOUNG	YOUNG LOVE	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Pomimo że oba elementy słowne zarejestrowanego oznaczenia są obecne w używanym oznaczeniu, ich użycie w odwrotnej kolejności zmienia znaczenie zarejestrowanego oznaczenia. W związku z tym zmienia się charakter odróżniający.
BUBBLEKAS	BUBBLEMAS	Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Zmiana litery „K” na „M” nie pozwala na rozpoznanie zarejestrowanego oznaczenia w postaci, w jakiej jest ono używane. W związku z tym zmienia się charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.

4.5.2 Czysto graficzne znaki towarowe

W przypadku czysto graficznych znaków towarowych charakter odróżniający wynika z elementów graficznych w konkretnym przedstawieniu. W związku z tym modyfikacja przedstawienia może zmienić charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia, chyba że dotyczy ona cech (np. koloru, kształtu), które nie mają zasadniczego wpływu na charakter odróżniający oznaczenia.

Przykłady:

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
		Klasa 9: Oprogramowa nie	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika ze sposobu przedstawienia góry w kolorze brązowym. Jako że kolor brązowy nie przyczynia się zasadniczo do charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia, jego zmiana na szary nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.
		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika zarówno z przedstawienia delfina, jak i z połączenia kolorów magenty i bieli. Odwrócenie kolorów w przykładzie, które utrzymuje ten sam kontrast, nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.
		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika ze sposobu przedstawienia słonia w kolorze jasnobrażowym. Użycie słonia w innej pozycji nie stanowi istotnej zmiany, a zatem zmiana taka nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.
Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
		Klasa 31: Banany	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika jedynie ze szczególnego przedstawienia banana w kolorze różowym (kolor fantastyczny). Użycie banana w jego naturalnym kolorze (żółtym) zmienia charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.

		<p>Klasa 9: Oprogramowa nie</p>	<p>Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika ze sposobu przedstawienia delfina w naturalnych kolorach. Zmiana takich kolorów na przypominające czarno-białe paski zebry jest rzucająca się w oczy w przypadku delfinów i stanowi istotną zmianę. Takie użycie zmienia charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.</p>
		<p>Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy</p>	<p>Chociaż koncepcja słonia w zarejestrowanym oznaczeniu jest zachowana w używanym oznaczeniu, modyfikacje przedstawienia, a mianowicie kształt, pozycja i stylizacja słonia są wystarczająco istotne, aby zmienić charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.</p>

W przypadku czysto graficznych znaków towarowych o mało odróżniającym charakterze, nawet niewielkie modyfikacje znaku towarowego mogą prowadzić do zmiany jego charakteru odróżniającego.

4.5.3 Złożone znaki towarowe

W przypadku złożonych znaków towarowych, co do zasady, zarówno elementy słowne, jak i graficzne przyczyniają się, przynajmniej w pewnym stopniu, do ich charakteru odróżniającego. Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej dany element przyczynia się do uzyskania charakteru odróżniającego, tym bardziej prawdopodobne jest, że modyfikacja takiego elementu zmieni charakter odróżniający oznaczenia.

W przypadkach, w których charakter odróżniający oznaczenia zarejestrowanego zasadniczo wynika z jego elementów słownych, używanie tych elementów w innym kroju czcionki, kolorze lub rozmiarze nie zmienia charakteru odróżniającego (zob. pkt 4.5.1 powyżej), chyba że różnice są tak istotne, że mają wpływ na całościowe wrażenie wywierane przez zarejestrowane oznaczenie.

Przykłady sytuacji, gdy charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika zasadniczo z jego elementów słownych:

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika zasadniczo z odróżniających elementów słownych – GERIVAN i BUBBLEKAT. Zmiana koloru z jasnozielonego na niebieski i czerwony nie jest na tyle znacząca, aby miała wpływ na całościowe wrażenie wywierane przez zarejestrowane oznaczenie.
		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika zasadniczo z odróżniającego elementu słownego – GERIVAN. Zmiana koloru tła i elementu słownego z czarnego na biały i odwrotnie, przy zachowaniu tego samego kontrastu, nie jest na tyle znacząca, aby miała wpływ na całościowe wrażenie wywierane przez zarejestrowane oznaczenie. W związku z tym taka zmiana nie ma wpływu na charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.
		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika zasadniczo z jego elementu słownego – GERIVAN. Element słowny jest używany przy użyciu innej czcionki, która nie różni się na tyle znacząco, aby mieć wpływ na całościowe wrażenie wywierane przez zarejestrowane oznaczenie. W związku z tym taka zmiana nie ma wpływu na charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.
		Klasa 32: Woda mineralna	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika zasadniczo z jego elementu słownego, GERIVAN, ponieważ przedstawienie góry może nawiązywać do właściwości towaru. Zmiany w kroju czcionki, pozycji i rozmiarze odróżniającego elementu słownego nie są na tyle znaczące, aby zmienić

			charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.
		<p>Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy</p>	<p>Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika zasadniczo z jego elementu słownego – GERIVAN. Zmiany rozmiaru i odcienia zieleni pierwszej i ostatniej litery nie są na tyle znaczące, aby miały wpływ na całościowe wrażenie wywierane przez zarejestrowane oznaczenie. W związku z tym takie zmiany nie mają wpływu na charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.</p>

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
		<p>Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy</p>	<p>Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika zasadniczo z jego elementu słownego – GERIVAN. Zmiana kroju czcionki na taki, który powoduje, że element słowny jest nieczytelny, stanowi istotną różnicę między używanym oznaczeniem a jego zarejestrowaną postacią.</p>
		<p>Klasa 32: Woda mineralna</p>	<p>Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika z jego elementu słownego, GERIVAN, ponieważ przedstawienie góry może nawiązywać do właściwości towaru. Użycie elementu słownego, podzielonego na GERI i VAN, prowadzi do istotnych różnic, które mają wpływ na całościowe wrażenie wywierane przez zarejestrowane oznaczenie. Zmiana koloru zarówno elementów graficznych, jak i słownych wzmacnia ten wniosek.</p>

W przypadku złożonych znaków towarowych, w których charakter odróżniający wynika zasadniczo z ich elementów graficznych, modyfikacje przedstawienia tych elementów mogą w większym stopniu zmienić charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia, chyba że dotyczą one cech (np. stylizacji, układu lub koloru), które nie mają zasadniczego wpływu na charakter odróżniający oznaczenia (zob. pkt 4.5.2 powyżej).

Przykłady sytuacji, gdy charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika zasadniczo z jego elementów graficznych:

Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika zasadniczo z jego elementu graficznego przedstawiającego brązową górę, ponieważ wyrażenie „Best quality!” będzie postrzegane jako element opisowy. Jako że kolor brązowy nie przyczynia się zasadniczo do charakteru odróżniającego, jego zmiana na jasnobrązowy, jak również zmiana położenia nie zmieniają charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
FLAVOUR AND AROMA	FLAVOUR AND AROMA	Klasa 30: Kawa	Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika ze sposobu stylizacji kroju czcionki/grafiki elementów słownych, ponieważ same elementy słowne pozbawione są charakteru odróżniającego. Jedyne odróżniające aspekty zarejestrowanego oznaczenia zanika w użytej postaci. Z tego względu użycie takich elementów słownych w standardowym kroju czcionki zmienia charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.

 <p>Best quality!</p>	 <p>Best quality!</p>	<p>Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy</p>	<p>Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika zasadniczo z przedstawienia brązowej góry, ponieważ wyrażenie „Best quality!” będzie postrzegane jako element opisowy. Modyfikacja przedstawienia góry jest na tyle znacząca, że zmienia charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.</p>
--	--	--	---

Jeżeli charakter odróżniający oznaczenia wynika zarówno z elementów słownych, jak i graficznych (w tym ich cech takich jak stylizacja, układ lub kolor), elementy te muszą być zachowane. W przypadku gdy rozmieszczenie takich elementów przyczynia się do uzyskania charakteru odróżniającego, zmiana takiego rozmieszczenia może zmienić charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia.

