

Prawo własności intelektualnej

Blanka Bułacz-Kmieciak

NIEKONWENCJONALNE ZNAKI TOWAROWE W PRAKTYCE URZĘDU PATENTOWEGO RP I URZĘDU UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Na przestrzeni lat rozwój gospodarczy oraz wzrost świadomości konsumentów spowodowały, że tradycyjne metody marketingowe wykorzystywane na rynku przestały być skuteczne. Przedsiębiorcy tworzą nowe systemy identyfikacji wizualnej, aby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, co znacząco wpływa nie tylko na sposób przedstawienia znaków towarowych, ale również na ich postrzeganie przez konsumentów. Rozwój ten spowodował konieczność modernizacji systemów prawnych i dostosowania ich do wymagań rynku. W konsekwencji wprowadzone zmiany pozwoliły również na rejestrację oznaczeń, które do tego momentu ze względu na ograniczenia technologiczne nie mogły zostać zarejestrowane.

Na gruncie krajowym dnia 16.03.2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej¹, która jest rezultatem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych². Nowelizacja prze-

¹ Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.), dalej p.w.p.

² Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. UE. L z 2015 r. nr 336, s. 1 ze zm.); dalej dyrektywa 2015/2436.

pisów wprowadziła istotne zmiany w zakresie definicji znaku towarowego, w tym zniesienie wymogu graficznej przedstawialności. Wskutek tego oznaczenie chronione jest w takiej formie, w jakiej jest ono zgłoszone. Miało to na celu zapewnić większą pewność prawną. Definicja znaku towarowego, łączącego do tej pory z samym oznaczeniem odznaczającym się zdolnością odróżniającą, uległo rozbudowaniu i pozwoliło na zgłaszanie do rejestracji oznaczeń niekonwencjonalnych. We Wspólnym komunikacie w sprawie przedstawienia nowych form znaków na towarach, przyjętym przez urzędy własności przemysłowej państw członkowskich UE oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office – EUIPO)³, oprócz tradycyjnych znaków towarowych wymienia się również znaki przestrzenne, pozycyjne, stanowiące wzór (deseń), stanowiące kolor, dźwiękowe, ruchome, multimedialne, holograficzne i znak inny. Zmiana przepisów dopuściła możliwość rejestracji takich oznaczeń, a wspomniany komunikat doprecyzował właściwy sposób przedstawienia poszczególnych znaków towarowych i ich format. Jednakże do rozstrzygnięcia orzecznictwu i praktyce pozostawiono kwestię oceny zdolności odróżniającej poszczególnych oznaczeń.

1. ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIANIA

Jeżeli chodzi o istotę znaku towarowego, ważna jest przede wszystkim jego zdolność odróżniająca, a mianowicie niezależna względem towaru, potencjalna zdolność oznaczeń do odróżniania towarów w obrocie (tzw. abstrakcyjna zdolność odróżniająca). Znakiem towarowym może być jedynie takie oznaczenie, które utkwi w pamięci konsumentów i pozwoli na zindywidualizowanie jego pochodzenia względem określonego przedsiębiorcy. W tym miejscu należy wskazać na rozróżnienie abstrakcyjnej zdolności i tzw. konkretnej zdolności odróżniającej, której ocena dokonywana jest zawsze w odniesieniu do towarów i usług będących przedmiotem zgłoszenia.

Zdolność oznaczenia do uznania go za znak towarowy stanowi więc ogół cech, które wskazano w normatywnej definicji znaku towarowego oraz wypracowano przez doktrynę i orzecznictwo. Przyjmuje się, że oznaczenie może zostać uznane za znak towarowy, gdy jest jednocześnie zmysłowo postrzegalne, jednolite, samoistne, przedstawione w sposób jasny i precyzyjny.

