

**PRZESZKODY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO
NA ZNAK TOWAROWY
NA PODSTAWIE ART. 129 - 131 PWP**

SPIIS TREŚCI

1. Wstęp

2. Rozdział I

Pojęcie znaku towarowego

3. Rozdział II

Abstrakcyjna zdolność odróżniająca

4. Rozdział III

Konkretna zdolność odróżniająca

5. Rozdział IV

Wtórna zdolność odróżniająca

6. Rozdział V

Naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich

7. Rozdział VI

Znaki zgłoszone w złej wierze

8. Rozdział VII

Znaki sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami

9. Rozdział VIII

Znaki zawierające symbole o charakterze patriotycznym, religijnym i kulturowym

10. Rozdział IX

Znaki wprowadzające w błąd

WYKAZ SKRÓTÓW

ETS	–	Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
k.c.	–	ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.)
k.k.	–	ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.)
KO UP	–	Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP
Konwencja UPOV	–	Międzynarodowa Konwencja Ochrony Nowych Odmian Roślin z 1961 r., zmieniona w latach 1972, 1978 i 1991
NSA	–	Naczelny Sąd Administracyjny
OHIM	–	Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante
pwp	–	ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410)
Rozporządzenie	–	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998; z 2005 r. Nr 109, poz. 911; z 2014 r. poz. 466)
Rozporządzenie 2100/94	–	Rozporządzenie Rady (WE) 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U. L 227 z 1.9.1994)
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 27.03.2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 100, poz. 838 ze zm.)
WSA	–	Wojewódzki Sąd Administracyjny

WSTĘP

Warunkiem udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest posiadanie przez niego zdolności rejestracyjnej. Zdolność rejestracyjna oznacza, że w konkretnym przypadku nie występują bezwzględne i względne przeszkody udzielenia prawa ochronnego.

Podstawową funkcją znaku towarowego jest jego funkcja odróżniająca. Stanowi ona dla konsumentów gwarancję źródła 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. Dlatego też ocena zdolności odróżniającej oznaczenia zgłoszonego do ochrony w charakterze znaku towarowego, dokonywana w oparciu o przepisy art. 129 i 130 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, jest pierwszym elementem badania jego zdolności rejestracyjnej.

Posiadanie przez oznaczenie zdolności odróżniającej nie jest jednakże wystarczające do uzyskania prawa ochronnego. Mogą bowiem wystąpić inne przeszkody, które uzasadniają wydanie decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego. Są to zarówno okoliczności wynikające z samej treści oznaczenia, jak i okoliczności leżące po stronie podmiotu je zgłaszającego. Będą to m.in. sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, charakter mylący oznaczenia, naruszenie praw osobistych i majątkowych osób trzecich czy też zła wiara zgłaszającego – a zatem przeszkody, o których mowa w przepisach art. 131 pwp.

W kolejnych rozdziałach Przewodnika, zostaną omówione przeszkody udzielenia prawa ochronnego, na podstawie przepisów art. 129-131 pwp. Przesłanki udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, zgodnie z treścią art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, zostały omówione w odrębnej części Przewodnika.

Rozdział I

POJĘCIE ZNAKU TOWAROWEGO

1. Definicja znaku towarowego

Zgodnie z art. 120 pwp znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

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

- może być przedstawione w sposób graficzny,
- nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa

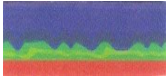
1.1. Katalog form przedstawieniowych znaku towarowego

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

Znakiem towarowym mogą być w szczególności:

1. wyraz
2. rysunek
3. ornament
4. kompozycja kolorystyczna
5. forma przestrzenna, w tym forma opakowania lub towaru
6. melodia lub inny sygnał dźwiękowy

Przykłady:

wyraz	ORLEN	GOOGLE	PHILIPS
			
rysunek			
ornament			
forma przestrzenna			
kompozycja kolorystyczna			
melodia lub inny sygnał dźwiękowy			

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 nada 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 [Ł. Żelechowski „Prawo własności przemysłowej” C.H. Beck, Warszawa 2014, str. 284] .

Powszechnie przyjmuje się, że zdolność do odróżniania ma charakter abstrakcyjny i oceniana jest w oderwaniu od konkretnego towaru. Oznacza to, iż podczas analizy, czy dane oznaczenie może być znakiem towarowym, badana jest jego „potencjalna” zdolność do odróżniania [por. U. Promińska „Prawo własności przemysłowej” Warszawa 2005, str. 183].

Ocena istnienia abstrakcyjnej zdolności odróżniającej oznaczenia polega na ustaleniu, czy potencjalny odbiorca towaru nim sygnowanego, zapamięta je jako oznaczenie identyfikujące. Przy czym należy także zbadać, czy oznaczeniu temu, nie będzie przypisana jakaś konkretna cecha odnosząca się do towaru [por. K. Szczepanowska – Kozłowska [w:] „System prawa prywatnego” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 568].

Oznaczanie pozbawione abstrakcyjnej zdolności do odróżniania nie może być w ogóle znakiem towarowym i w konsekwencji nie może być na nie udzielone prawo ochronne, o czym stanowi art. 129 ust. 1 pkt 1 pwp. W takim wypadku, Urząd Patentowy wydaje odmowę udzielenia prawa ochronnego.

Przykłady:

Oznaczenia pozbawione zdolności odróżniania:



Abstrakcyjną zdolność do odróżniania należy odróżnić 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 16.11.2004r., II SA 4664/03; szerzej: 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 zarówno w normatywnej definicji znaku towarowego, jak i zostały one wprowadzone przez doktrynę i orzecznictwo [Ł. Żelechowski w: „Prawo własności przemysłowej” C.H. Beck Warszawa 2014, str. 285].

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

- zmysłowo postrzegalne
- jednolite
- samoistne
- możliwe do przedstawienia w sposób graficzny.

W przypadku, gdy zgłoszone oznaczenie pozbawione jest wyżej wymienionych cech, nie jest możliwe udzielenie na nie prawa ochronnego. W konsekwencji oznacza to, że Urząd Patentowy odmówi udzielenia prawa na podstawie art. 129 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 oznaczenie do jego postrzegania 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” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 571; Ł. Żelechowski „Prawo własności przemysłowej” C.H. Beck Warszawa 2014, str. 286].

Niemniej jednak, w przypadku znaków odbieranych za pomocą innych zmysłów, duży problem może stanowić sposób ich graficznej przedstawialności. Dotyczy to przede wszystkim znaków, odbieranych za pomocą zmysłu **smaku, zapachu czy dotyku** [szerzej: 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, iż 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 [Ł. Żelechowski „Prawo własności przemysłowej” C.H. Beck Warszawa 2014, str. 286]. Oznaczenie powinno wyróżniać się zatem „*pewną skrótowością, wyrazistością oraz komunikatywnością*” [por. Wojcieszko – Głuszko [w:] „System prawa prywatnego” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 429].

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

Przykład:

- znaki niejednolite:



W doktrynie nie jest jednak odosobniony pogląd, iż kryterium jednolitości nie spełniają także znaki „**banalne**” [por. J. Mordwiłko – Osajda „Znak towarowy - Bezwzględne przeszkody rejestracji”, LexisNexis Warszawa 2009, str. 80].

3.3. Samoistość

Samoistość znaku towarowego względem towaru stanowi podstawowe kryterium zdolności odróżniania. Powszechnie przyjmuje się bowiem, iż towaru jako takiego nie można identyfikować za pomocą niego samego [por. U. Promińska „Prawo własności przemysłowej” 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 tylko i 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 mogącej 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” [Ł. Żelechowski „Prawo własności przemysłowej” C.H. Beck Warszawa 2014r., str. 287].

3.4. Przedstawienie w sposób graficzny

Zgodnie z definicją znaku towarowego, by oznaczenie mogło być uznane za znak towarowy, powinno dać się przedstawić w sposób graficzny. Znak by spełniać kryterium graficznej przedstawialności, musi posiadać pewną formę prezentacji, dzięki której będzie możliwe jednoznaczne ustalenie przedmiotu udzielonej ochrony. Forma przedstawieniowa oznaczenia powinna być precyzyjnie ustalona, tak by można było ją przedstawić w rejestrze znaków towarowych. Jest to konieczne przede wszystkim z uwagi na pewność przedmiotu ochrony, który powinien zostać określony w sposób „dokładny i klarowny” [por. wyrok ETS z dnia 12.12.2002 r., C-237/00 *Ralf Sieckmann*].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem oznaczenia mogą zostać zarejestrowane jako znak towarowy, jeżeli zostaną przedstawione graficznie w postaci np. obrazu, linii lub znaków, o ile przedstawienie to będzie:

1. jasne,
2. precyzyjne,
3. kompletne,
4. łatwo dostępne,
5. zrozumiałe,
6. trwałe,
7. obiektywne.

Przyjęcie powyższych kryteriów prowadzi do wniosku, że znak jako taki nie musi być postrzegany wzrokowo np. znaki dźwiękowe, ale już jego graficzne przedstawienie powinno być postrzegane tym zmysłem np. poprzez zapis nutowy [por. K. Szczepanowska – Kozłowska, „System prawa prywatnego” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 570].

W praktyce oznacza to, iż w przypadku tzw. niekonwencjonalnych znaków towarowych, spełnienie przesłanki graficznej przystawalności będzie bardzo utrudnione, a czasami nawet niemożliwe np. w odniesieniu do znaków zapachowych [szerzej: Rozdział II *Abstrakcyjna zdolność odróżniająca*].

Rozdział II

ABSTRAKCYJNA ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCA ZNAKI NIEKONWENCJONALNE

1. Wstęp

Z brzmienia artykułu 120 pwp wynika, iż znakiem towarowym może być każde oznaczenie, przedstawione w formie graficznej, które spełnia podstawową funkcję pochodzenia tj. nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Oznaczeniem takim może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, dźwięki pod warunkiem, że spełnia wymóg graficznej przedstawialności. Taka prezentacja oznaczenia powinna być jasna, precyzyjna, kompletna, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna [zob. także Rozdział I pkt 3.4].

Nie istnieje zamknięty katalog dopuszczalnych oznaczeń. Tym samym, jako znak towarowy może być zgłoszone każde oznaczenie, które posiada abstrakcyjną, niezależną od towarów, zdolność odróżniającą. Niemniej na oznaczenia niedające się przedstawić graficznie nie może zostać udzielone prawo ochronne. Powyższe dwa warunki mają tutaj znaczenie zasadnicze.

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 kolory, hologramy, oznaczenia ruchome oraz znaki pozycyjne;
- 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. Kolor *per se*

Kolor *per se* to oznaczenie nieposiadające konkretnego kształtu ani określonych konturów. Można zatem przyjąć, iż sposób przedstawienia formy tego oznaczenia jest nieograniczony. Pomimo braku wskazania koloru jako dopuszczalnej formy znaku towarowego, art. 120 pwp nie wyklucza możliwości uznania takiego oznaczenia za posiadające zdolność odróżniającą.

2.1.1. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca

Kolor *per se* jako znak towarowy nie spełnia wymogu jednolitości oznaczenia. Nie może być objęty przez odbiorców jednym aktem postrzegawczym i jako taki nie będzie łatwo zapamiętywany przez konsumenta. Trudno jest również 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. Mając na względzie 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 linia orzecznicza.

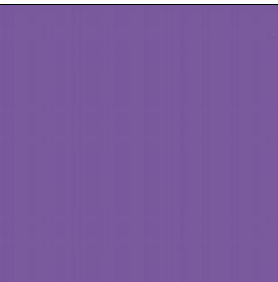
2.1.2. Konkretna zdolność odróżniająca

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 do 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 06.05.2003 r., C-104/01 w sprawie *Libertel Grep BV v. Benelux-Merkenbureau*]. Wyjątkiem takim mogą być oznaczenia, które obejmują swym zakresem ochrony bardzo ograniczoną liczbę towarów przeznaczoną do specjalistycznego kręgu odbiorców. Takie przypadki są jednak bardzo rzadkie jak 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 bowiem na jeden podmiot może 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 ich zestawienia 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 zostać dostępne dla wszystkich podmiotów [szerzej: 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) CTM 000031336 (Kraft Foods) Kolor lila zarejestrowany jako wspólnotowy i międzynarodowy znak towarowy dla czekolady

2.2. Kompozycja kolorystyczna

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 24.06.2004 r., C-49/02 w sprawie *Heilderberger Bauchemie*]. Zestawienia takie mogą mieć jednak zdolność odróżniającą, jeżeli będą związane z kolorami w sposób jednolity i w określonym kształcie. W takim przypadku reprezentacja graficzna powinna jasno określać usytuowanie i proporcje kolorów ułożonych w określony sposób. Dla przykładu koło koloru zielonego umieszczone na żółtym tle, będzie postrzegane inaczej i może wywoływać konkretne skojarzenia, niż kolor zielony i żółty umieszczony 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:

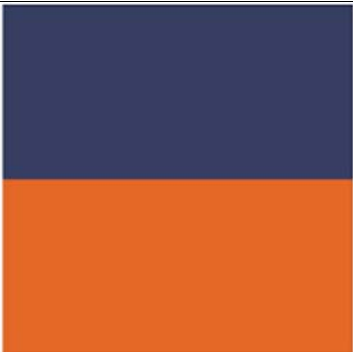
- ustalone zostanie, że kolory lub układu kolorów w kontekście, w jakim są używane, rzeczywiście prezentują się jako oznaczenia, oraz że
- wniosek o rejestrację zawiera dokładne dyspozycje dotyczące określonego z góry i stałego sposobu połączenia kolorów.”

Nie udziela się 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 na owoce). Ponadto, przeszkoda rejestracji zachodzi tak samo, 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 ograniczyć 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 [szerzej: Rozdział IV „Wtórna zdolność odróżniająca”].

Przykład:

	CTM 006866131 (Inter Product B.V.) Kolor niebieski (RAL 5013), pomarańczowy (RAL 2004) zarejestrowany jako znak wspólnotowy na zaciski do dźwigania, podnoszenia i ciągnięcia (mocowania) oraz inne przyrządy
--	---

2.3. Nazwa koloru

Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia składające się wyłącznie z nazwy koloru, jeżeli stanowią one opis cech charakterystycznych oferowanych towarów. Dla przykładu kolor „zielony” dla herbat, „biały” dla mleka lub „brązowy” dla cukru. Ze względu na coraz większą popularność i powszechność używania języka angielskiego w obrocie, np. określenie „blue” dla serów czy też „green” dla herbat może również stanowić przeszkodę w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Uznaje się także, że nazwy kolorów zgłoszone do oznaczania towarów, które ze względu na swój charakter występują w różnych kolorach jak np. farby, barwniki, odzież czy samochody, nie mogą być zarejestrowane jako znak towarowy.

W przypadku, gdy oznaczenie koloru w odniesieniu do towarów lub usług będzie posiadało wyjątkową, charakterystyczną zdolność odróżniającą możliwe jest udzielenie prawa ochronnego na taki znak. Kombinacje nazw kolorów z innymi słowami (np. złote

nieruchomości) mogą być postrzegane jako znak towarowe pod warunkiem posiadania zdolności odróżniającej.