Przykłady sytuacji, w której charakter odróżniający oznaczenia wynika z elementów słownych i graficznych:

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia			
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi	Uzasadnienie
	<p>GERI</p>	<p>Klasa 30: Kawa</p>	<p>Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika zarówno z elementu słownego, który będzie postrzegany jako GER, jak i z elementu graficznego przedstawiającego geometryczne kształty. W użytej postaci element słowny GER zostaje zastąpiony przez GERI, który pojawia się w standardowym kroju czcionki, a element graficzny zanika całkowicie. Zmiany te wpływają na charakter odróżniający zarejestrowanego znaku.</p>
	<p>BUBBLEKAT</p>	<p>Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy</p>	<p>Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika zarówno z elementów słownych, BUBB i LEKAT, jak i z ich szczególnej stylizacji. W użytej postaci elementy słowne BUBB i LEKAT występują jako jeden wyraz i w standardowym kroju czcionki. Zmiany te wpływają na charakter odróżniający zarejestrowanego znaku.</p>

4.6 Połączenie zmian

W praktyce, możliwe jest łączenie różnych rodzajów zmian w używanym oznaczeniu.

Można wyróżnić cztery rodzaje połączeń:

- połączenie zmian polegające na pominięciu niektórych elementów zarejestrowanego oznaczenia i dodaniu innych elementów;
- połączenie zmian polegające na modyfikacji niektórych cech zarejestrowanego oznaczenia i dodaniu innych elementów;
- połączenie zmian polegające na pominięciu niektórych elementów zarejestrowanego oznaczenia i modyfikacji niektórych cech charakterystycznych elementów, które pozostały;
- połączenie zmian polegające na pominięciu niektórych elementów zarejestrowanego oznaczenia, modyfikacji niektórych cech charakterystycznych elementów, które pozostały, oraz dodaniu innych elementów.

Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli zmiany dotyczą połączenia dodawania, pomijania lub zmiany cech charakterystycznych, **zastosowanie mają odpowiednie zasady wspólnej praktyki**. W związku z tym zmiany wpływające na elementy odróżniające będą zasadniczo prowadzić do zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia, natomiast zmiany wpływające na elementy pozbawione charakteru odróżniającego lub elementy o mało odróżniającym charakterze mogą w mniejszym stopniu wpływać na zmianę charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia.







W przypadku połączenia zmian należy ocenić, czy którakolwiek z nich sama w sobie (np. pominięcie jakiegoś elementu) doprowadziłaby do zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia, podczas gdy pozostałe zmiany nie wywierają decydującego wpływu.

Jeżeli żadna taka pojedyncza zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia, należy ocenić efekt połączenia wszystkich zmian. Może się zdarzyć, że tylko nagromadzenie zmian doprowadziłoby do zmiany charakteru odróżniającego.

Poniższe przykłady ilustrują przypadki, w których zmiany w elemencie pozbawionym charakteru odróżniającego lub elementach o niskim stopniu charakteru odróżniającego nie zmieniają charakteru odróżniającego:



Brak zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia		
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi
		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy
		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy
		Klasa 33: Wino
		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy
		Klasa 9: Oprogramowani e

Poniższe przykłady ilustrują przypadki, w których zmiany w elemencie lub elementach o niskim stopniu charakteru odróżniającego zmieniają charakter odróżniający:

Zmiana charakteru odróżniającego zarejestrowanego oznaczenia		
Oznaczenie zarejestrowane	Oznaczenie używane	Towary i usługi
Oznaczenie zarejestrowane o przeciętnym stopniu charakteru odróżniającego :		
Główna zmiana: Dodanie odróżniającego elementu		
		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy
		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy
Główna zmiana: Modyfikacja odróżniającego elementu		
		Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy

		<p>Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy</p>
<p>Główna zmiana: Pominięcie odróżniającego elementu</p>		
<p>GVL GERI VAN LYR</p>		<p>Klasa 25: Odzież, obuwie i nakrycia głowy</p>
<p>Oznaczenie zarejestrowane o małym stopniu charakteru odróżniającego:</p>		
<p>Główna zmiana: Modyfikacja głównego czynnika wpływającego na charakter odróżniający (krój czcionki/stylizacja)</p>		
<p>FLAVOUR AND AROMA Superior quality</p>		<p>Klasa 30: Kawa</p>
		<p>Klasa 31: Banany</p>
	<p>FRESH SARDINE</p>	<p>Klasa 29: Sardynki</p>

Główna zmiana: Pominięcie elementów o charakterze mało odróżniającym lub elementów pozbawionych charakteru odróżniającego (których połączenie sprawia, że oznaczenie jako całość może zostać zarejestrowane)

		Klasa 30: Piekarnia
---	--	------------------------