2. FORMA PRZEDSTAWIENIOWA ZNAKU

Implementacja dyrektywy 2015/2436 zniósła wymóg graficznej przedstawialności znaku, zastępując go jednak szczegółowymi wytycznymi. Zgodnie

³ Wspólny komunikat w sprawie przedstawienia nowych form znaków na towarach, https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euiipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pl.pdf (dostęp: 18.01.2022 r.).

z art. 120 p.w.p. oznaczenie można przedstawić w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, o ile może ono zostać odtworzone w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały, obiektywny. Wymienione wyżej warunki, tzw. kryteria Sieckmanna⁴, pozwalają na zapewnienie odpowiedniej reprezentacji oznaczenia. Wprowadzenie tej nowej definicji znaku w odniesieniu do znaków niekonwencjonalnych było utrudnione ze względu na brak odpowiednich środków technicznych. Jak wskazuje E. Wojcieszko-Głuszko, problem ten był powszechnie zauważalny i stanowił podstawę do złagodzenia praktyki rejestracji znaków niekonwencjonalnych, nie umniejszając jednocześnie wspomnianym kryteriom⁵. W tym miejscu pojawia się jednak problem, kiedy mogą one stanowić oznaczenie nadające się do odróżniania towarów i usług na rynku. Zgodnie z orzecznictwem, pomimo że kryteria oceny charakteru odróżniającego są takie same dla różnych kategorii znaków towarowych, praktyczne ich zastosowanie może wykazać, że postrzeganie właściwego kręgu odbiorców niekoniecznie jest takie samo dla każdej z tych kategorii. Dla niektórych kategorii znaków towarowych określenie charakteru odróżniającego może być trudniejsze niż w przypadku innych⁶. Oznacza to, że niekonwencjonalne znaki towarowe, tak jak tradycyjne, muszą spełniać funkcję oznaczania źródła komercyjnego pochodzenia towarów. Trybunał Sprawiedliwości niejednokrotnie w wyrokach podkreślał znaczenie zasady pewności prawa realizowanej przez przedstawienie oznaczenia w sposób umożliwiający poznanie i dokładne określenie przedmiotu ochrony⁷.

3. ZNAKI NIEKONWENCJONALNE I ICH CHARAKTERYSTYKA

Należy zauważyć, że znakiem towarowym ze względu na jego istotę mogą być jedynie oznaczenia postrzegalne za pomocą zmysłów. Ze względu na to kryterium wyodrębniamy znaki konwencjonalne oraz niekonwencjonalne. Do oznaczeń konwencjonalnych zalicza się znaki słowne i graficzne oraz ich kombinacje. Natomiast wśród oznaczeń niekonwencjonalnych, ze względu na ich postrzeganie, rozróżnia się oznaczenia widzialne, takie jak kolory, hologramy, oznaczenia ruchome, znaki pozycyjne oraz oznaczenia niewidzialne, takie jak znaki dźwiękowe, zapachowe, smakowe, dotykowe.

W kontekście określenia rodzaju znaku towarowego niezwykle istotne jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z 27.03.2019 r. w sprawie C-578/17 Oy

⁴ Por. wyrok TSUE z 12.12.2002 r. w sprawie C-237/00, *Ralf Sieckmann*, ECLI:EU:C:2002:748

⁵ E. Wojcieszko-Głuszko, *Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych (w:) System prawa prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, Legalis/el., s. 9.

⁶ Wyrok TSUE z 29.04.2004 r. w sprawie C-456/01 P i C-457/01 P, *Tabs*, ECLI:EU:C:2004:258, § 38.

⁷ Wyrok TSUE z 26.06.2004 r. w sprawie C-49/02, *Heidelberger*, ECLI:EU:C:2004:384 oraz wyrok TSUE z 30.11.2017 w sprawach połączonych T-101/15 i T-102/15, *Redbull*, ECLI:EU:T:2017:852.

*Hartwall Ab*⁸. Trybunał podkreślił, że obowiązkiem zgłaszającego jest przedstawienie oznaczenia w formie graficznej w sposób, który jasno i dokładnie określa przedmiot i zakres żądanej ochrony. Również w wyroku tym została sformułowana zasada, że w sytuacji, gdy w zgłoszeniu znaku towarowego istnieje sprzeczność między oznaczeniem, co do którego wniesiono o ochronę w formie graficznej, a kwalifikacją nadaną znakowi towarowemu, to sprzeczność ta skutkuje niemożnością dokładnego określenia przedmiotu ochrony. W takiej sytuacji zdaniem Trybunału organ powinien odmówić rejestracji tego oznaczenia ze względu na brak jasności i precyzji zgłoszenia znaku towarowego.