2.4. Hologramy

Znaki holograficzne, zwane również hologramami to oznaczenia, które często pełnią funkcję zabezpieczającą lub podkreślającą autentyczność towarów (np. na płytach CD lub banknotach). Pomimo, iż hologramy nie są bezpośrednio wskazane w przepisach ustawy pwp, to jednak nie wyklucza się możliwości rejestracji takich oznaczeń pod warunkiem posiadania zdolności odróżniającej i przedstawienia ich w formie graficznej.

Niewątpliwie, trudnością w przypadku takich oznaczeń jest spełnienie drugiej z wymienionych przesłanek tj. wymogu graficznej przedstawialności, ze względu na przedstawianie obrazu w trzech wymiarach. Bowiem cechą charakterystyczną hologramu jest jego odmienny obraz w zależności od kąta patrzenia. W związku z tym, przedstawienie graficzne na papierze nie zawsze może oddawać ruch zmiany obrazów w hologramie. W takich przypadkach, wymagane może być dostarczenie opisu hologramu oraz dodatkowych fotografii zrobionych 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.

Przykłady:

	CTM002117034 VF - VIDEO FUTUR
---	-------------------------------

2.5. Znaki ruchome

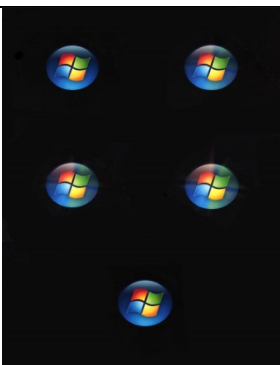
Znaki ruchome to jedne z rzadziej rejestrowanych oznaczeń przez przedsiębiorców, które składają się zazwyczaj z sekwencji zdjęć.

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 oraz opis co do zasady mogą być wystarczające do udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. W celu zapewnienia poprawnej prezentacji oznaczenia, które będzie stanowiło adekwatne

odzwierciedlenie znaku ruchomego, należy dostarczyć odpowiednią liczbę zdjęć, które jasno przedstawiają ruch wraz z dokładnym opisem sekwencji.

Trudności w prezentacji znaków ruchowych zostały również zaadresowane w zasadach regulaminu do Traktatu Singapurskiego zgodnie z którymi, przedstawienie znaku ruchomego powinno składać się z jednego obrazu lub serii obrazów odwzorowujących ruch wraz ze wskazaniem rodzaju tego znaku i podania szczegółów dotyczących znaku.

Przykłady:

	CTM 005910831 (Microsoft)
	IR776498 (Bayer Consumer Care AG)

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.

Zgłoszenie takiego znaku towarowego powinno zawierać dokładny opis przedmiotu ochrony oraz przedstawienie znaku na rysunku towaru w formie przerywanych, wykropkowanych linii, na którym przedstawiony jest obraz lub kształt.

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 jednak pamiętać, że takie oznaczenia muszą być odbierane przez konsumentów jako znak towarowy, a nie tylko jako element danego produktu np. dekoracyjny [zob. wyrok SUE z dnia 15.06.2010 r., T-547/08 „*Orange colouring of the toe of a sock*”]. Z tego względu, jeżeli znak pozycyjny będzie jedynie elementem dodatkowym, nieposiadającym cech wyróżniających, nie może on zostać uznany za znak towarowy, na który można udzielić praw ochronnego.

Przykład:

	CTM 009045907 (Eduard Meier GmbH)
---	--

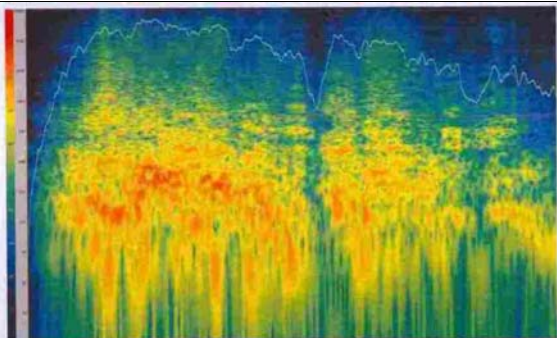
3. Oznaczenia niedające się postrzegać wizualnie

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. Jeżeli znak towarowy, a w szczególności melodia, nie nadaje się do bezpośredniego graficznego zobrazowania, należy go wyrazić w podaniu pośrednio poprzez zapis graficzny pozwalający na jego odtworzenie jak np. nuty, litery obrazujące dźwięki artykułowane. Zgłoszenie takie powinno również zawierać dołączone nagranie dźwięku.

Znakiem towarowym dźwiękowym nie są oznaczenia wyrażone jedynie przez słowny opis w postaci prostej onomatopei, np. Grrrr!. 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 12.12.2002 r., C-273/00]. Uznaje się, iż formą przedstawieniową dźwięku może być tradycyjna notacja muzyczna w postaci pięciolinii z odpowiednimi znakami, które pozwalają określić melodię.

Przykłady:

	CTM 005170113 "ryk lwa" (Metro-Goldwyn-Mayer) 
---	---



R.238511 Gmina Miejska Kraków

3.2. Znaki zapachowe

Znaki zapachowe to oznaczenia postrzegane zmysłem węchu. Dopuszczalne jest udzielenie prawa ochronnego na znaki zapachowe, o ile przedstawione są one w formie graficznej oraz spełniają podstawową funkcję oznaczenia pochodzenia. Niemniej jednak, wydaje się, iż obecnie nie istnieje wystarczający sposób graficznego przedstawienia zapachu.

W orzecznictwie dominuje pogląd, iż z uwagi na brak w pełni adekwatnych środków technicznych do przedstawienia oznaczeń zapachowych rejestracja takich znaków jest dość mocno wątpliwa. Trybunał stwierdził, iż ani wzór chemiczny zapachu, ani opis słowny lub próbka zapachowa nie spełniają kryteriów przedstawienia znaku towarowego wskazanych w wyroku *Sieckmanna* [zob. wyrok ETS z dnia 12.12.2002 r., C-273/00]. Próbką zapachu nie jest wystarczająca 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, iż to sam zapach powinien być przedmiotem wniosku o rejestrację. 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 27.10.2005 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.

Możliwe, że proponowane zmiany w prawie dot. zniesienia wymogu graficznej przedstawialności otworzą drzwi do rejestracji znaków zapachowych i innych nietradycyjnych oznaczeń, choć wyzwaniem pozostaną środki techniczne, za pomocą których będą przedstawiane.

Przykłady:

Zapach kwiatu konwalii	Z.220307 (postępowanie umorzone – UPRP)
Zapach świeżo ściętej trawy - The smell of fresh cut grass	CTM000428870 (zgłoszenie zarejestrowane/wygasłe prawo ochronne)
Graficzna reprezentacja specjalnego zapachu: nuta trawiastej zieleni, cytrus (bergamot, cytryna), róż kwiatowy (zapach pomarańczy, hiacyntu), piżmo	CTM000521914 (zgłoszenie odrzucone)

3.3. Znaki smakowe

Znaki smakowe to oznaczenia odbierane zmysłem smaku. Niewątpliwie jest to dość nowa forma oznaczeń, która podobnie jak znaki dźwiękowe napotyka analogiczne problemy związane ze spełnieniem wymogu graficznej przedstawialności. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, iż zwykły opis tego rodzaju oznaczenia nie jest wystarczający do spełnienia przesłanki wymogu graficznego.

Uznaje się, że tego rodzaju oznaczenia powinny być dostępne każdemu 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 z dnia 04.08.2003 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. Przecież, w przypadku tego typu znaków konsumenci poznają smak dopiero po dokonaniu zakupu.

Przykład:

Smak pomarańczy dla leków antydepresyjnych	CTM003065539 (zgłoszenie odrzucone)
---	-------------------------------------

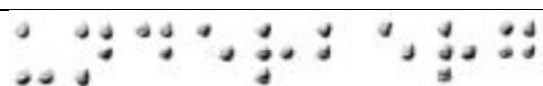
3.4. Znaki dotykowe

Znaki dotykowe to oznaczenia odbierane za pomocą zmysłu dotyku, ze względu na charakter swojej powierzchni. To jedno z najrzadziej rejestrowanych znaków towarowych.

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 formie graficznej.

Przykładem takiego znaku może być zarejestrowane w Niemieckim Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych, oznaczenia nazwy spółki UNDERBERG zapisane alfabetem Braille’a dla napojów alkoholowych.

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 zindywidualizować co do pochodzenia od określonego przedsiębiorcy. Stąd też oznaczenie, by móc pełnić funkcję znaku towarowego, musi posiadać zdolność odróżniającą.

Wyróżnia się abstrakcyjną i konkretną zdolność odróżniającą [szerzej: Rozdział II *Abstrakcyjna zdolność odróżniająca znaku*]. Stwierdzenie, że oznaczenie posiada abstrakcyjną zdolność odróżniającą nie przesądza jeszcze o zdolności rejestrowej znaku, aczkolwiek jest niezbędnym warunkiem do przeprowadzenia dalszych badań. Nawet, jeśli oznaczenie posiada zdolność odróżniającą *per se*, może zostać wyłączone od rejestracji ze względu na potrzebę ochrony interesu o charakterze ogólnym, polegającym na pozostawieniu danego oznaczenia w domenie publicznej [K. Szczepanowska-Kozłowska, [w:] „System prawa prywatnego” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, 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.

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

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego badania, Urząd Patentowy RP stwierdzi, że oznaczenie nadaje się do odróżniania towarów bądź usług pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa, nie oznacza to automatycznie, że takie oznaczenie posiada konkretną zdolność odróżniającą.

Artykuł 129 ust. 1 pkt 2 pwp określa brak dostatecznych znamion odróżniających, jako brak zdolności oznaczenia do bycia znakiem towarowym. Następnie art. 129 ust. 2 pkt 1-3 pwp uszczegóławia tak ogólnie ujętą przeszkodę, wymieniając trzy grupy oznaczeń, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Znamion tych pozbawione są (z zastrzeżeniem art. 130 pwp) oznaczenia:

- 1) nienadające się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone (art. 129 ust. 2 pkt 1 pwp) - tzw. oznaczenia niedystynktywne;

- 2) składające się wyłącznie z elementów mogących służyć do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności - tzw. oznaczenia opisowe (art. 129 ust. 2 pkt 2 pwp);
- 3) które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych - tzw. oznaczenia zwyczajowe lub oznaczenia wolne (art. 129 ust. 2 pkt 3 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 26.10.2000 r. w sprawie T-345/99 *Trustedlink*].

Należy zauważyć, że wskazane w art. 129 ust. 2 pwp przypadki braku zdolności odróżniającej nie mają jednolitego charakteru. O ile bowiem, oznaczenia pozbawione zdolności odróżniającej zostają wyłączone od rejestracji ze względu na niemożność spełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego (art. 129 ust. 2 pkt 1 pwp), o tyle przyczyna wyłączenia oznaczeń informacyjnych i wyrażen językowych oraz innych używanych powszechnie w obrocie (art. 129 ust. 2 pkt 2 i 3 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” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 577].

2. Kryteria oceny zdolności odróżniającej

Znak towarowy, żeby mógł zostać zarejestrowany, powinien w chwili zgłoszenia do Urzędu Patentowego posiadać dostateczne znamiona odróżniające, czyli tzw. pierwotną zdolność odróżniającą. 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 punktu widzenia towarów bądź usług, które mają być sygnowane tym oznaczeniem, warunków obrotu oraz z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców [zob. wyrok NSA z 14.12.2001 r. sygn. II SA 3446/01; wyrok ETS z 29.04.2004 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 (należycie) poinformowaną, ostrożną i spostrzegawczą [zob. wyrok ETS z 12.02.2004 r., C-218/01]. Co do zasady przyjmuje się, że chodzi o przeciętnego odbiorcę takich towarów. Krąg ten tworzą w większości przypadków konsumenci, ale odbiorcami docelowymi pewnych towarów lub usług mogą być także odbiorcy

profesjonalni. Wynika to z faktu, iż 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 13.06.2007 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. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż 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 ze względu na nietypowość oznaczeń na poziomie wyższym niż standardowy.

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.

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 oceniany jako kompozycja posiadająca taką zdolność. Przyjmuje się zatem, że znaki towarowe zawierające elementy opisowe lub zwyczajowe mogą posiadać minimalną zdolność odróżniającą ze względu na dodatkowy element np. dodatkowy komponent graficzny.

Przykład:



- przeznaczony do oznaczenia usług finansowych w kl. 36 (R - 167834)

Ocena zdolności odróżniającej jest wypadkową dwóch elementów. Z jednej strony forma przedstawieniowa znaku musi być „sama w sobie” na tyle charakterystyczna, aby mogła identyfikować towar. Z drugiej strony musi zapewniać kupującemu możliwość dokonania

wyboru według niej, bez konieczności ustalania pochodzenia towaru drogą okrężną (np. przez szukanie przy wyborze określonych usług sygnowanych znakiem nazwy usługodawcy).

Przy ocenie zdolności odróżniającej należy brać również pod uwagę 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 30.03.2006 r., II GSK 15/05].

3. Oznaczenia nienadające się do odróżniania w obrocie towarów wskazanych w zgłoszeniu - oznaczenia niedystynktywne

Wskazane w art. 129 ust. 2 pkt 1 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, ale odbiorcy tych oznaczeń nie są przyzwyczajeni traktować takie oznaczenia jako znaki towarowe, wskazujące na pochodzenie towaru. Przykładem tego rodzaju oznaczeń mogą być banalne proste formy przestrzenne lub formy graficzne, takie jak podstawowe figury geometryczne (linia, koło, prostokąt), które nie niosą za sobą dla konsumentów, żadnych informacji o pochodzeniu towarów, dlatego też nie są postrzegane jako znaki towarowe.

Przykłady:

Oznaczenia niedystynktywne:

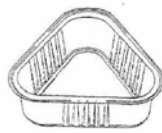
1. Znaki wspólnotowe:

-  - wyrok SPI z 30.09.2009 r., T-75/08 „!”;
-  - wyrok SPI z 29.09.2009 r., T-139/08 ;
-  - wyrok SPI z 21.10.2008 r.; T-73/06;
-  - wyrok SPI z 12.09.2007 r., T-304/05;

2. Znaki krajowe i międzynarodowe:



- Z-220995 kl. 32;



- Z-215529 kl. 21, 31;



- IR-116334 – wyrok NSA z 29.03.2007 r. w sprawie II GSK 305/06

4. Oznaczenia opisowe

4.1. Uwagi ogólne

Następna grupa oznaczeń wyłączonych z rejestracji została wskazana w art. 129 ust. 2 pkt 2 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, iż wymienione w tym artykule wskazania mają jedynie charakter przykładowy.

Oznaczeniami pozbawionymi zdolności odróżniającej będą więc wszelkie oznaczenia, które opisują zgłoszone towary bądź usługi. Kluczowa będzie ocena dokonana z punktu widzenia odbiorców takich towarów/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. Takí związek będzie istniał wtedy, jeżeli właściwy krąg odbiorców natychmiast i bez namysłu rozpoznaje w takim oznaczeniu opis towarów lub ich cech. Jednocześnie charakter opisowy takiego oznaczenia musi być dla przeciętnego odbiorcy oczywisty i nie wzbudzać wątpliwości [zob. wyrok SPI z 20.09.2001 r., C-383/99; wyrok SPI z 22.06.2005 r., T-19/04].

Uznanie znaków opisowych za pozbawione zdolności odróżniającej uzasadniają dwa względy. Po pierwsze, znak ma przekazywać informację o pochodzeniu towaru bądź usługi, a nie o nim samym. Po drugie znak, do którego z mocy udzielenia prawa ochronnego płynie wyłączność używania, nie może pozbawiać konkurentów możliwości przekazywania kupującym informacji o towarze bądź usługach.

Wyłącznie opisowy charakter wyraża się w tym, że formę przedstawieniową znaku wypełnia w całości i jednoznacznie 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 jednoznacznie opisowa względem towaru, dla którego znak jest przeznaczony. Charakter taki oprócz np. oznaczeń graficznych, form przestrzennych, posiadać mogą głównie oznaczenia słowne.

4.2. Monopolizacja oznaczeń informacyjnych/opisowych

Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej mają na celu zapewnienie wyłączności korzystania z oznaczenia w obrocie, z drugiej jednak strony zapobiegają ograniczeniom swobody gospodarczej. Nie pozwalają na monopolizację oznaczeń nie mogących identyfikować przedsiębiorców, a pełniących na rynku jedynie szeroko pojętą funkcję informacyjną.

Z brzmienia wyżej cytowanego art. 129 ust. 2 pkt 2 pwp - 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. wyrok TSUE z dnia 12.02.2004 r., C-363/99 *POSTKANTOOR*; wyrok TSUE z dnia 12.01.2006 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 12.02.2004 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:

- **Konto osobiste standard** – przeznaczony do oznaczania usług zawartych w kl. 36, takich jak usługi polegające na prowadzeniu rachunku osobistego służącego do gromadzenia wkładów oszczędnościowych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych (Z-230172);
- **Złote piwo jasne** - przeznaczony do oznaczania towaru zawartego w kl. 32: piwo (Z-250154);
- **Kiełbaski do piwa** - przeznaczony do oznaczania towarów zawartych w kl. 29: mięso, wyroby mięsne (Z-284881);
- **Mydło kuchenne** - przeznaczony do oznaczania towarów zawartych w kl. 03: kosmetyki, preparaty kosmetyczne do kąpeli, mydła zapachowe, mydła dezynfekujące, mydła toaletowe (Z-305800);
- **Centrum Badania Opinii Publicznej** - przeznaczony do oznaczania usługi zawartej w kl. 35 badania opinii publicznej (Z-400576);
- **Wyborne jajo** - przeznaczony do oznaczania towarów zawartych w 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 20.11.2013 r. VI SA/Wa 1329/13];
- **Polbar** - przeznaczony do oznaczania towarów i usług zawartych w kl. 29, 31, 44: takich jak drób nieżywy, jaja, mięso, drób żywy, pokarm dla zwierząt, produkty do hodowli zwierząt; hodowla zwierząt, pomoc weterynaryjna [zob. wyrok WSA z dnia 30.04.2008 r. VI SA/Wa 262/08] - polbar oznacza rasę kur;
- **Herbatniki Tradycyjne** - przeznaczony do oznaczania towarów zawartych w kl. 30: wyrób cukierniczy trwały [zob. wyrok WSA z dnia 17.02.2005 r. VI SA/WA 763/04];
- **FITO APTEKA** - przeznaczony do oznaczania towarów i usług zawartych w kl. 05, 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,

zioł 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 16.11.2012 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 nie występuje jako całość np. w słowniku [zob. wyrok SPI z dnia 12.01.2000 r., T-19/99 *companyline*].

Oceniając zdolność 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/usług, jak i zrozumienia całego znaku przez jego odbiorców.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wspólnotowym, tylko takie znaki towarowe, stanowiące neologizmy, mogą zostać zarejestrowane, 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 („niezwykłości”) neologizmów, ma również znaczenie analiza z punktu widzenia zasad słowotwórstwa i gramatyki danego języka [zob. m.in. wyrok SUE z dnia 02.02.2012 r. w sprawie T-321/09]. Należy jednakże pamiętać, że 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 07.06.2005 r., w sprawie T-316/03; wyrok SUE z dnia 24.04.2012 r., w sprawie T-328/11].

Przykłady:

- **DigiFilm** oraz **DigiFilmMaker** – znaki towarowe zgłoszone dla towarów i usług związanych z fotografią cyfrową [zob. wyrok SPI z 08.09.2005 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** – znak towarowy zgłoszony dla usług związanych z nadawaniem audycji radiowych przez Internet [zob. wyrok SPI z dnia 22.05.2008 r., T-254/06].

W wyroku tym Sąd zaprezentował pogląd, iż 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** – znak towarowy zgłoszony dla towarów z klasy 09 i 16 oraz usług z klasy 42 [zob. wyrok SPI z dnia 19.01.2005 r., sygn. 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, o ile połączenie wyrazów polega na ich zwykłym zespoleniu w jeden wyraz, bez nadania im jakiegokolwiek niezwyklej formy graficznej lub semantycznej, tak aby mogły przez to uzyskać zdolność odróżniającą względem towarów, do oznaczania których mają służyć. Sąd przypomniał również, iż nie ma znaczenia brak zgłoszonego wyrazu w słownikach, nie jest to bowiem kryterium oceny zdolności odróżniającej znaków.

- **Postkantoor** – znak towarowy zgłoszony dla towarów z klasy 16 oraz usług z klasy 35-42 [zob. wyrok ETS z dnia 12.02.2004 r., sygn. C-363/99].

Trybunał orzekł, iż *„generalną zasadą jest, że zwykłe połączenie elementów, z których każdy jest opisowy w stosunku do towarów lub usług, dla których zgłoszono znak, dalej skutkuje opisowością(...)”. Zwyczajne zestawienie takich elementów razem, bez wprowadzania jakiegokolwiek zmiany, w szczególności składniowej lub znaczeniowej, nie może skutkować niczym innym jak tym, że znak zawiera wyłącznie oznaczenia mogące służyć w obrocie do określenia cech towarów i usług”.*

- **PsychoDietetyka** – znak towarowy zgłoszony dla usług z klas 35, 38, 39, 41, 42, 43 i 44 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15.02.2012 r., sygn. VI SA/Wa 1806/11].

Sąd stwierdził, iż 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

Nie będą miały charakteru opisowego tzw. oznaczenia sugerujące oraz oznaczenia aluzyjne. Jak przyjmuje się w 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/usług sygnowanych tym znakiem [zob. wyroki: WSA w Warszawie z dnia

25.09.2008 r., sygn. VI SA/WA 1144/08; WSA w Warszawie z dnia 08.05.2009 r., sygn. VI SA/WA 2411/08; NSA z dnia 16.12.2009 r. II GSK 214/09].

Przykłady:

- **Konto Witalne** – przeznaczony do oznaczania usług z kl. 36, takich jak usługi finansowe, usługi bankowe (R- 251198);
- **Jasne pełne chwile** – przeznaczony do oznaczania towarów w kl. 32: piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe (R-216065);
- **Herbatniki Apetytki** – przeznaczony do oznaczania towarów w kl. 30: wyrób cukierniczy trwały – ciastka (R-170994);
- **SMAKUŚ** – przeznaczony do oznaczania towarów i usług w kl. 05, 10, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 42 (R-129543);
- **Ciepła podłoga** R-155237 - przeznaczony do oznaczania towarów w kl. 11: maty grzejne [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.11.2006 r., sygn. VI SA/WA 1705/06]. Zdaniem Sądu, znak towarowy „Ciepła podłoga” ma charakter oznaczenia aluzyjnego, sugerującego i nie odnosi się bezpośrednio do cech tego towaru.
- **Asekuracja** R-147278 - przeznaczony do oznaczania usług w kl. 35, 36, 40, 41, 42, 45 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.07.2006 r., sygn. VI SA/WA 1011/06]. Zdaniem Sądu, znak towarowy „Asekuracja” ma charakter oznaczenia aluzyjnego, sugerującego.

4.3.4. Oznaczenia opisowe sformułowane w języku obcym

Odnosnie oznaczeń zgłoszonych do rejestracji, sformułowanych w języku obcym i posiadających w tym języku charakter opisowy, należy w ślad za orzecznictwem podkreślić, iż art. 129 ust. 2 pkt 2 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 20.03.2003 r., sygn. II SA 92/02, z dnia 27.06.2007 r. II GSK 56/07].

Podobnie w wyroku z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie Matratzen, C-03/03P, Trybunał orzekł, iż „*nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie członkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację, chyba że zainteresowani odbiorcy w państwie członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, byłiby w stanie odczytać znaczenie tego słowa*”.

Oceniając oznaczenia zgłoszone 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, iż dla znajomości niektórych prostych i często używanych słów w obrocie, nie jest konieczna dogłębna znajomość języka obcego, czy też umiejętności porozumiewania się.

Przykłady:

- **SLIM EXPRESS** - przeznaczony do oznaczania szeregu towarów zawartych w kl. 05, 29, 30, 32 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 05.02.2013 r., VI SA/Wa 1339/12];
- **MEGA STRONG PROTEIN** - przeznaczony do oznaczania szeregu towarów zawartych w kl. 05, 29, 30, 32 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.05.2013 r., VI SA/Wa 669/13];
- **NATIVE ENGLISH** - przeznaczony do oznaczania usług zawartych w kl. 41 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.04.2013 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. 05 (Z-367798);
- **Fruity tea** - przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 05, 30 (Z-308469).

Oznaczenia połączone 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

Oceniając opisowy charakter oznaczenia, należy również mieć na uwadze, iż w przypadku oznaczeń słownych, które posiadają kilka znaczeń, do wyłączenia od 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 23.10.2003 r., C-191/01; wyrok NSA z dnia 20.12.2007 r., II GSK 235/07; wyrok SPI z dnia 22.06.2005 r., T-19/04].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w przypadku gdy słowo ma wiele znaczeń i nie można ustalić tylko jednego związku pomiędzy nim a towarem, to wystarczy, by tylko jedno z nich określało cechę towaru, by uznać je w całości za opisowe [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15.02.2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 1806/11; wyrok TSUE z dnia 12.02.2004 r. w sprawie C-265/00 *Campina Melkunie*; wyrok SPI z dnia 07.06.2005 r. w sprawie 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 15.03.2012 r. w sprawach połączonych 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 to, 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, iż 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:

- **ZZN ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI** - przeznaczony do oznaczania usług z kl. 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44 (Z-403153);
- **MMF Multi Markets Fund** - wyrok TSUE z dnia 15.03.2012 r. w sprawach połączonych C-90/11 i C-91/11.

4.3.7. Znaki złożone zawierające element opisowy

Oznaczenia są wyłączone od rejestracji, w przypadku gdy są wyłącznie opisowe, tzn. jedyną i bezpośrednio przekazaną przez nie informacją jest ta, która wskazuje na cechę towaru/usługi. Natomiast o takim charakterze całego oznaczenia, nie przesądza okoliczność, że oznaczenie zawiera element opisowy występujący w otoczeniu innych fantazyjnych 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, iż ze względu na występujące w znaku dodatkowe dystynktywne elementy, posiada ono zdolność odróżniającą.

Przykłady:

- **Pomarańczowe konto** - znak przeznaczony do oznaczania usług z kl. 36, takich jak usługi finansowe, usługi bankowe (R-186472);



-  - znak przeznaczony do oznaczania towarów zawartych w 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 (R-243236);



- - przeznaczony do oznaczania towarów zawartych w kl. 32: piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe (R-263472);



- **MYDŁO NATURALNE** - przeznaczony do oznaczania towarów zawartych w kl. 03: mydła (R-266951);
- **SZYNKA DIONIZEGO** - przeznaczony do oznaczania towarów zawartych w 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 taki znak, jako pozbawiony wyłącznie właściwości opisowych.

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, iż elementy inne niż opisowe w powstałej kompozycji mają charakter istotny. Wyniki takiej analizy mogą doprowadzić do wniosku, iż 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, iż 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 03.07.2003 r. w sprawie T-122/01 „Best Buy”].

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 15.10.2003 r., T-295/01]. Jednakże nie każda nazwa geograficzna, umieszczona

w oznaczeniu spowoduje, iż będzie ono wyłączone od 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, iż odbiorca będzie traktował to oznaczenie jako wskazanie pochodzenia towaru [K. Szczepanowska-Kozłowska, [w:] „System prawa prywatnego” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, 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 04.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 „Chiemsee”].

Przykład:

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.

Przykład:

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:

Oznaczenia słowne, na które Urząd Patentowy RP 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 oznaczania towarów z kl. 33: wino [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18.03.2009 r., VI SA/Wa 2098/08].

4.3.9. Formy towaru lub opakowania

Mimo, iż 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/usług. W szczególności opisowy charakter może być wyrażony w niektórych znakach graficznych, słowno-graficznych lub przestrzennych. Wyodrębnienie poszczególnych form przedstawieniowych oznaczeń, które mogą być znakiem towarowym, pozostaje bez wpływu na ocenę zdolności odróżniającej.

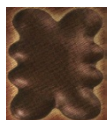
Jak przyjął Trybunał Sprawiedliwości [zob. wyrok ETS z dnia 18.06.2002 r., C-299/99], ocena tej zdolności powinna być dokonywana według tych samych kryteriów, niezależnie od formy przedstawieniowej danego oznaczenia. Ocena zdolności odróżniającej form graficznych tak samo, jak w przypadku oznaczeń słownych, powinna dotyczyć oznaczenia jako całości.

Istotne przy ocenie zdolności odróżniającej formy towaru lub opakowania, jest stanowisko wyrażone przez Trybunał Sprawiedliwości, iż przeciętni konsumenci nie mają w zwyczaju domyślania się pochodzenia towaru w oparciu o jego kształt lub rozmiar przy jednoczesnym braku jakichkolwiek elementów graficznych czy słownych [zob. wyrok ETS z dnia 07.10.2004 r., C-136/02] - np. forma opakowania. Konsumenci tego typu 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, taka jak chociażby zwykła puszka, jest w swojej postaci identyczna lub bardzo zbliżona do innych tego typu opakowań występujących na rynku, to dopiero całkowita zmiana takiego opakowania nadająca mu fantazyjny niespotykany kształt, pozwoli postrzegać taką formę jako posiadającą zdolność odróżniającą. Z powyższego wynika, iż 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.

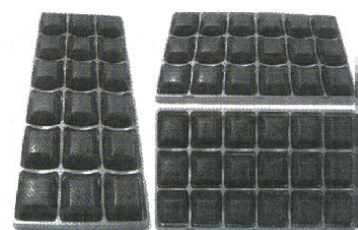
Przykłady:

Oznaczenia graficzne/przestrzenne, na które Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia prawa ochronnego:



- - Z-375844, kl. 30: wyroby cukiernicze; pierniki.

Urząd Patentowy uznał, iż ciastka (pierniki), kształtem przypominające prostokąt z pofalowanymi bokami, są bardzo powszechnym produktem piekarskim, wytwarzanym i wprowadzanym do obrotu przez wielu producentów. Kształt ten jest również popularny dla wyrobów cukierniczych.