3.1. ZNAK PRZESTRZENNY

Znak przestrzenny zgodnie z praktyką unijną i krajową stanowi oznaczenie składające się z kształtów trójwymiarowych lub obejmujących takie kształty jak np. forma opakowania. Znaki te mogą stanowić nie tylko same kształty, lecz również kombinację kształtu wraz z innymi elementami. Należy jednak zauważyć, że przeciętni konsumenci nie rozróżniają pochodzenia towaru na podstawie samego jego kształtu przy braku jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych, co znacząco utrudnia stwierdzenie charakteru odróżniającego. W takiej sytuacji, aby oznaczenie charakteryzowało się zdolnością odróżniającą, jego kształt musi znacząco odbiegać od norm i zwyczajów istniejących w danym sektorze. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału przy ocenie odróżniającego charakteru trójwymiarowych znaków towarowych złożonych z kształtu samych towarów nie należy stosować bardziej rygorystycznych kryteriów⁹.

Ze względu na rozbieżności między kryteriami stosowanymi przez urzędy ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich UE wypracowano *Wspólny komunikat. Charakter odróżniający znaków trójwymiarowych (znaków przestrzennych) zawierających elementy słowne lub graficzne, kiedy sam kształt nie ma charakteru odróżniającego*, który zawiera szczegółowe wytyczne, przydatne przy ocenie znaków przestrzennych.

Wspomniany dokument precyzuje między innymi, że w przypadku kształtu niemającego charakteru odróżniającego, lecz zawierającego element, który sam w sobie ma charakter odróżniający, mamy do czynienia z oznaczeniem mającym jako całość charakter odróżniający. W takim przypadku czynnikami mającymi wpływ na postrzeganie oznaczenia są rozmiar i proporcje elementów słownych/graficznych, ich kontrast w stosunku do kształtu oraz ich faktyczne umiejscowienie na kształcie. Ponadto istotne znaczenie dla określenia wpływu elementów na odróżniający charakter danego oznaczenia ma również ogólne wrażenie wywoływane przez zestawienie wszystkich czynników i elementów.

Ciekawym przykładem w zakresie znaków przestrzennych jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 10.07.2014 r. w sprawie C-421/13 *Apple Inc. przeciwko*

⁸ Wyrok TSUE z 27.03.2019 r. w sprawie C-578/17 *Oy Hartwall Ab*, Dz.Urz. UE C 187, s. 20.

⁹ Por. wyrok TSUE z 7.10.2004 r., C-136/02 P, *Torches*, ECLI:EU:C:2004:592.

*Deutsches Patent – und Markenamt*¹⁰ dotyczący rejestracji układu wnętrza sklepu jako trójwymiarowego znaku towarowego. Trybunał w przedmiotowej sprawie stwierdził, że przedstawienie, które obrazuje zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej za pomocą zbioru linii, konturów i form, może stanowić znak towarowy, pod warunkiem że umożliwia odróżnienie towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Podkreślił również, że zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej, które jest obrazowane przez takie oznaczenie, pozwoli zidentyfikować towary czy usługi, w odniesieniu do których wniesiono o rejestrację jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa. Wyrok ten spotkał się z krytyką doktryny. Niemniej jednak oznaczenia tego typu muszą być jednolite, postrzegane za pomocą jednego aktu poznawczego i dystynktywne, co w przypadku rozbudowanych powierzchni sklepów może być niezwykle trudnymi przesłankami do spełnienia. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 129¹ ust. 1 pkt 5 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru.

3.2. REGULACJA SZCZEGÓLNA – ART. 4.1E DYREKTYWY 2015/2436

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 4.1e dyrektywy 2015/2436 nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

- kształtu lub innej właściwości wynikających z charakteru samych towarów;
- kształtu towarów lub innej ich właściwości niezbędnych do uzyskania efektu technicznego;
- kształtu lub innej właściwości zwiększającej znacznie wartość towarów.

Dyrektywa w ten sposób zastrzyła dotychczasową regulację odnoszącą się jedynie do kształtu towaru, wskazując wyłączenie spod rejestracji znaków składających się z innych właściwości, a charakteryzujących towar. Przesłanka ta stanowi rozszerzenie zakresu zastosowania przeszkody związanej do tej pory głównie ze znakami towarowymi przestrzennymi na pozostałe oznaczenia. Zgodnie z opinią rzecznika generalnego w sprawie C-163/16 *Louboutin*¹¹ na tle dotychczasowej konstrukcji normy istnieje konieczność zachowania równowagi między systemem konkurencji na rynku UE a wyłącznością prawa na znaku towarowym, umożliwiającym zmonopolizowanie danego oznaczenia. Prawo to bowiem nie może ograniczać wprowadzania na rynek konkurencyjnych to-

¹⁰ Wyrok TSUE z 10.07.2014 r. w sprawie C-421/13 *Apple Inc. przeciwko Deutsches Patent – und Markenamt*, ECLI:EU:C:2014:2070.