- - Z-396654, kl. 30: karmelki, wyroby żelowe, pomadki, czekolady, galaretki, praliny czekoladowe, inny wyroby czekoladowe i czekoladopodobne, słodycze.

Oznaczenie to w ocenie Urzędu Patentowego nie posiada dostatecznych znamion odróżniających oraz stanowi typową formę opakowania „bombonierki w postaci wytłoczki na prostokątne wyroby czekoladowe”.

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/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. 07, takich jak: farmy wiatrowe i ich części, generatory, łopaty wirników w farmach wiatrowych; dla towarów w kl. 09: przełączników w farmach wiatrowych, przetworników częstotliwości, przyrządów służących do mierzenia, sygnalizowania i kontrolowania (nadzorowania); oraz towarów w kl. 19: wież farm wiatrowych [wyrok SPI z dnia 21/05/2008T-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/liczby

Co do zasady oznaczenia, składające się wyłącznie z liczb, mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe [zob. wyrok TSUE z dnia 10.03.2011 r., C-51/10P]. Ocena 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 odróżniającą oraz nie będzie posiadało charakteru opisowego lub w inny sposób nieodróżniającego względem zgłoszonych towarów bądź usług.

Przykłady:

- Znak **1000** przeznaczony do oznaczania towarów kl. 16 – wyrok TSUE z dnia 10.03.2011 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 dla klasy 16 towarów wymienionych powyżej [zob. wyrok SPI z 19.11.2009 r. w sprawach połączonych T-425/07 i T-426/07 (100 i 300) i wyrok z 19.11.2009 r. w sprawach połączonych 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 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** towarów: 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 opisowych

4.4.1. Slogany reklamowe

Znaki towarowe, będące sloganami, są jak wszystkie inne znaki oceniane w świetle normy art. 129 ust. 1 pkt 2 pwp, a więc także pod kątem przesłanek zawartych w art. 129 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 pwp.

Przy ocenie zdolności odróżniającej znaku towarowego – sloganu, Urząd Patentowy bierze pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, szczególną jednak uwagę zwracając na najnowsze wyroki.

Przykładowo, wyrok z dnia 29.01.2015 r. w sprawie T-609/13 precyzyjnie określa sposób badania znaków towarowych o charakterze haseł promocyjnych, w kontekście wcześniejszego wyroku z dnia 21.01.2010 r. wydanego w sprawie C-398/08. Trybunał zwraca tu uwagę, że procesu badania takiego znaku, nie można oprzeć wyłącznie na wniosku, iż 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, iż badanie takiego znaku nie może być bardziej restrykcyjne niż innych kategorii znaków towarowych (nie-sloganów), ale nie może być także bardziej liberalne.

Urząd Patentowy RP 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 w stosunku do objętych zgłoszeniem towarów i usług, a także relewantnego kręgu odbiorców.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 23.04.2012 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. wyrok SUE z dnia 17.11.2009 r., T-473/08 *THINKING AHEAD*, wyrok z dnia 05.02.2002 r. w sprawie T-130/01 *REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS*].

Na znak towarowy w postaci sloganu może więc być odmówione prawo ochronne 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, czy też przekazuje prostą i obiektywną informację, 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 swoją znaczeniem reklamowym, nie posiada żadnych cech, które relewantnemu kręgu odbiorców umożliwiłyby postrzeganie go jako znaku towarowego w odniesieniu do danych towarów i usług.

Przykłady:

- **.....jak domowe** – przeznaczony dla towarów z kl. 33 (Z-334552);
- **Obiady zawsze domowe** - przeznaczony dla towarów z kl. 05, 39, 30 (Z-338047);
- **Gorąco polecam** - przeznaczony dla towarów i usług z kl. 29, 30, 31, 35, 39, 43 (Z-306862);
- **Szlachetny smak** - przeznaczony dla towarów z kl. 29 (Z-252164);
- **Okna i drzwi na całe życie** - przeznaczony dla towarów z kl. 06, 19, 20 (Z-255347).

Slogan może być oceniony jednakże jako dystynktywny, w szczególności gdy nie ogranicza się do zwykłego przekazu reklamowego, lecz charakteryzuje się pewną oryginalnością czy też siłą wywoływania skojarzeń, wymaga minimalnego wysiłku interpretacyjnego lub prowadzi do rozpoczęcia procesu poznawczego u właściwego kręgu odbiorców [zob. wyrok TSUE z dnia 21.01.2010 r. w sprawie C-398/08 *Vorsprung durch Technik*].

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 do niego 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 internetowych strony internetowej promującej towary bądź usługi.

Domena internetowa to adres identyfikujący konkretny komputer podłączony do sieci. Nie zagłębiając się w szczegóły techniczne, 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, dla krajów 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, iż 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 w pewien sposób 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 natomiast pozwala 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 jak np. .com, .pl. Elementy takie wskazują jedynie na adres domeny, gdzie można odnaleźć dane informacje w Internecie. W związku z powyższym nie mogą stanowić odrębnego elementu 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. Rejestracja takich domen mogłaby prowadzić do monopolizowania przez konkretne podmioty nazw, które powinny być ogólnodostępne dla wszystkich.

Wydaje się, iż nawet w wyjątkowych przypadkach „identyfikatory” internetowe jak .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. Samo używanie adresu domenowego w Internecie nie będzie jednak wystarczające 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 [Szerzej: 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 np. *.clothing*, *.travel*, *.hotel*, itd.

Wprowadzenie takich domen może przyczynić się do łatwiejszej konkurencji na rynku, wzrostu innowacji, itd. Dzięki tego typu domenom, przedsiębiorcy mają szybką możliwość zakomunikowania o rodzaju prowadzonej działalności. Taki rodzaj 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 np. *.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, bądź usługi świadczone we wskazanym mieście. Niemniej, w celu udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy zawierający nazwę miasta, zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy pwp wymagane jest przedłożenie zezwolenia właściwego organu na używanie nazwy miasta/województwa w obrocie. Taka sama sytuacja będzie zatem występować w przypadku nazw domen internetowych, w którym jednym z elementów jest nazwa polskich województw, miast lub miejscowości.

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

Znaki towarowe w nazwach domen internetowych podlegają również ocenie co do podobieństwa i identyczności z wcześniej zarejestrowanymi znakami towarowymi. Dlatego też, rejestrując domenę internetową należy sprawdzić czy wybrana domena nie jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy mający postać domeny może sprzeciwiać się używaniu przez nieuprawnione osoby znaków (domen) identycznych lub podobnych do jego znaku dla towarów lub usług identycznych. Niewątpliwie, każde użycie znaku towarowego w nazwie domeny internetowej należy rozpatrywać indywidualnie na podstawie stanu faktycznego danej sprawy i właściwych przepisów [przesłanki uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, zgodnie z treścią art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, zostały omówione w odrębnej części „Przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp”].

4.4.3. Znaki towarowe zawierające nazwę odmiany rośliny

Rozpatrując zgłoszenie znaku towarowego zawierającego nazwę odmiany rośliny, Urząd Patentowy RP bierze pod uwagę normy prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego, w szczególności Międzynarodowej Konwencji Ochrony Nowych Odmian Roślin.

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.

Dlatego też w przypadku, gdy oznaczenie zgłoszone jako znak towarowy składa się wyłącznie z nazwy odmiany i przeznaczone jest do oznaczania gatunku roślin, których odmiana jest oznaczana taką nazwą (mogą to być towary z kl. 31, ale w szczególnych przypadkach także z innych klas np. 29 lub 05), Urząd Patentowy RP uznaje takie oznaczenie za pozbawione zdolności odróżniającej - opisowe w rozumieniu art. 129 ust. 2 pkt 2 pwp, jako wskazujące wyłącznie na rodzaj towaru – odmianę roślin. Oznaczenia takie nie mogą być zmonopolizowane poprzez uzyskanie prawa wyłącznego na znaku towarowym, ponieważ szczególne przepisy prawne zobowiązują do ich używania wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym.

W przypadku zgłoszeń znaków towarowych, które zawierają nazwę odmiany powiązaną z innymi oznaczeniami, Urząd Patentowy RP rozważa wszystkie fakty prawne, kształtujące sytuację prawną zgłaszającego i jego prawa podmiotowe w stosunku do nazwy odmiany. Odmiany roślin mogą być bowiem chronione wyłącznym prawem hodowcy, ale mogą być także wpisywane do krajowych rejestrów odmian (nie ma wtedy warunku nowości odmiany). Znaczenie mają tu normy Rozporządzenia Rady (WE) 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r.

w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin, 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.

Podstawowe znaczenie ma tu norma art. 20 ust. 8 cytowanej już Konwencji UPOV: *„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”*. Postanowienia tej normy nie wykluczają więc z góry stosowania znaku towarowego wraz z nazwą odmiany, ale stawiają warunek łatwej rozpoznawalności nazwy odmiany w takim oznaczeniu. Jest to więc podstawowe kryterium dla oceny możliwości udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Kolejno, Urząd Patentowy bierze pod uwagę okoliczność, czy znak towarowy zawierający nazwę odmiany został zgłoszony przez podmiot uprawniony do wyłącznego prawa do odmiany w rozumieniu Rozporządzenia 2100/94 lub ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Jeżeli tego rodzaju znak zgłasza podmiot trzeci, Urząd Patentowy może podnieść jako podstawę odmowy udzielenia prawa normę art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp – zgłoszenie znaku towarowego narusza prawa majątkowe podmiotu uprawnionego do nazwy odmiany. Należy zwrócić uwagę, iż przepisy szczególne chronią nazwę odmiany, także po jej wygaśnięciu i wykreśleniu z rejestru.

W przypadku, gdy nazwa odmiany nie jest chroniona krajowym, czy też unijnym wyłącznym prawem do odmiany, ale jest wpisana do rejestru odmian roślin, Urząd Patentowy RP analizuje całościowo zaistniałą sytuację prawną, oceniając, czy nie mają tu zastosowania norma art. 129 ust. 1 pkt 2 pwp (znamiona zdolności odróżniającej znaku), art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp (naruszenie prawa osobistych lub majątkowych podmiotów trzecich), a także art. 131 ust. 2 pkt 2 pwp (dokonanie zgłoszenia w złej wierze).

Jeżeli, więc Urząd oceni, iż żadna z powyżej wskazanych norm nie stoi na przeszkodzie udzieleniu prawa ochronnego znak towarowy (a także nie istnieje żadna inna okoliczność wyłączająca udzielenie prawa przewidziana w pozostałych normach ustawy Prawo własności przemysłowej), Urząd może udzielić prawa ochronnego na znak towarowy zawierający nazwę odmiany, jeżeli został spełniony warunek łatwej rozpoznawalności nazwy odmiany w powiązaniu z pozostałymi dystynktywnymi elementami, które znak towarowy musi zawierać.

Należy jednak podkreślić, iż nazwa odmiany inkorporowana w takim znaku pozostaje nazwą rodzajową dla określonych gatunków roślin, a więc prawo na znaku towarowym nie daje uprawnionemu możliwości egzekwowania swoich praw na znaku towarowym w stosunku do podmiotów trzecich zobligowanych na podstawie innych przepisów do stosowania w określonych okolicznościach nazwy odmiany jako takiej.

Przykładowo polska ustawa o nasiennictwie jednoznacznie wskazuje w art. 126 ust. 1 pkt 1: *„Kto nie stosuje nazwy odmiany zgodnie z wpisem w krajowym rejestrze lub w odpowiednich rejestrach państw członkowskich, lub we wspólnotowych katalogach, (...) podlega karze grzywny”*. Tym samym, jeżeli na podstawie polskiej ustawy o nasiennictwie penalizowany

jest czyn nie stosowania nazwy odmiany, to osoba uprawniona do znaku towarowego zawierającego nazwę odmiany nie może się domagać od osoby trzeciej zaprzestania używania nazwy odmiany jako takiej.

Ponieważ nazwa odmiany jest oznaczeniem wskazującym na rodzaj towaru (materiał roślinny), ma tu także zastosowanie norma art. 156 ust. 1 pkt 2 pwp „*Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie (...) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj (...)*”. Urząd Patentowy RP jednocześnie podkreśla, iż przykład ten 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 dodatkowe swoje uprawnienia w określonej sytuacji prawnej.

Przykłady:

- **RADIUS** – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 31 (Z-381664);
- **BAMAR** – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 31 (Z-381665).

4.4.4. Międzynarodowe nazwy niezastrzeżone INN (ang. international nonproprietary name)

Nazwy INN to międzynarodowe niezastrzeżone nazwy substancji czynnych produktów leczniczych, zamieszone na specjalnej liście prowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Umieszczenie nazwy danej substancji czynnej na wspomnianej liście, wyklucza możliwość uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy odpowiadający tej nazwie. Nazwa INN stanowi bowiem nazwę rodzajową substancji czynnej, zatem nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w świetle art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 pwp.

Nazwa INN może być zatem swobodnie stosowana przez wszystkich producentów produktów leczniczych zawierających w swym składzie określoną substancję czynną. Nie może jednak zostać zmonopolizowana przez jeden podmiot gospodarczy, poprzez udzielenie na jego rzecz prawa ochronnego na znak towarowy.

Przykłady:

- **MELATONINUM** – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 05, 29 (Z-165577);
- **HYDROXYZINUM** – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 05 (Z-157495).

4.4.5. Tytuł prasowy

Tytuły prasowe, stanowią jedną z kategorii znaków, zgłaszanych do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony. Oznacza to, iż oznaczeniom zarejestrowanym uprzednio jako tytuły prasowe stawia się takie same wymogi, jak innym znakom zgłaszanych do Urzędu. Orzeczenie, będące tytułem prasowym, musi być na tyle fantazyjne, by utrwalić w pamięci konsumenta więź łączącą sygnowany nim towar z jego producentem.

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 01.12.1997 r., II CKN 443/97; postanowienie SN z dnia 15.12.2010 r., III KK 250/10].

Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, iż *„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 z dnia 15.12.2010 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 16.02. 2010r., VI SA/Wa 1862/09, utrzymany przez wyrok NSA z dnia 25.05.2011r., 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 weszły do języka potocznego, lub są używane w praktykach handlowych (art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp)

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 nauce 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 o nawet wyraźnej zdolności odróżniającej staje się tak silnie kojarzony przez odbiorców z konkretnym typem towarów, czy usług, że po pewnym czasie zostaje uznany za jego nazwę rodzajową [J. Mordwiłko-Osajda „Znak towarowy - Bezwzględne przeszkody rejestracji”, Warszawa 2008, str. 227].

Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej biorą pod uwagę przemiany, jakim mogą podlegać znaki towarowe i zakazują w przepisie art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp udzielania praw ochronnych na oznaczenia, **które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych**. W świetle wskazanego przepisu, wyróżnić należy dwa rodzaje oznaczeń, które są oznaczeniami powszechnie używanymi, 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 „wesły 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 form przestrzennych [K. Szczepanowska-Kozłowska, [w:] „System prawa prywatnego” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, 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” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 589].