¹¹ Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara przedstawiona 22.06.2017 r. w sprawie C-163/16, *Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS przeciwko Van Haren Schoenen BV*, ECLI:EU:C:2017:495.

warów. Istotne jest uwzględnienie w badaniu rejestrowalności znaku interesu utrzymania niektórych oznaczeń w domenie publicznej. Również w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 23.04.2020 r. w sprawie C-237/19 *Gömböc*¹² podkreślono istotny cel tej normy, wskazując na długi czas ochrony charakteryzujący prawa na znakach towarowych.

Należy również zaznaczyć, że kwestie odnoszące się do ryzyka zmonopolizowania istotnych cech danego towaru mogą mieć zastosowanie do różnych rodzajów znaków towarowych – pozycyjnych, ruchowych, a nawet dźwiękowych, zapachowych i smakowych, gdy pokrywają się one z zewnętrzną cechą danego towaru.

3.3. KOLOR *PER SE*

Zgodnie z wytycznymi kolor *per se* to znak, który składa się wyłącznie z jednego koloru lub kombinacji kolorów bez konturów. W celu przedstawienia takiego oznaczenia niezbędne jest przekazanie reprodukcji koloru lub kombinacji kolorów, która w sposób jednolity i z góry ustalony ukazuje ich systematyczny układ, wraz ze wskazaniem kolorów poprzez odniesienie do powszechnie uznanego kodu koloru.

Trudno jest uznać, że kolory *per se* jako znaki towarowe będą spełniały funkcję przekazywania informacji o pochodzeniu towaru ze względu na ich powszechne używanie w obrocie. Są to oznaczenia częściej stosowane w celach reklamowych i marketingowych, a tym samym powinny być dostępne dla wszystkich. Niemniej jednak zgodnie z orzecznictwem kolor jako taki, nieokreślony przestrzennie, może posiadać dla niektórych towarów i usług zdolność odróżniającą, o ile można go przedstawić w formie graficznej.

Kryteria badania zdolności odróżniającej są takie same jak dla innych znaków. Oznaczenia są oceniane jako całość w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług z uwzględnieniem relewantnego kręgu odbiorców. Kolor *per se* może wyjątkowo posiadać pierwotną zdolność odróżniającą, jeżeli dana grupa konsumentów będzie w stanie zidentyfikować towary i/lub usługi jako pochodzące od konkretnego przedsiębiorcy, co podkreślił Trybunał w wyroku z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel*¹³. Wyjątkiem takim mogą być bardzo charakterystyczne oznaczenia, które obejmują swym zakresem ochrony ograniczoną liczbę towarów skierowaną do odpowiedniego kręgu odbiorców. Na istnienie takiej zdolności odróżniającej może również wskazywać kolor znacznie różniący się od stosowanego na danym rynku, np. kolor, który uznajemy za naturalne przeciwieństwo.

Niemniej udzielenie prawa ochronnego jest uzależnione od ustalenia konkretnej zdolności odróżniającej w związku ze zgłaszanymi towarami lub usługami

¹² Wyrok TSUE z 23.04.2020 r. w sprawie C-237/19 *Gömböc*, ECLI:EU:C:2020:296.

¹³ Wyrok TSUE z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel*, ECLI:EU:C:2003:244, dalej wyrok C-104/01, *Libertel*.

mi. Rejestracja koloru na jeden podmiot może bowiem prowadzić do zagrożenia swobody konkurencji. Dlatego też ważnym elementem badania zdolności odróżniającej takich oznaczeń jest ocena interesu publicznego, tak aby nie ograniczać dostępności używania kolorów dla swoich towarów i usług przez innych przedsiębiorców.

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 wymieszenie dwóch lub więcej kolorów we wszystkich możliwych do wyobrażenia formach (...) nie spełnia przesłanek dokładności i trwałości (...)”. Zestawienia takie mogą posiadać jednak zdolność odróżniającą, jeżeli będą związane z kolorami w sposób jednolity i w określonym kształcie. W takim przypadku reprezentacja powinna jasno określać usytuowanie i proporcje kolorów ułożonych w określony sposób.

Jak wskazał Trybunał w orzeczeniu z 24.06.2004 r. w sprawie *Heidelberger Bauchemie GmbH*¹⁴, „kolory lub układy kolorów określone we wniosku o rejestrację w sposób abstrakcyjny i bez zaznaczania konturów mogą stanowić znak towarowy, jeżeli ustalono, że kolor lub układy kolorów, w kontekście jakim są używane, rzeczywiście prezentują się jako oznaczenie, a wniosek o rejestrację zawiera dokładne dyspozycje dotyczące określonego z góry i stałego sposobu łączenia kolorów, a kolory lub układy kolorów są właściwym nośnikiem informacji, takich jak w szczególności pochodzenie towarów i usług”.

Nie udziela się natomiast prawa ochronnego na oznaczenia zawierające kompozycje kolorystyczne, szczególnie w przypadkach, gdy kolor stanowi naturę produktu (np. farby, barwniki), gdy kolor ma charakter funkcjonalny lub rodzajowy (np. czerwony dla gaśnic), czy też gdy wskazuje na charakterystykę towarów (np. zielony wskazujący na rośliny). Ponadto przeszkoda udzielenia prawa ochronnego przejawia się w taki sam sposób jak w przypadku jednego koloru, jeżeli jeden z dwóch kolorów jest naturalnym kolorem produktu bądź też jest powszechnie z nim kojarzony. Trybunał Sprawiedliwości we wspomnianym już wyroku C-104/01 *Libertel* wskazał również, że rozstrzygnięcie w zakresie posiadania przez kolor zdolności odróżniającej, a także kwestii istnienia interesu ogólnego, przemawiającego za wyłączeniem go spod rejestracji, należy badać w każdym konkretnym przypadku, uwzględniając chociażby liczbę towarów, dla których znak ma zostać zarejestrowany.

3.4. DESEŃ

Oznaczenie klasyfikuje się jako deseń w przypadku, gdy składa się wyłącznie z regularnie powtarzających się elementów. Znak przedstawia się poprzez zło-

¹⁴ Wyrok TSUE z 24.06.2004 r. w sprawie *Heidelberger Bauchemie GmbH*, ECLI:EU:C:2004:384.

zenie reprodukcji pokazującej powtarzający się układ elementów tworzących deseń oraz opis wskazujący powtarzalność danych elementów oraz kolory, jeżeli występują w zgłoszeniu. W orzecznictwie podkreśla się, że desenie same w sobie nie są postrzegane przez odbiorców jako wskazówki komercyjnego pochodzenia towarów¹⁵. Wzory powierzchni odbierane są przez konsumentów głównie jako elementy dekoracyjne.

Znak towarowy w postaci deseni powinien nadawać się do odróżniania w obrocie towarów, dla których został zgłoszony. W takim przypadku zaskakujące może być zestawienie desenia i towaru, np. deseń dla sprzętu medycznego. Przykładowo, zgodnie z decyzją OHIM z 29.07.2010 r. w sprawie R 868/2009-4, przeszycia niemające charakteru odróżniającego w przypadku artykułów odzieżowych i wyrobów skórzanych nie posiadają charakteru odróżniającego także wobec usług związanych z danymi towarami, tak jak w tym przypadku usług krawieckich.

Zgodnie z orzecznictwem, w tym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z 9.10.2002 r. w sprawie T-36/01 *Glass pattern*¹⁶, podczas analizowania konkretnej zdolności odróżniającej przy zgłaszaniu tego rodzaju znaków należy pamiętać, że zbyt złożony, skomplikowany lub banalny projekt nie zostanie zapamiętany przez relewantny krąg odbiorców. Należy zwrócić tutaj uwagę również na kwestię monopolizacji motywów zdobniczych w domenie publicznej, w szczególności w zakresie, kiedy posiadają banalny lub zwyczajowy charakter.