W praktyce Urząd Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wolny na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 pwp oraz art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp, gdyż przyjmuje że znaki towarowe „wolne” są jedną z postaci oznaczeń pozbawionych zdolności odróżniającej. Jednocześnie w praktyce często zdarza się, że to samo oznaczenie uznawane jest za oznaczenie wypełniające znamiona art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp i jednocześnie oznaczenie

opisowe, a zatem odpowiadające przepisowi art. 129 ust. 2 pkt 2 pwp, czy też oznaczenie niedystynktywne, określone w art. 129 ust. 2 pkt 1 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 26.10.2000 r., T-345/99 TRUSTEDLINK, par. 31].

5.2. Zasady oceny

5.2.1. Zasada krajowości używania, a zasada regionalności używania

Warunkiem uznania oznaczenia jako znaku wolnego 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 Prawo własności przemysłowej. Jednocześnie oznaczenie określone w art. 129 ust. 2 pkt 3 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 używany w języku potocznym, czy też w utrwalonych, uczciwych praktykach handlowych w odniesieniu do danych towarów lub usług jedynie w pewnym regionie kraju, nie mógłby być przedmiotem prawa ochronnego, gdyż przyznanie takiej ochrony stałoby w sprzeczności z art. 129 ust. 2 pkt 3 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 nauce 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. Dokonując 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, s. 221]. Oceniając warunki rejestracyjne oznaczenia, trzeba mieć bowiem na względzie sposób jego postrzegania przez właściwy krąg odbiorców.

Przykładowo, w sprawie znaku towarowego słownego **SKARB KIBICA** przyjęto, że oznaczeniu temu nie można postawić zarzutu braku zdolności odróżniającej. Pomimo, iż w sprawie złożono dowody, wskazujące na używanie oznaczenia SKARB KIBICA przez większą ilość

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, że oznaczenie SKARB KIBICA było używane przez różnych wydawców nie jest ustaleniem wystarczającym dla 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 27.02.2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 2219/08, wyrok NSA z 31.08.2010 r., sygn. akt 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, z jaką chwilą można mówić, że dane oznaczenie stosowane jest powszechnie. Każdorazowo należy przeprowadzać zatem odrębną analizę, poddając ocenie wszelkie okoliczności relewantne dla danych kręgów obrotu. Niemniej jednak można wskazać, że art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp, nie będzie mieć zastosowania w odniesieniu do oznaczenia, którego wykorzystywanie na rynku ogranicza się do jednego uczestnika rynku [zob. wyrok SUE z dnia 07.06.2011 r., T-507/08 16PH].

Należy także zauważyć, że sam fakt występowania danego oznaczenia w słownikach nie stanowi samoistnej podstawy do stwierdzenia, że zaszły okoliczności określone w art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp. Także w takim przypadku należy dowieść, że oznaczenie weszło do języka potocznego, czy też że jest używane w utrwalonych i uczciwych praktykach handlowych, i że jako takie nie jest postrzegane przez relewantny krąg odbiorców jako oznaczenie komercyjnego pochodzenia towarów lub usług.

5.2.3. Zasada przedmiotowego odniesienia

Przepis art. 129 ust. 2 pkt 3 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**, do oznaczania jakich 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 07.06.2011 r., T-507/08 16PF; wyrok SPI z 16.03.2006 r., T-322/03 *WEISSE SEITEN* i cytowane orzecznictwo].

W tym miejscu należy również wskazać wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 04.10.2001 r. w sprawie C-517/99, dotyczący znaku towarowego BRAWO. W sprawie tej Trybunał wypowiedział się w kwestii interpretacji art. 3 ust. 1 lit. d) pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Treść tej regulacji jest analogiczna do brzmienia polskiego przepisu art. 129 ust. 2 pkt 3 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 takich znaków lub oznaczeń, 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 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 jest wyłączony z rejestracji wyłącznie z powodu takiego ich użycia. Należy rozstrzygnąć w każdym indywidualnym przypadku, czy taki znak 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

Oceniając, czy dane oznaczenie posiada zdolność rejestracyjną w aspekcie art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp, należy uwzględniać percepcję tego oznaczenia wśród relewantnego kręgu odbiorców. Ocena, czy mamy do czynienia ze znakiem wolnym powinna być dokonywana z punktu widzenia przeciętnego nabywcy, co do którego przyjmuje się, że jest stosunkowo dobrze poinformowany, stosunkowo uważny i ostrożny, biorąc pod uwagę oczekiwania jakie mógłby

mieć względem oznaczeń w odniesieniu do określonego typu towarów lub usług [zob. wyrok SUE z 07.06.2011 r., T-507/08 16PF; wyrok SPI z 16.03.2006, 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 31.08.2010 r., sygn. akt 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 12.11.2008 r., sygn. akt 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 dla oznaczania napojów schłodzonych sporządzanych na bazie kawy.
- znak towarowy słowny **KOSTRZYŃSKIE POMPEJE** – Urząd Patentowy decyzją z dnia 11.10.2013 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 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 Patentowy uznał wskazane oznaczenie za pozbawione znamion odróżniających w odniesieniu do usług, dla jakich nastąpiło zgłoszenie.
- znak towarowy słowny **WROCEK** - Urząd Patentowy decyzją z dnia 03.03.2014 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp. Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania towarów i usług z klas: 16, 35, 41. Urząd Patentowy wskazał, że słowo „Wrocek” weszło do języka potocznego i używane jest jako potoczny skrót nazwy miasta Wrocław.
- znak towarowy słowny **WAWA** - Urząd Patentowy decyzją z dnia 03.03.2014 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp. Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania towarów i usług z klas: 16, 35, 41. Urząd Patentowy wskazał, że słowo „Wawa” weszło do języka potocznego i używane jest jako potoczny skrót nazwy miasta Warszawa.

- znak towarowy słowny **PŁYNNE TAPETY** - Urząd Patentowy decyzją z dnia 31.05.2006 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp. Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania towarów: tapety, obicia ścienne z materiałów tekstylnych. Urząd Patentowy 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 Patentowy decyzją z dnia 29.11.2006 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp. Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania herbaty. Urząd Patentowy stwierdził, że wyrażenie „herbatka po góralsku” weszło do języka potocznego i przez potencjalnych nabywców jest rozumiane jako określenie herbaty z dodatkiem alkoholu.

Rozdział IV

WTÓRNA ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCA

1. Pojęcie wtórnej zdolności odróżniającej

Art. 130 pwp stanowi, iż przy ocenie, czy dane oznaczenie posiada dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 pwp nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu.

1.1. Definicja

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” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 598].

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.

W konsekwencji oznacza to, że 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 2010r., II GSK 703/09]. W wyniku używania znaku, w świadomości tych odbiorców wytworzył się bowiem związek pomiędzy oznaczeniem a określonymi towarami lub usługami pochodzącymi z tego przedsiębiorstwa, pomimo iż 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 8.11.2002r., 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 bowiem 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” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 600].

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 oznakowany danym oznaczeniem, towar 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, by to właśnie ten element, rozpatrywany samodzielnie, spełniał wszystkie kryteria nabycia takiej zdolności [por. K. Szczepanowska – Kozłowska w: „System prawa prywatnego” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012 str. 603].

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. wyrok ETS z dnia 07.07.2005 r., C-353/03 *Have a break*].

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 24.07.2013 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 elementu np. znaku słowno – graficznego nie oznacza, że w świadomości konsumenta powstaje więź pomiędzy tym oznaczeniem a konkretnym przedsiębiorcą. W orzecznictwie nie jest odosobniony pogląd, iż w przypadku oznaczenia słownego, stanowiącego element zarejestrowanego znaku słowno – graficznego, musiałoby dojść do wyjątkowych zjawisk, w wyniku których już samo oznaczenie słowne, byłoby źródłem takich więzi.

1.4. Nabycie wtórnej zdolności a interes publiczny

W polskiej literaturze przedmiotu 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” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 603].

Na tle dotychczasowego orzecznictwa sądowo-administracyjnego [zob. wyrok NSA z dnia 08.07.2002 r., II SA 76/02; wyrok NSA z dnia 14.10.2011 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 przez to oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej [zob. wyrok WSA w Warszawie z 14.12.2009 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 08.11.2002 r., II SA 76/02].

Przedstawione stanowisko jest dość powszechnie podzielane w orzecznictwie. Jednakże należy także wskazać na przeciwny pogląd. Zgodnie z nim, sam fakt używania oznaczenia przez wielu przedsiębiorców nie stanowi jedynej przesłanki wyłączającej nabycie wtórnej zdolności odróżniającej [zob. wyrok NSA z dnia 14.07.2010 r., II GSK 703/09].

Podsumowując, pomimo niejedności 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, oczywiste wydaje się, że fakt, iż 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 Patentowym RP**.

Oznacza to, że w podczas badania, czy znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy ocenić, czy uzyskał on taki charakter 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 Patentowym jest objęty ochroną począwszy od daty zgłoszenia.

Pogląd ten został potwierdzony w orzecznictwie europejskim [zob. wyrok TSUE z dnia 19.06.2014 r., w sprawie C-217/13], a także akceptowany jest przez polską doktrynę [szerzej U. Promińska str. 197; K. Szczepanowska – Kozłowska [w:] „System prawa prywatnego” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 602].

W konsekwencji oznacza to, że 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 19.06.2014 r., w sprawie C-217/13].

Niemniej jednak 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 31.10.2006 r., VI SA/Wa 1420/06, wyrok SPI z 28.10.2009r. w sprawie 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. Właściwy organ, w tym wypadku Urząd Patentowy RP, 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 04.05.1999r., w sprawach połączonych 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,
- jego udział w rynku,
- sposób i intensywność tego używania,
- jego zasięg geograficzny,
- 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 22.06.2006r., w sprawie C-25/05 P, *August Storck A; W. Włodarczyk „Zdolność odróżniająca znaku towarowego”* Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2001].

Należy jednak podkreślić, iż 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 Patentowego RP 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 Patentowy 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”* Oficyna Wydawnicza VERBA, 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 07.02.2001 r. Nr Odw.1333/99].

3.4. Rodzaje dowodów

Dowodami nabycia przez znak towarowy charakteru odróżniającego w wyniku używania, przedstawione przez zgłaszającego, mogą być w szczególności dane zawarte w:

- katalogach,
- cennikach,
- fakturach,
- sprawozdaniach rocznych,
- danych o obrotach,
- raportach dotyczących nakładów na reklamę,
- reklamach (wycinki prasowe, billboardy, reklamy telewizyjne),
- dane dotyczące 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.

a. 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, iż 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 dotyczyło rozpoznawalności 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.

b. Reklama, dane o obrotach

Dowodami, które mogą wskazywać na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej, są także dane dotyczące obrotów oraz wydatków poniesionych na reklamę rozumiane jako „nakłady na reklamę w celu promocji znaku” [zob. wyrok ETS z 22.06.2006 r. w sprawie C-25/05P „Sweet wrapper”].

Należy jednak pamiętać, że przedstawione przez zgłaszającego dane, muszą odnosić się zarówno do danego oznaczenia, jak i do towarów/usług, co do których wnosi się o ochronę. Jest to ważne o tyle, że towary i usługi są często wprowadzane do obrotu pod 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 udokumentowywania 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

NARUSZENIE PRAW OSOBISTYCH LUB MAJĄTKOWYCH OSÓB TRZECICH

1. Wstęp

Zgodnie z art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp, nie udziela się praw ochronnych, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Przepis ten znajduje zatem zastosowanie w sytuacji konfliktu zgłoszonego znaku towarowego z prawami osobistymi i majątkowymi osób trzecich.

W postępowaniu zgłoszeniowym przed Urzędem Patentowym, przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy:

- 1) osoba trzecia poinformuje Urząd Patentowy o naruszeniu jej praw osobistych lub majątkowych,
- 2) fakt naruszenia praw osobistych lub majątkowych osób trzecich będzie znany Urzędowi Patentowemu z urzędu,
- 3) fakt naruszenia praw osobistych lub majątkowych osób trzecich będzie wynikać z dokumentacji zgłoszenia znaku towarowego.

Podczas składania podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, nie jest bowiem wymagane od zgłaszającego wykazanie się tytułem prawnym do zgłoszenia znaku na swoją rzecz. Zakłada się dobrą wiarę zgłaszającego, co oznacza, że przyjmuje się, że przysługuje mu uprawnienie do tego znaku [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.08.2007 r., sygn. VI SA/Wa 978/07; M. Andrzejewski, P. Kostański, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010].

Urząd Patentowy posiada kompetencje do samodzielnego rozstrzygania kolizji powstałych na tle art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp. Nie zawsze jednak Urząd Patentowy dysponuje wiedzą o istnieniu okoliczności świadczących o tym, że używanie zgłaszanego znaku towarowego naruszy prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Dlatego też bardzo przydatne są uwagi osób trzecich co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego, składane na podstawie art. 143 pwp.

Spełnienie ustawowych warunków udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp, jest oceniane przez Urząd Patentowy z perspektywy daty zgłoszenia znaku towarowego. Zagadnienia związane z kwestiami podmiotowymi i przedmiotowymi wiążącymi się z prawem zgłoszonym do ochrony, a w szczególności także, czy zgłaszającemu w ogóle przysługuje prawo do zgłoszonego znaku, należy oceniać według daty zgłoszenia znaku towarowego [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.11.2008 r., sygn. VI SA/Wa 1388/07, potwierdzony przez wyrok NSA z dnia 26.01.2010 r., sygn. 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.

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 30.03.2006 r., sygn. II GSK 9/06].

Przepis art. 131 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 będą przede wszystkim:

- 1) prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu
- 2) prawo do wizerunku
- 3) prawo do firmy
- 4) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
- 5) prawo do nazwy zespołu muzycznego
- 6) autorskie prawa osobiste i majątkowe.

2. Prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu

Nazwisko jest oznaczeniem osoby fizycznej, symbolem i emanacją jej tożsamości [G. Tylec „Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym”, Lublin 2013]. Nazwisko, jako dobro osobiste w rozumieniu art. 23 k.c., może stanowić jednocześnie znak towarowy [zob. wyrok NSA z dnia 20.09.2006r., 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 art. 24 k.c. [zob. wyrok SN z 17.03.1988r., IV CR 60/88].

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 między konkretną osobą a znakiem towarowym, w którym występuje to nazwisko.

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. orzeczenie Wydziału Odwoławczego UP RP z dnia 13.05.1937 r. i 10.06.1937r.].

Do naruszenia art. 131 ust 1 pkt 1 pwp dochodzi 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 [J. Mordwiłko-Osajda „Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji”, Warszawa 2009].

Zdaniem G. Tylec o naruszeniu art. 131 ust.1 pkt 1 pwp można mówić jedynie wtedy, kiedy umieszczenie w treści znaku towarowego cudzego nazwiska wyrządza szkodę osobie, która je nosi [G. Tylec „Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym”, Lublin 2013].

W sytuacji, kiedy zgłoszony znak towarowy zawiera nazwisko zgłaszającego, będące jednocześnie nazwiskiem powszechnie znanym, to taki znak może być zarejestrowany pod warunkiem, że zostanie dodany do niego element fantazyjny. Stanowi to wyraz pogodzenia swobody posługiwania się swoim dobrem osobistym, jak i interesów przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą [J. Mordwiłko-Osajda „Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji”, Warszawa 2009].