3.5. HOLOGRAMY

Znaki holograficzne stanowią oznaczenia, które często pełnią funkcję zabezpieczającą lub podkreślającą autentyczność towarów (np. na płytach CD lub banknotach). Zgodnie z definicją znak holograficzny składa się z elementów holograficznych. Oznacza to, że zasadniczo oznaczenia te będą uważane za odróżniające same w sobie, np. ZTUE nr 01757949. Znaki holograficzne pokazują dodatkowe efekty wizualne, do których inne typy znaków towarowych nie są zdolne. W związku z tym cechy holograficzne mogą obejmować niektóre z następujących cech, takich jak efekt zamiany obrazu; trójwymiarowy efekt objętości, np. obraz wydaje się wyskakiwać; głęboki trójwymiarowy efekt, np. obraz wydaje się mieć głębię; obracanie trójwymiarowych elementów w hologramach cyfrowych; efekty wizualizowane cyfrowo, np. na wyświetlaczu LED.

Oznaczenia te zgłaszane były już przed nowelizacją przepisów, jednakże możliwość ich przedstawienia za pomocą plików multimedialnych otwiera nowe możliwości rejestracyjne dla tych oznaczeń.

¹⁵ Por. wyrok TSUE z 12.09.2007 r., T-141/06, *Glaverbel*, ECLI:EU:T:2007:273; wyrok TSUE z 19.09.2012 r., T-326/10, *V. Fraas GmbH*, ECLI:EU:T:2012:436; wyrok TSUE z 10.09.2015 r., T-143/14, *EE*, ECLI:EU:T:2015:616; wyrok TSUE z 9.11.2016 r., T-579/14, *Birentstock Sales*, ECLI:EU:T:2016:650.

¹⁶ Wyrok TSUE z 9.10.2002 r. w sprawie T-36/01 *Glass pattern*, ECLI:EU:T:2002:245.

3.6. ZNAK POZYCYJNY

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

Należy pamiętać, że takie oznaczenia muszą charakteryzować się konkretną zdolnością odróżniającą, a więc muszą być odbierane przez konsumentów jako znak towarowy, a nie tylko jako element, np. dekoracyjny, danego produktu¹⁷.

Jeżeli znak pozycyjny będzie jedynie elementem dodatkowym, nieposiadającym cech wyróżniających, nie może on zostać uznany za znak towarowy, na który można udzielić prawa ochronnego.

3.7. ZNAK RUCHOMY

Znaki ruchome definiowane są jako oznaczenia składające się z ruchu lub zmiany pozycji elementów znaku lub obejmujące taki ruch czy zmianę pozycji. Oznacza to, że oprócz samego ruchu znaki mogą również zawierać słowa, elementy graficzne, animowane postaci. Należy zauważyć, że jako znak ruchomy można zaklasyfikować oznaczenia, które nie tylko ukazują określony ruch, ale również zmianę m.in. koloru czy elementów w postaci przejścia jednego obrazu w drugi. Uzyskanie ochrony na tego typu znaki towarowe było możliwe już wcześniej poprzez przedstawienie graficzne sekwencji kolejno następujących obrazów. Przykładem ruchomego znaku towarowego jest m.in. EUTM nr 003429909, znak firmy Nokia prezentujący uścisk dłoni. Na gruncie znowelizowanych przepisów krajowych rejestrację uzyskał znak o numerze R.329065.

Udzielenie prawa ochronnego na takie oznaczenia podlega tym samym kryteriom, jak w przypadku pozostałych znaków, tj. znak musi posiadać zdolność odróżniania towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług drugiego oraz posiadać elementy wyróżniające się i umożliwiające zapamiętanie znaku. Zgodnie z praktyką w sytuacji, gdy jeden z elementów znaku posiada zdolność odróżniającą, znak ruchomy, oceniany jako całość, będzie posiadał zdolność odróżniającą, nawet jeżeli sam ruch odróżniający nie jest. Przykładem tego typu znaków są m.in. ZTUE nr 01794795 oraz ZTUE nr 017364481. Jednak dodanie ruchu do elementów wskazujących na właściwości towarów może być niewystarczające. Przykładem takiej sprawy jak próba rejestracji znaku ZTUE nr 001400092, zawierającego opis sposobu otwierania drzwi wraz z czterema obrazami przedstawiającymi sekwencję ruchu drzwi. Przedmiotowy znak nie uzyskał rejestracji ze względu na brak charakteru odróżniającego oraz przesłankę funkcjonalności wynikającej ze względów technicznych danego rozwiązania.

¹⁷ Por. wyrok TS z 15.06.2010 r., T-547/08, *Orange colouring of the toe of a sock*, Dz.Urz. UE C 209, s. 36.

3.8. ZNAK MULTIMEDIALNY

Znaki multimedialne składają się z zestawienia obrazu i dźwięku lub obejmującego takie zestawienie. Oznaczenia te obejmują również zestawienia zawierające elementy słowne lub graficzne.

Znaki multimedialne są najnowszym wprowadzonym rodzajem znaków towarowych. Praktyka w tym zakresie nie jest jeszcze ukształtowana. Z pewnością doktryna i orzecznictwo wypracują w ciągu najbliższych lat konkretne wytyczne co do oceny takich zgłoszeń. Obecnie znaki multimedialne podlegają tym samym kryteriom oceny co pozostałe rodzaje znaków. Przyjmuje się, że gdy co najmniej jeden z elementów znaku multimedialnego posiada charakter odróżniający sam w sobie, znak ten zostanie uznany za odróżniający, jak np. ZTUE nr 017411315. Warto pamiętać, że inne czynniki, takie jak długość i złożoność dźwięku czy obrazu, mogą również skutkować całościowym wrażeniem, które ze swej istoty nie będzie jednolite i możliwe do zapamiętania za pomocą jednego aktu poznawczego. W takiej sytuacji oznaczenie nie będzie mogło zostać zarejestrowane.

Przykładem zarejestrowanego znaku multimedialnego na tle przepisów krajowych jest oznaczenie o numerze R.329051 przedstawiające gest wykonywany przez piłkarza po strzeleniu gola z warstwą dźwiękową słowa „pio”.

3.9. ZNAK DŹWIĘKOWY

Znaki dźwiękowe stanowią popularną kategorię znaków towarowych. Rozumiane są nie tylko jako melodie, ale również sygnały dźwiękowe, onomatopeje, okrzyki itp. Znaki dźwiękowe są oznaczeniami od dawna obecnymi na rynku. Niewątpliwie jednak nowelizacja przepisów ułatwiła możliwość przedstawienia znaków dźwiękowych wyłącznie za pomocą nagrań, kończąc doktrynalny spór w zakresie możliwości precyzyjnej przedstawialności tej kategorii znaków w postaci graficznej, tj. za pomocą zapisu nutowego.

Dopuszczalność tego oznaczenia uzależniona jest jednak od tego, czy dźwięk sam w sobie umożliwia rozróżnienie towarów i usług przez przeciętnego konsumenta i zostanie przez niego zapamiętany. Zgodnie z orzecznictwem dźwięk sam w sobie może mieć charakter odróżniający, pomimo że z założenia konsumenci nie mają zwyczaju wnioskowania o pochodzeniu towarów na podstawie samej melodii. Z tego powodu zdolność rejestracyjną posiadają te dźwięki, które w znaczący sposób odbiegają od norm lub zwyczajów branżowych i dzięki temu mogą pełnić podstawową funkcję wskazywania pochodzenia¹⁸. Spod rejestracji wyłączone są dźwięki bardzo proste, składające się tylko z jednej lub dwóch nut, z uwagi na ich krótkość dźwięku, niezależnie od towarów i usług¹⁹. Rejestracji nie podlegają również zbyt długie dźwięki, których nie można uznać za oznaczenie pochodzenia, m.in. wielogodzinne nagrania utworów literackich, którym

¹⁸ Wyrok TSUE z 24.05.2012 r., C 98/11 P, *Hase*, EU:C:2012:307, pkt 42.

¹⁹ Wyrok TSUE z 13.09.2016 r., T-408/15, *Son S'un Jingle Sonre Plim*, EU:T:2016:468.

brakuje cech jednolitości i nie są możliwe do zapamiętania za pomocą jednego aktu poznawczego, będącego kluczowym kryterium identyfikacji pochodzenia towaru lub usługi. Należy również wspomnieć o dźwiękach związanych ze swej istoty z określonymi towarami, jak m.in. dźwięk szczekania dla towarów takich jak karma dla psa (ZTUE nr 17356999) czy dźwięk otwieranego napoju gazowanego dla np. napojów (ZTUE nr 17889555).

3.10. ZNAK INNY

Zarówno regulacje unijne, jak i krajowe nie przewidują zamkniętego katalogu rodzajów oznaczeń, które można rejestrować jako znak towarowy. W sytuacji, gdy zgłoszony znak towarowy nie odpowiada żadnemu z wyżej przedstawionych rodzajów znaków, zgłaszający może ubiegać się o prawo ochronne na znak inny. Oznaczenie takie musi jednak spełniać kryteria określone w art. 120 p.w.p. oraz nadawać się do odtworzenia w rejestrze w sposób wyraźny, precyzyjny, odrębny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwałe i obiektywny w celu umożliwienia właściwym organom i społeczeństwu jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi znaku.