W zakresie zgłoszenia znaku towarowego, zawierającego nazwisko Fryderyka Chopina, istotne znaczenie ma ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 wspomnianej ustawy nazwisko Fryderyka Chopina jest chronione odpowiednio na zasadach dotyczących dóbr osobistych, a na podstawie art. 5 pkt 1 w zw. z art. 3 pkt 5 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina jest podmiotem uprawnionym do działania na rzecz ochrony nazwiska Fryderyka Chopina.

Ponadto, korzystając z możliwości przewidzianej w art. 1 ust. 5 w zw. z ust. 2 i 3 wspomnianej ustawy, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecił Instytutowi wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony dóbr osobistych Fryderyka Chopina.

W związku ze stosowaniem do nazwiska Fryderyka Chopina odpowiednio zasad o ochronie dóbr osobistych, należy uznać, iż używanie znaku towarowego zawierającego nazwisko Chopin traktować należy jako naruszenie praw osobistych kompozytora zgodnie z treścią art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp.

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. 131 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 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” [Popularna encyklopedia powszechna, Kraków 1996] podobnie jak i imię i nazwisko, stanowi dobro osobiste w rozumieniu art. 23 k.c., które może być znakiem towarowym.

Urząd Patentowy decyzją z dnia 22.06.2011 r. odmówił na podstawie art. 131 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.

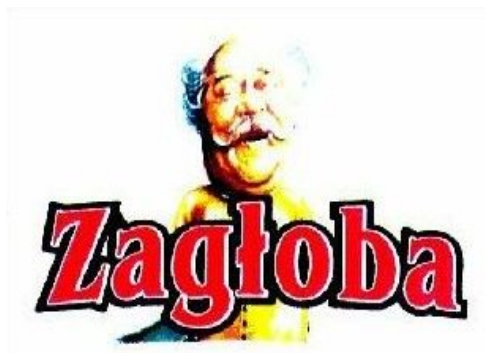
W przypadku udzielenia zgody przez osobę, której nazwisko lub pseudonim stanowi zgłoszony znak towarowy, dochodzi do usunięcia bezprawności naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp.

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. Podobnie, kodeks cywilny, który w art. 23 wymienia prawo do wizerunku, jako przykład dobra osobistego, nie definiuje tego pojęcia. Zdaniem J. Barty i R. 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” [J. Barta, R. Markiewicz „Wokół prawa do wizerunku”, ZNUJ PWiOWI 2002]. Wizerunek, podobnie jak imię, czy nazwisko może stanowić znak towarowy. Tym samym, może naruszać cudze prawa osobiste i majątkowe.

Przykłady:

- W decyzji z dnia 06.11.2002 r. Urząd Patentowy stwierdził, że zgłoszony w celu udzielenia prawa ochronnego znak towarowy ZAGŁOBA narusza prawa osobiste i majątkowe osób trzecich. Grafika znaku przedstawia wizerunek aktora, pana Mieczysława Pawlikowskiego, odtwórcę roli ZAGŁOBY w filmie Jerzego Hoffmana pod tytułem „Potop”.



- W decyzji z dnia 26.03.2012 r. Urząd Patentowy stwierdził, że zgłoszony znak towarowy narusza prawa osobiste i majątkowe Pana 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).



W zakresie zgłoszenia znaku towarowego zawierającego wizerunek Fryderyka Chopina istotne znaczenie ma ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 wspomnianej ustawy wizerunek Fryderyka Chopina jest chroniony odpowiednio na zasadach dotyczących dóbr osobistych, a na podstawie art. 5 pkt 1 w zw. z art. 3 pkt 5 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina jest podmiotem uprawnionym do działania na rzecz ochrony wizerunku Fryderyka Chopina.

Ponadto, korzystając z możliwości przewidzianej w art. 1 ust. 5 w zw. z ust. 2 i 3 wspomnianej ustawy, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecił Instytutowi wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony dóbr osobistych Fryderyka Chopina.

W związku ze stosowaniem do wizerunku Fryderyka Chopina odpowiednio zasad o ochronie dóbr osobistych, należy uznać, iż używanie znaku towarowego zawierającego wizerunek Fryderyka Chopina traktować należy jako naruszenie praw osobistych kompozytora zgodnie z treścią art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp.

4. Prawo do firmy

Firma identyfikuje podmiot gospodarczy na rynku i stanowi jego dobro osobiste oraz majątkowe. Nazwa firmy identyfikująca podmiot gospodarczy na rynku jest odpowiednikiem nazwiska osoby fizycznej. Stanowi zatem dobro osobiste w rozumieniu art. 23 k.c. Równocześnie nazwa firmy jest niemajątkowym składnikiem przedsiębiorstwa traktowanego jako podmiot własności i innych praw majątkowych, o czym stanowi art. 55¹ pkt 1 k.c. [zob.

wyrok NSA z dnia 30.03.2006 r., sygn. II GSK 15/05, wyrok NSA z dnia 08.02.2011 r., sygn. II GSK 91/10].

Firma została uregulowana w przepisach art. 43¹ i następne k.c. Zgodnie z art. 43² § 1 k.c. przedsiębiorca działa pod firmą. Wprawdzie art. 43² k.c. nie zawiera definicji firmy, lecz na podstawie dalszej treści przepisów kodeksu cywilnego, możliwe jest stworzenie takiej definicji. Przyjąć należy, że firma w ujęciu kodeksu cywilnego jest oznaczeniem słownym indywidualizującym przedsiębiorcę w obrocie [zob. Urszula Promińska, Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2014]. Prawo do firmy podlega ochronie na podstawie art. 43¹⁰ k.c. Nazwa firmy ma charakter prawa podmiotowego bezwzględnie, skutecznego *erga omnes*, przysługującego przedsiębiorcy [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 29.07.2005 r., sygn. VI SA/Wa 550/05; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.09.2012 r., sygn. VI SA/Wa 647/12; wyrok SN z dnia 05.03.2010 r., sygn. IV CSK 371/09].

Z powyżej wskazanych względów, Urząd Patentowy RP, w sytuacji kolizji zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym prawem do firmy (naruszenia prawa do firmy), odmawia na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, funkcje znaku towarowego i oznaczenia przedsiębiorstwa (firmy) przecinają się. Znak towarowy, odróżniając bezpośrednio towary w obrocie na podstawie ich pochodzenia, pośrednio wskazuje na źródło ich pochodzenia. Może zatem identyfikować przedsiębiorstwo. Natomiast oznaczenie przedsiębiorstwa (firmy), odróżniając w obrocie bezpośrednio dane przedsiębiorstwo lub jego część, może pośrednio wskazać na pochodzenie towarów. Konsekwencją tego jest sytuacja, w której przeciętny nabywca towarów może na podstawie znaku towarowego identyfikować przedsiębiorstwo i odwrotnie. W omawianej sytuacji dochodzi zatem do naruszenia oznaczenia firmy przez użycie znaku towarowego [zob. wyrok NSA z dnia 05.04.2006 r., sygn. II GSK 377/05; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.11.2014 r., sygn. VI SA/Wa 1884/14; Andrzej Kisielewicz, Jan Paweł Tarno, Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych, Warszawa 2013].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z „gorszym pierwszeństwem” znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej [zob. wyrok NSA z dnia 10.01.2002 r., sygn. II SA 3390/01; wyrok NSA z dnia 03.04.2014 r., sygn. II GSK 244/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia 17.10.2005 r., sygn. VI SA/Wa 1008/05].

O naruszeniu prawa do firmy można mówić nie tylko wówczas, gdy osoba nieuprawniona rejestruje na swoją rzecz pełną nazwę osoby prawnej, ale także wtedy, gdy dokonuje zgłoszenia w celu uzyskania ochrony części nazwy, jeżeli ta część ma charakter wyróżniający oraz umożliwia jednoznaczną identyfikację tej osoby i jej odróżnienie od innych podmiotów [zob. wyrok SN z dnia 28.10.1998 r., sygn. II CKN 25/98; wyrok NSA z dnia 05.04.2006 r., sygn. II GSK 377/05; wyrok NSA z dnia 08.02.2011 r., sygn. II GSK 91/10; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.09.2012 r., sygn. VI SA/Wa 647/12].

Jak przyjmuje się w utrwalonym orzecznictwie, kolizja prawa do nazwy handlowej oraz prawa do znaku towarowego może wystąpić pomimo nieistnienia podobieństwa

produkowanych towarów, a więc pomimo nieistnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, albowiem firma indywidualizuje osobę prawną, która poprzez nazwę wyrabia sobie renomę, solidność świadczonych usług. Dlatego też używanie oznaczenia z późniejszym pierwszeństwem korzystania może przynieść nienależną korzyść lub być szkodliwe dla wartości odróżniającego charakteru bądź renomy oznaczenia z wcześniejszym pierwszeństwem korzystania [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 04.11.2008 r., sygn. VI SA/Wa 1324/08; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.09.2012 r., sygn. VI SA/Wa 647/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 28.09.2011 r., sygn. VI SA/Wa 984/11].

5. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

Prawem podmiotowym, które na podstawie art. 131 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” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 749].

Przykład:



Decyzją z dnia 14.08.2013 r. Urząd Patentowy odmówił udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na podstawie art. 131 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:



6. Prawo do nazwy zespołu muzycznego

Nazwę zespołu muzycznego kwalifikuje się jako dobro osobiste, w rozumieniu art. 23 k.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził, że „nazwa zespołu jest rodzajem artystycznego pseudonimu, o którym mowa wprost w art. 23 k.c., tyle, że przyjętego nie przez jedną osobę, a przez wszystkich członków zespołu, zastępczym (w stosunku do nazwisk) środkiem identyfikacji w sferze działalności artystycznej” [zob. wyrok z 14.11.2012 r., sygn. I ACa 566/12].

„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 odbiegający istotnie od stylu i poziomu pracy w poprzednim składzie” [zob. wyrok SN z dnia 30.05.1988 r., I CR 124/88].

Uwzględniając powyżej wskazane względy, Urząd Patentowy RP, w sytuacji kolizji zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym prawem do nazwy zespołu muzycznego, odmawia na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przykładowo, decyzją z dnia 23.04.2014 r. Urząd Patentowy odmówił udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy PAKTOFONIKA. 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. Utworem 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.

Prawa osobiste i majątkowe do cudzego utworu, objętego ochroną prawnoautorską, mogą zostać naruszone poprzez używanie w charakterze znaku towarowego oznaczenia odpowiadającego w całości lub części temu utworowi. W przypadku zgłoszenia takiego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, uzyskanie prawa ochronnego zgodnie z treścią art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp nie będzie możliwe.

Aby można było mówić o naruszeniu praw autorskich, należy uznać, że ma się do czynienia z utworem w znaczeniu wskazanym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W sytuacji, gdy dane dobro nie jest utworem i nie korzysta z ochrony prawnoautorskiej, to 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 06.04.2005 r., sygn. VI SA/Wa 152/04].

Przykładem postępowania, w którym podstawę decyzji Urzędu Patentowego 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 Patentowego wydana została w oparciu o wyrok Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Warszawie, w których rozstrzygnięto, komu przysługują autorskie prawa majątkowe do tego 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 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uzyskanie takiego zezwolenia umożliwia korzystanie z utworu w charakterze znaku towarowego, jak również uzyskanie prawa ochronnego na taki znak [J. Błęszyńska-Wysocka, Użycie utworu w znaku towarowym jako pole eksploatacji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 2].

8. Podsumowanie

Przeszkodą do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy są wszystkie prawa majątkowe lub osobiste, które mogłyby zostać naruszone przez wykonywanie tego prawa. Wynikający z art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp zakaz udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, powstaje zatem wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki: istnienie cudzego prawa osobistego lub majątkowego oraz możliwość naruszenia tego prawa przez używanie znaku towarowego [Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Michał du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2005, str. 200-201]. Domniemanie dobrej wiary zgłaszającego o przysługującym mu uprawnieniu do określonego znaku towarowego jest wzruszalne.

Uzupełniając rozważania o naruszeniu praw osobistych i majątkowych osób trzecich, należy dodać, że zgodnie z art. 284 pwp, w trybie postępowania cywilnego, na zasadach ogólnych, rozpatrywane są sprawy o ustalenie prawa do prawa ochronnego na znak towarowy. W sytuacji zatem, gdy wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzające naruszenie praw osób trzecich, Urząd Patentowy jest związany takim orzeczeniem przy wydawaniu decyzji w sprawie zgłoszonego znaku towarowego.

ROZDZIAŁ VI

ZNAKI ZGŁOSZONE W ZŁEJ WIERZE

1. Definicja złej wiary

Ustawa Prawo własności przemysłowej nie definiuje pojęcia „złej wiary”. Takiej definicji nie zawiera także Dyrektywa Rady nr 2008/95 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.

2. Koncepcje krajowe

W prawie polskim koncepcja dobrej wiary związana jest z art. 7 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary. Domniemanie dobrej wiary w odniesieniu do zgłoszenia znaku towarowego wyraża się w przyjęciu założenia, iż zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, pod którym wprowadza, lub zamierza wprowadzać do obrotu pochodzące od niego towary, w celu odróżniania tych towarów od towarów pochodzących od innych przedsiębiorstw.

Z kolei w doktrynie i praktyce orzeczniczej przyjmuje się, że *„w złej wierze jest ten, kto powołując się na określone prawo lub stosunek prawny wie, że prawo to (stosunek prawny) nie istnieje albo wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy w tym przedmiocie nie może uznać, w okolicznościach konkretnego przypadku, za usprawiedliwiony”* [w ten sposób m.in. Ewa Elżbieta Nowińska, Michał Janusz du Vall, Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych, Księga Pamiątkowa z Okazji 85-lecia Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce, str. 139 i nast.].

Sądy polskie przy interpretacji przesłanki złej wiary kierują się zasadą, iż: *„złą wiarę należy badać w szerokim, dopuszczalnym i uzasadnionym okolicznościami danej sprawy zakresie”* [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.02.2008 r., VI SA/Wa 2216/07].

Przykładowo w wyroku WSA w Warszawie z dnia 19.02.2009 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.).

3. Orzecznictwo Trybunału UE

Trybunał Sprawiedliwości WE w orzeczeniu z dnia 11 czerwca 2009 r. dotyczącym sprawy prejudycjalnej C-529/07 wskazał, iż 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 wspólnotowego znaku towarowego, a w szczególności okoliczność, iż 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, iż 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 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10 Sąd Unii Europejskiej uściślił, iż do celów 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.

ROZDZIAŁ VII

ZNAKI SPRZECZNE Z PORZĄDKIEM PUBLICZNYM I DOBRYMI OBYCZAJAMI

1. Wstęp

Przepis art. 131 ust. 1 pkt 2 pwp wyłącza możliwość udzielenia prawa ochronnego na znaki towarowe, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Zakazem rejestracji objęte są więc znaki, których sama treść jest sprzeczna z powyższymi kryteriami. Zostało to wielokrotnie potwierdzone w orzecznictwie [zob. wyrok NSA z dnia 11.05.2005 r., II GSK 49/05, wyrok WSA w Warszawie z dnia 03.09.2008 r., VI SA/ WA 491/08].

Oznacza to, że przyczyny odmowy udzielenia prawa ochronnego muszą tkwić w samym znaku, a nie wynikać z jego używania. Nie mają więc znaczenia, żadne zewnętrzne okoliczności używania znaku jak np. brak możliwości legalnego świadczenia zgłoszonych usług [zob. wyrok SUE z dnia 05.10.2011 r. w sprawie T-526/09], czy też otoczenie handlowe, w którym funkcjonuje znak na rynku [zob. wyrok SUE z dnia 09.03.2012 r. w sprawie T-417/10 HJIOPUTA].

Przy analizie tej przesłanki Urząd Patentowy nie bada również zachowania podmiotu zgłaszającego znak do rejestracji [zob. wyrok NSA z dnia 10.12.2004 r., II GSK 775/04, wyrok NSA z dnia 18.01.2005 r., II GSK 1051/04].

W praktyce często zdarza się, że znaki sprzeczne z porządkiem publicznym są również sprzeczne z dobrymi obyczajami. Wystarczy jednak, aby jedna z tych przesłanek była spełniona, aby Urząd Patentowy odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

2. Sprzeczność znaku z dobrymi obyczajami

Pojęcie dobrych obyczajów jest klauzulą generalną. Należy uznać, iż pojęcie to odwołuje się do wartości powszechnie akceptowanych w społeczeństwie [K. Szczepanowska - Kozłowska [w:] „System prawa prywatnego” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 607-608].

Niedopuszczalna będzie więc rejestracja znaków naruszających normy moralne i etyczne. Nie sposób enumeratywnie wymienić wszystkich przypadków, w których znak będzie mógł zostać uznany być za sprzeczny z dobrymi obyczajami. Z całą pewnością niedopuszczalna będzie rejestracja oznaczeń wulgarnych, obraźliwych i dyskryminujących. Wydaje się również, że sprzeczne z dobrymi obyczajami będą znaki w sposób bezpośredni odwołujące

się do seksualności, jak również znaki promujące nielegalne zachowania np. terroryzm.

Ocena, czy dane oznaczenie może zostać uznane za np. obraźliwe, czy wulgarne może wydawać się inna w zależności od odbiorcy. Przy badaniu znaków Urząd Patentowy bierze jednak pod uwagę sposób postrzegania osób posiadających przeciętny próg wrażliwości. [zob. wyrok SUE z dnia 20.09.2011 r. w sprawie T-232/10]. Oznacza to, że nie jest uwzględniany punkt widzenia zarówno tych odbiorców, których mało co szokuje, jak i tych których bardzo łatwo urazić [zob. wyrok SUE z dnia 05.10.2011 r. w sprawie T-526/09 *PAKI*]. Należy podkreślić, iż odbiorcą znaku, w kontekście oceny, czy dane oznaczenie narusza dobre obyczaje, jest nie tylko odbiorca zgłoszonych towarów i usług. Ze znakami na rynku stykają się bowiem nie tylko podmioty, do których adresowane są towary, czy usługi.

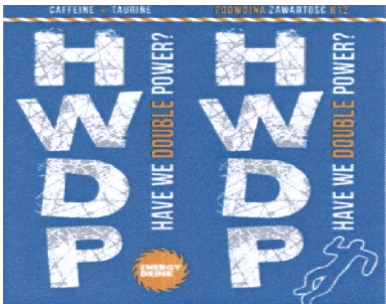
Znaki mogą być uznane np. za obraźliwe również przez osoby, które natykają się na nie przypadkowo [zob. wyrok SUE z dnia 05.10.2011 r. w sprawie T-526/09 *PAKI*, wyrok SUE z dnia 26.09.2011 r. w sprawie T-266/13 *CURVE*]. Z tego względu znaki zawierające np. treści rasistowskie, będą sprzeczne z dobrymi obyczajami niezależnie od towarów do oznaczania których zostały zgłoszone [zob. wyrok SUE z dnia 05.10.2011 r. w sprawie T-526/09 *PAKI*].

Warto również podkreślić, że jeżeli znaki, w określonym kontekście, mają oprócz znaczenia sprzecznego z dobrymi obyczajami również inne znaczenie np. stanowią nazwisko, to i tak nie może przesądzić to na rzecz ich rejestracji [zob. wyrok SUE z dnia 14.11.2013 r. w sprawie T-54/13 *FICKEN*].

Podobnie, używanie określonych np. wulgaryzmów 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 14.11.2013 r. w sprawie T-54/13 *FICKEN*].

Przykłady:

Oznaczenia sprzeczne z dobrymi obyczajami:

-  Z-216134
-  Z-404225
- **Mleko cycate** - Z-376025

- **Bin Ladin** - CTM 002223907
- **Papryfutki** - Z-336768

3. Sprzeczność znaku z porządkiem publicznym

Sprzeczność znaku z porządkiem publicznym należy rozumieć przede wszystkim jako sprzeczność znaku z prawem tj. ustawami, aktami podustawowymi, jak również ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi oraz aktami prawa europejskiego. Chodzi tu o akty prawne obowiązujące w dniu zgłoszenia znaku do rejestracji.

Jako przykłady znaków potencjalnie sprzecznych z prawem można by uznać znaki zawierające rysunki pornograficzne [art. 202 k.k.]. Niewątpliwie znakami sprzecznymi z porządkiem publicznym będą również znaki promujące faszyzm i inne totalitarne ustroje państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. [art. 256 k.k.].

Niedopuszczalna jest także rejestracja znaków dyskryminujących, w szczególności ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną [art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej]. Urząd Patentowy kwestionuje również znaki, które propagują narkomanię, w szczególności te zawierające nazwy substancji psychotropowych [art. 20 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii].

Przykłady:

Oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym:

- **STALINSKAYA** – Z-206824

-  CTM 004688561

-  CTM 1220295

Rozdział VIII

ZNAKI ZAWIERAJĄCE SYMBOLE O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNYM, RELIGIJNYM I KULTUROWYM

1. Wstęp

Przepis art. 131 ust 2 pkt 5 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 czy też patriotycznymi.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 5 pwp nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których 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 będące symbolami, 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, s. 381].

Ustawa nie zawiera katalogu zamkniętego symboli, jakie miałyby być zawarte w znaku towarowym. Wskazuje na to zastosowanie wyrażenia „w szczególności”. Oznacza to, że poza symbolami 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. SYMBOLE RELIGIJNE

Sprawami, które wzbudziły szereg dyskusji ostatnimi laty, były sprawy znaków towarowych nawiązujących do osoby Jana Pawła II. Można tu wskazać takie znaki towarowe jak:



Urząd Patentowy odmówił udzielenia praw ochronnych na wskazane oznaczenia, jako podstawę prawną wskazując między innymi uregulowanie art. 131 ust. 2 pkt 5 PWP. Oznaczenia „POKOLENIE JP2” oraz „GENERATION JP2”, poprzez użycie skrótu „JP”, zostało uznane za nawiązujące w sposób oczywisty do Papieża, 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 nie mające związku z życiem religijnym, z nauką Jana Pawła II. Z tego względu przyjęto, iż używanie zgłoszonych znaków towarowych mogłoby obrażać uczucia religijne polskich odbiorców.

Natomiast w odniesieniu do znaku towarowego:



Urząd Patentowy 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 Patentowy nie dopatrzył się możliwości naruszania uczuć religijnych w wyniku używania tego oznaczenia.

Przepis art. 131 ust. 1 pkt 5 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 Patentowy odmówił

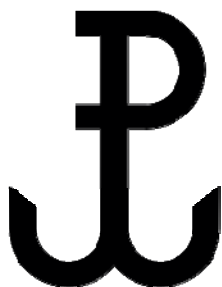
udzielenia prawa ochronnego, wskazując że słowo „BUDDHA” dotyczy Buddy Siakjamuniego, założyciela buddyzmu. Nazwa religii „buddyzm” pochodzi od słowa BUDDA. Zdaniem Urzędu zgłoszony znak towarowy w istotny sposób wykorzystywał nazwę BUDDY i jego używanie mogło prowadzić do obrazu uczuć religijnych osób 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 Patentowy wskazał, iż sygnowanie takim oznaczeniem piwa i napojów alkoholowych wydaje się szczególnie nieodpowiednie.

3. SYMBOLE PATRIOTYCZNE

Mówiąc o symbolach patriotycznych należy w pierwszym rzędzie nawiązać do symboli Rzeczypospolitej Polskiej. Tematykę 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. 131 ust. 2 pkt 2 pwp, który to przepis nie zezwala na udzielanie praw ochronnych na oznaczenia zawierające takie symbole. Niemniej jednak możliwe jest teoretycznie przezwyciężenie 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. 131 ust. 2 pkt 5 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 symboli charakterze patriotycznym, jako szczególny przykład ochrony można wskazać ochronę przyznaną specjalną ustawą z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znak Polski Walczącej.



Akt ten 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 określa, iż otaczanie Znak Polski Walczącej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Polski.

4. SYMBOLE KULTUROWE

W odniesieniu do symboli o charakterze kulturowym na szczególną uwagę zasługuje osoba Fryderyka Chopina. Osoba kompozytora, jego wizerunek i spuścizna artystyczna znajdują się pod specjalną ochroną przyznaną ustawą z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina. Zgodnie z jej uregulowaniami utwory Fryderyka Chopina i przedmioty z nim związane stanowią dobro ogólnonarodowe podlegające szczególnej ochronie. Nazwisko Fryderyka Chopina i jego wizerunek są chronione odpowiednio na zasadach dotyczących dóbr osobistych. Instytucją powołaną do ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Co do zasady umieszczenie w znaku towarowym imienia i nazwiska kompozytora, czy też jego wizerunku, bądź innych dóbr z nim związanych, stanowi podstawę do zastosowania art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp, a zatem do stwierdzenia że dany znak towarowy narusza dobra osobiste kompozytora. Niemniej jednak nie jest wykluczone, że to samo oznaczenie będzie wypełniało również znamiona określone w art. 131 ust. 2 pkt 5 pwp, w sytuacji gdy można będzie stwierdzić, że używanie takiego znaku towarowego godzi w uczucia związane z tradycją narodową. Art. 131 ust. 2 pkt 5 pwp stanowi bowiem samodzielną podstawę odmowy udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie zgłaszane do rejestracji.

5. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO

W literaturze dość jednomyślnie przyjmuje się, że ocena dopuszczalności udzielenia prawa ochronnego na oznaczenia zawierające symbole 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 [E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall „Prawo własności przemysłowej”, Warszawa 2005, str. 206; K. Szczepanowska – Kozłowska [w:] „System Prawa Prywatnego, Tom 14 B, 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, że ranga symbolu znajdującego się w znaku ulegnie obniżeniu.

W literaturze przyjmuje się, że ocena dopuszczalności udzielenia prawa ochronnego na znaki towarowe, zawierające symbole określone w art. 131 ust. 2 pkt 5 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 [K. Szczepanowska – Kozłowska [w:] „System prawa prywatnego” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 635].

ROZDZIAŁ IX

MYLĄCY CHARAKTER ZNAKU TOWAROWEGO

1. Oznaczenia mylące

Artykuł 131 ust. 1 pkt 3 pwp stanowi o jednej z bezwzględnych przeszkód udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przepis ten dotyczy sytuacji, w której znak ze swej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru.

Zasadniczym celem tego przepisu jest ochrona nabywców towarów lub usług przed wprowadzeniem w błąd ze względu na nieodłączne cechy i właściwości tych towarów lub odpowiednio usług. Chodzi bowiem o zachowanie właściwej relacji pomiędzy warstwą znaczeniową oznaczenia a cechami wynikającymi wyłącznie z natury towaru bądź usługi, na których oznaczenie to ma być umieszczane.

Przedmiotem oceny jest zawsze oznaczenie jako całość, które podlega weryfikacji Urzędu Patentowego w zakresie oceny, czy znak ten może skłonić nabywcę do błędu w wyborze sygnowanego nim towaru. Właściwym jest więc uznanie, 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. Znaki, które spełniają przesłanki tego przepisu określane są mianem mylących.

Artykuł 131 ust 1 pkt 3 pwp nie zawiera zamkniętego katalogu przypadków wprowadzenia w błąd, a podaje jedynie te, które są najczęściej spotykane [zob. U. Promińska, „Kilka uwag o znaku mylącym”, Rzecznik Patentowy z 2000 r., nr 2].

Ustawodawca w sposób szczególny zwrócił uwagę na możliwość wystąpienia mylącego charakteru znaku w odniesieniu do charakteru, właściwości i pochodzenia geograficznego towaru.

1.1. Błąd co do właściwości towaru

Błąd co do właściwości towaru należy rozumieć jako błąd co do jego właściwości fizycznych. [zob. Prawo Własności Przemysłowej Komentarz pod red. P. Kostańskiego, 2 wydanie]. Aktualne brzmienie omawianego przepisu wskazuje jednoznacznie, że mylący charakter znaku ma wynikać wprost z natury oznaczenia samego w sobie. Oznacza to, że Urząd Patentowy badając przesłanki wynikające z rzeczoności przepisu dokonuje oceny samej formy przedstawieniowej oznaczenia bez analizy ewentualnych skutków czy konsekwencji

używania go w obrocie [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 03.09.2008 r., VI SA/WA 491/08].

W literaturze przedmiotu podnosi się, że „*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. Trzeba zbadać, czy znak – choćby zawierał prawdziwe dane – może skłonić kupującego do błędu w wyborze towaru. Wystarczy prawdopodobieństwo wystąpienia w świadomości konsumenta błędnego mniemania o towarze, dla którego znak jest przeznaczony (...). Organ rejestrujący bada znak w postaci, w jakiej został on zgłoszony. Ocenia jego strukturę i treść z punktu widzenia towarów lub usług, dla których ma być zastrzeżony (...); na ocenę mylącej natury znaku nie może wpływać nic poza relacją znak – towar i wyobrażeniem rozsądnego kupującego o niej*” [U. Promińska w: E Nowińska, U. Promińska, Michał du Vall, Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie, wyd II, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 203].

Ocena mylącego charakteru oznaczenia dokonywana jest więc w każdym przypadku z punktu widzenia odbiorców, do których skierowane są towary sygnowane określonym oznaczeniem. Chodzi o ustalenie, czy w odczuciu kupującego zgłoszone oznaczenie nałożone na towar lub usługę może *samo w sobie* być mylące w odniesieniu do jakichkolwiek cech czy właściwości tych towarów. Należy przy tym zaznaczyć, że mowa tu zarówno o cechach towaru, które decydują o ich szczególnych właściwościach, a także o tych, które mogą być wykorzystane do opisu danego towaru.

Przykładowo, oznaczenia zawierające lub składające się z elementów, które wskazują wprost lub sugerują wykonanie towaru np. ze specjalnego materiału, mogą być mylące. Nabywca dokonując wyboru towaru, może bowiem zostać wprowadzony w błąd, w oparciu o mylnie sugerowane tym oznaczeniem cechy towaru [zob. Ochrona Własności Intelektualnej A. Adamczak, M. du Vall, Warszawa 2010].