W przypadku znaków innych istotne jest załączenie opisu zgodnego z reprezentacją oznaczenia oraz zaznaczenie, że takiego oznaczenia nie można zaklasyfikować do wskazanych rodzajów znaków towarowych. Jako przykłady znaków innych doktryna wskazuje m.in. zapach, smak lub znak dotykowy. Jednakże możliwość uzyskania ochrony na takie oznaczenia pozostaje nadal kwestią sporną ze względu na brak adekwatnych środków technicznych do przedstawienia ich w rejestrze²⁰.

W orzecznictwie dominuje pogląd, że z uwagi na brak w pełni adekwatnych środków technicznych do przedstawienia oznaczeń zapachowych, wobec czego rejestracja takich znaków jest wątpliwa.

4. WNIOSKI

Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności utworowało przedsiębiorcom drogę do rejestracji znaków niekonwencjonalnych, których rejestracja była wcześniej utrudniona ze względu na granice technologiczne zgłoszeń tego typu znaków. Zmiany te należy potraktować bardziej jako ewolucję Prawa własności przemysłowej aniżeli rewolucję. Wprowadzone rozwiązania normatywne, a tym samym nowa definicja znaku towarowego, stanowią „dostosowanie” przepisów do praktyki w obrocie handlowym i rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

Niezależnie od wprowadzanych zmian należy podkreślić, że głównym kryterium, do którego odnosi się zarówno UPRP, jak i EUIPO, rozpatrując rejestrację

²⁰ Por. wyrok TSUE z 12.12.2002 r., C-273/00, *Sickmann*, ECLI:EU:C:2002:748; wyrok TSUE z 27.10.2005 r., T-305/04, *Eden*, ECLI:EU:T:2005:380; orzeczenie EUIPO, sygn. IO EUIPO R120/2001-2.

znaków towarowych niekonwencjonalnych, pozostaje zdolność odróżniająca danego oznaczenia. Jak pokazuje praktyka, najczęstszym powodem odmowy rejestracji niekonwencjonalnych znaków jest brak ich zdolności odróżniającej. Ewolucji regulacji nie należy postrzegać jako ułatwienia rejestracji każdego oznaczenia ze względu na jego kreatywność czy nowatorskość w formie, lecz uelastycznienie podejścia do przedstawienia przedmiotu ochrony, które w dalszym ciągu powinno być określone jasno i precyzyjnie. Zmiana definicji znaku towarowego powoduje jedynie pozorną liberalizację przepisów.

Należy również podkreślić, że linia orzecznicza i praktyka w zakresie oceny zdolności odróżniającej znaków niekonwencjonalnych nadal jest nowa i otwiera dalsze pytania badawcze, zwłaszcza w zakresie rozpatrywania spraw sprzecznych do tego typu oznaczeń.

Artykuł jest uaktualnioną wersją tekstu, który pierwotnie został opublikowany w monografii *Reforma prawa własności intelektualnej*, red. A. Adamczak, Kielce 2021.

ABSTRACT

Blanka Bułacz-Kmieciak

The author is an assessor in the Trademarks Department of the Patent Office of the Republic of Poland; doctoral student in the Kozminski University in Warsaw.

Unconventional trademarks in legal practice of the Patent Office of the Republic of Poland and European Union Intellectual Property Office

Over the years the economic progress as well as an increasing consumer awareness have rendered traditional marketing methods applied in markets less and less effective. Entrepreneurs come up with new systems of visual identification in order to reach broader groups of prospect customers. This practice has significantly influenced upon the manner in which trademarks are presented, and it also impacts the way consumers perceive the same. These developments make it essential to modify legal systems to adapt them to current market requirements. In consequence, changes made in this field have also enabled registration of signings which could not have been registered until now, due to technological limitations.

Keywords: *trademark, industrial property law, unconventional trademarks*

Blanka Bułacz-Kmieciak

ORCID: 0000-0002-1044-5180

Autorka jest asesorem w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej; doktorantką w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Wojcieszko-Głuszko Elżbieta, *Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych (w:) System prawa prywatnego, t. 14B, Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, Legalis/el.