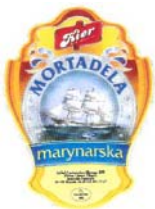
Przykład: **POLSKI GRANIT** dla ogólnej grupy towarów stanowiących np. niemetalowe materiały budowlane lub kamienne materiały budowlane, czy też szczegółowo wymienione towary z granitu nie będzie wprowadzać w błąd. Natomiast, gdyby to samo oznaczenie zostało przeznaczone do oznaczania materiałów budowlanych metalowych, wówczas znak ten należałoby uznać za mylący, ponieważ jego treść znaczeniowa nie koreluje z cechami i właściwościami towarów stanowiących metalowe materiały budowlane.

Oceniając, czy znak jest mylący należy zbadać jego treść w odniesieniu do towarów lub usług, dla jakich znak ten jest zgłoszony do ochrony. Należy zbadać, czy znak, choćby zawierał prawdziwe dane, może spowodować błąd kupującego w wyborze towaru. Jeżeli zachodzi jakiegokolwiek prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, że przeciętny odbiorca w oparciu o treść znaku zostanie wprowadzony w błąd co do jakiejkolwiek cechy bądź właściwości sygnowanego nim towaru, wówczas można mówić o znaku mylącym.

Szczególną rolę przy ocenie znaków mylących odgrywają etykiety nakładane na towary, do oznaczania których zostały przeznaczone. 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 w Warszawie z dnia 21.06.2010 r., VI SA/Wa 711/10].

Przykłady:

		
KIER MORTADELA MARYNARSKA	PIZZA Z PIECA GIULIANO	COOLITY LODY WANILIOWE
mięso, wędliny, tłuszcze w tym: bekon, słonina, flaki, kaszanka, kiełbasy, tójspożywczy, smalec, sosy mięsne, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka	pizze, pizza mięsna, spody do pizzy; kanapki, makarony i naleśniki, pierożki ravioli, makarony zapiekane, ciasta, tortille, lasagne, gotowe dania i przekąski	lody spożywcze, czekolada

Na gruncie tych trzech oznaczeń można wyodrębnić kilka aspektów ich mylącego charakteru. Jak widać, każde z tych oznaczeń zawiera w swej treści elementy słowne o charakterze informacyjnym, które wskazują na rodzaj sygnowanych nim towarów.

W pierwszym przypadku jest to słowo *mortadela*, w drugim *pizza*, w trzecim zaś *lody*. Wydaje się więc zasadne twierdzenie, że konsument, widząc w obrocie tego rodzaju oznaczenia, będzie oczekiwał, że we wnętrzu opakowania oznakowanego każdym z powyższych oznaczeń, znajdzie produkt odpowiadający treści znaku, tj. mortadelę, pizzę lub odpowiednio lody o smaku waniliowym.

Podobne wnioski nie będą natomiast miały zastosowania do elementów *stricte* fantazyjnych KIER, GIULIANO oraz COOLITY, które same w sobie, nie mając żadnego znaczenia, nie przekazują odbiorcom żadnej informacji o rodzaju sygnowanego nim towaru. Dokonując więc oceny mylącego charakteru powyższych oznaczeń wyłącznie w oparciu o te trzy elementy słowne, nie można podnieść skutecznego zarzutu o ich mylącym charakterze wobec jakichkolwiek towarów czy usług.

Dokonując oceny mylącego charakteru znaków towarowych, należy również ocenić czy, a jeżeli tak, to jaki przekaz wywierają na odbiorcę zawarte w nich elementy graficzne. Bazując na przykładzie powyżej wskazanych oznaczeń, należy uznać, że w przypadku znaku PIZZA Z PIECA GIULIANO oraz COOLITY LODY WANILIOWE również ich prezentacja graficzna, w sposób niebudzący wątpliwości, charakteryzuje rodzaj oznaczanych nimi towarów. Jak bowiem widać w pierwszym przypadku jest to rysunek pizzy, w drugim zaś gałki lodów. Zatem w obu z nich również elementy graficzne charakteryzują rodzaj i właściwości oznaczanych nimi towarów.

Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia w dwóch kolejnych przykładach dotyczących znaków zawierających słowo GALARETKA (jak niżej). W pierwszym przypadku oznaczenie przedstawia opakowanie galaretek stanowiących wyrób cukierniczy (klasa 30), w drugim zaś opakowanie galaretki w proszku (klasa 29).

O ile postać przedstawieniowa warstwy graficznej obu znaków wyraźnie ogranicza zakres ich ochrony (postać graficzna obu znaków pozostaje w zgodzie z rodzajem i charakterem towarów dla których znaki te zostały przeznaczone), o tyle ich warstwa słowna tj. „Pomorzanka Galaretka Makarena Owocowa arena” oraz „DELECTA GALARETKA SMAK TRUSKAWKOWY” wyraźnie umożliwia rozszerzenie zakresu ochrony obydwu znaków na dwie kategorie towarów, obejmujących galaretki zarówno z klasy 29 jak i z klasy 30.

Przykład:

	
Pomorzanka Galaretka Makarena Owocowa arena	DELECTA GALARETKA SMAK TRUSKAWKOWY
Klasa 30: galaretki	Klasa 29: galaretki owocowe, galaretki w proszku

Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku oznaczenia KUKUŁKI, przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy 30 (słodycze):



W tym przypadku, zarówno treść znaku, jak też jego forma przedstawieniowa, w sposób bezpośredni określają rodzaj i charakter towarów. Pierwotnie znak ten został zgłoszony dla szerokiej grupy różnorodnych produktów z klasy 30, obejmujących między innymi takie towary jak: *kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód*. Z uwagi na formę oznaczenia, przedstawiającego cukierka w opakowaniu, znak ten ze swej istoty jest mylący w odniesieniu do tej grupy towarów. Natomiast za właściwe można uznać zgłoszenie tego oznaczenia dla towarów takich jak „słodycze i wyroby cukiernicze” lub bardziej szczegółowej specyfikacji towarów obejmujących np. „cukierki”.

Jak więc widać, oznaczenia zawierające w swej konstrukcji słowne elementy informacyjne czy też sugestywne elementy graficzne, wymagają zachowania zgodności treści i formy przekazu wizualnego względem charakteru, rodzaju i właściwości towarów bądź usług, dla których zostały zgłoszone.

Ten sam pogląd wyraził zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak i Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie słownego oznaczenia LODY PRAWDZIWIE DOMOWE, któremu oprócz zarzutu braku zdolności odróżniającej w odniesieniu do lodów, podniesiono zarzut mylącego charakteru wobec towarów nie będących lodami. Sądy obu instancji uznały bowiem, że sygnowanie oznaczeniem LODY PRAWDZIWIE DOMOWE towarów, które nie są lodami, wprowadza odbiorców w błąd, o jakim mowa w tym przepisie [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.04.2012 r., VI SA/Wa 2032/11 oraz wyrok NSA z dnia 04.02.2014 r., II GSK 1708/12].

Zatem, rozstrzygając o mylącym charakterze oznaczenia, konieczne jest odwołanie się do rodzaju towaru lub usługi, dla których ma być ono stosowane, z uwzględnieniem ich szczególnych cech i właściwości.

1.2. Geograficzne pochodzenie towaru

Odrębną grupą oznaczeń mylących są oznaczenia, których mylący charakter tkwi w pochodzeniu geograficznym towaru. Analiza art. 131 ust. 1 pkt 3 pwp, nie wyłącza od rejestracji znaków zawierających treści o charakterze geograficznym, o ile zawarte w nim elementy wskazujące na pochodzenie geograficzne towaru, nie są mylące. Mowa tu o oznaczeniach odwołujących się do rzeczywiście istniejących miejsc geograficznych, w przypadku gdy rodzaj oznaczanych nim towarów nie budzi skojarzeń tymi miejscami. W takiej sytuacji, oznaczenia tego typu będą traktowane przez odbiorców jako oznaczenia fantazyjne, a zatem rozważania co do ich geograficznego pochodzenia nie będą uzasadnione.

O fantazyjnym charakterze nazwy geograficznej, zamieszczonej w znaku, można mówić wówczas, gdy nie ma wątpliwości, że towar oznaczony taką nazwą nie pochodzi z regionu, na który nazwa ta wskazuje. Bez wątpienia, taka sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy dany obszar geograficzny nie słynie z produkcji towarów, dla których znak towarowy ją zawierający został zgłoszony.

Przykłady:

ATENY	HAGA	PARIS	LUWR	JAMAJKA	BAHAMA
<i>kostka brukowa</i>	<i>mięso drób dziczyzna</i>	<i>meble</i>	<i>nasiona traw</i>	<i>wyroby czekoladowe</i>	<i>wyroby cukiernicze</i>

Z fantazyjnym charakterem nazwy geograficznej mamy do czynienia także w przypadku, gdy na określonym obszarze nie jest możliwe wytwarzanie jakiegokolwiek rodzaju towaru, co obrazują poniższe znaki.

Przykłady:

MOUNT BLANC	SPITSBERGEN VODKA	PACYFIK	TAJGA	ETNA	ANNAPURNA
<i>glazura, gres, terrakota</i>	<i>wódka</i>	<i>tytoń, papierosy</i>	<i>kosmetyki</i>	<i>odzież, obuwie, nakrycia głowy</i>	<i>torby, narzuty, pościel, odzież, nakrycia głowy</i>

Na gruncie omawianego przepisu decydujące jest zatem ustalenie, czy towary bądź usługi przeznaczone do oznaczania takim znakiem mogłyby, przynajmniej teoretycznie, pochodzić z tego miejsca w sensie geograficznym.

W doktrynie podkreśla się, że na etapie badania charakteru mylącego znaku, nie bada się pochodzenia towaru w sensie geograficznym, a jedynie ocenia się relację, jaka zachodzi pomiędzy oznaczeniem a rodzajem towarów bądź usług, dla których ma być ono zarejestrowane. Na tym etapie nie ma bowiem możliwości zweryfikowania pochodzenia geograficznego w oparciu o kryterium prawdziwości. O rzeczywistym pochodzeniu towaru nie może więc decydować siedziba zgłaszającego, ale ocena czy oznaczenie to w powiązaniu z towarem jest ze swej istoty mylące [K. Szczepanowska – Kozłowska [w:] „System prawa prywatnego” tom 14b Prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza wyd. CH Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 612-613].

Innymi słowy mówiąc, w przypadku oznaczeń zawierających elementy o charakterze geograficznym, 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.

Przykład:



klasa 29 30 35 41 i 43

W powyższym przypadku zgłaszającym jest podmiot krajowy, jednak pomimo tego, że treść znaku zawiera przymiotnik „włoska”, trudno oczekiwać, że kupujący będą sądzić, że sygnowane nim towary i usługi mają rzeczywiście włoskie pochodzenie.

Natomiast w przypadku poniżej zaprezentowanych znaków, istnieje uzasadnione ryzyko, że odbiorcy oznakowanych nimi towarów, spodziewaliby się, że towary te faktycznie pochodzą z określonego regionu geograficznego z tego względu, że oznaczenia te jako całość budzą bezpośrednie skojarzenia z ich geograficznym pochodzeniem.

Przykłady:

	<i>m.in. klasa 41 w tym usługi w zakresie organizowania wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych</i>
	<i>Klasa 04: paliwo na bazie ropy naftowej i smary</i>
	<i>Klasa 14: wyroby zegarmistrzowskie, zegarki, mechanizmy, obudowy i tarcze zegarków oraz części do nich</i>
	<i>Klasa 09, 14, 18 w tym m.in. zegarki, zegarki na rękę tarcze zegarów i zegarków</i>

Ocena mylącego charakteru znaku nie polega więc jedynie na stwierdzeniu niezgodności danych zawartych w oznaczeniu, ale również, a nawet w szczególności, na określeniu subiektywnych wyobrażeń kupującego o istnieniu sugerowanych przez znak cech bądź pochodzeniu geograficznym towarów. Dla odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 131 ust 1 pkt 3 pwp, wystarczające jest zatem samo prawdopodobieństwo wystąpienia w świadomości konsumenta błędnego mniemania o towarze, dla oznaczania którego znak ten jest przeznaczony [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.06.2010 r., VI SA/Wa 711/10].

2. Oznaczenia mylące wyrobów alkoholowych – art. 131 ust. 3 pwp

Z inną i bardziej restrykcyjną interpretacją mamy natomiast do czynienia w przypadku art. 131 ust. 3 pwp, który reguluje kwestię mylącego charakteru znaku w odniesieniu do wyrobów alkoholowych. Ustawodawca w odniesieniu do tej kategorii towarów uznał, że każdy znak zawierający elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu alkoholowego uważa się za znak wprowadzający w błąd.

W orzecznictwie podkreśla się, 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 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.12.2006 r., VI SA/Wa 1881/06].

Takie stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie, która dotyczyła znaku towarowego PRINCE D'ORSAY V.S.O.P. N NAPOLEON z przeznaczeniem do oznaczania wyrobów alkoholowych w klasie 33 i zgłoszonego przez zgłaszającego z Polski. Na gruncie tego oznaczenia można stwierdzić, że z punktu widzenia oceny mylącego charakteru znaku w rozumieniu omawianej normy prawnej nie jest więc istotne powoływanie się przez dystrybutora napojów alkoholowych na okoliczności potwierdzające rzeczywiste pochodzenie i specyfikę wyrobu spirytusowego oznaczanego elementami bądź symbolami, których stosowanie jest uregulowane prawnie przez przepisy innego kraju. 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 mylącym charakterze takiego oznaczenia.

W treści omawianego przepisu stwierdzono bowiem jednoznacznie, że w odniesieniu do wyrobów alkoholowych, każdy znak zawierający elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający w błąd. 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 06.10.2009 r., II GSK 111/09].

3. Oznaczenia homonimiczne - art. 131 ust. 4 pwp

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.

Podstawą oceny na gruncie art. 131 ust. 4 pwp jest ustalenie jak takie oznaczenie odbierane będzie w obrocie, bowiem przy oznaczeniach homonimicznych, nawet zgodność co do pochodzenia geograficznego nie wyłącza uznania, że mamy do czynienia z oznaczeniem mylącym. Jeżeli chodzi o homonimiczne oznaczenia geograficzne to ustawodawca przewidział możliwość uzyskania ochrony w charakterze znaku towarowego, wyłącznie w zakresie wina i piwa, pod warunkiem, że Urząd Patentowy wezwie uprawnionego do późniejszego zgłoszenia do dokonania w znaku zmian pozwalających na jego odróżnienie od znaku wcześniejszego. 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.

4. Podsumowanie

Mylący charakter znaku w rozumieniu art. 131 ust. 1 pkt 3 pwp oraz art. 131 ust. 3 pwp należy wyraźnie rozgraniczyć z mylącym charakterem znaku w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp. Celem omawianych przepisów nie jest ochrona przed wprowadzeniem w błąd, co do pochodzenia towarów, jak to ma miejsce w przypadku względnych podstaw odmowy wynikających z przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, lecz ochrona odbiorców towarów bądź usług przed wprowadzeniem w ich w błąd ze względu na indywidualne cechy danego oznaczenia.

Podobne stanowisko zajmują sądy administracyjne, uznając, że przepisy art. 131 ust. 1 pkt 3 pwp oraz art. 131 ust. 3 pwp odnoszą się do sytuacji, w których zachodzi ryzyko błędu tkwiące we właściwościach fizycznych towaru bądź usługi [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.04.2014 r., VI SA/Wa 2583/13].