

CENTRUM ANALIZ



Fundacja
PROSPEKT



ZNAKI TOWAROWE

Bogusław Wieczorek



Tytuł: Znaki towarowe

Autor: Bogusław Wieczorek

Korekta językowa: Beniam Barczyński

Oprawa graficzna: Tomasz Rykaczewski



Sfinansowano przez Narodowy Instytut
Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich
na lata 2018 – 2030



marzec 2020

W roku 2019 zaczęła obowiązywać nowelizacja przepisów ustawy o Prawie własności przemysłowej¹ implementująca przepisy unijne w zakresie znaków towarowych². Choć europejskie prawo dotyczące znaków towarowych zostało zharmonizowane już w roku 2008³, nadal istniały między poszczególnymi ustawodawstwami różnice, które dla jasności transgranicznego stosowania prawa należało usunąć. Co więcej, poglądy na temat możliwości rejestrowania poszczególnych znaków wyrażane w decyzjach Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej⁴ oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ewoluowały z biegiem lat. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie polskim przedsiębiorcom tej ewolucji dla pełnego zrozumienia nowych zasad rządzących znakami towarowymi.

Kluczowa zmiana tych przepisów dotyczy sposobu przedstawienia znaków towarowych. Dotychczas musiały być przedstawiane w formie graficznej. Nie budzi to wątpliwości w stosunku do znaków handlowych (które powszechnie rozumiane są jako znaki towarowe), czyli oznaczeń towarów słowem lub określoną grafiką (logo). Właściwymi znakami towarowymi mogły być jednak również melodie, które należało wówczas przedstawić np. w formie zapisu nutowego. Przez „graficzne przedstawienie” rozumiane było przedstawienie znaku „na papierze” – niekoniecznie rysunkiem, ale także słowem, opisem czy – o czym w dalszej części – sonogramem.

Obecnie znak musi być przedstawiony w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny – niezależnie od formy przedstawienia czy technologii utrwalenia. Obowiązek przedstawienia znaku w formie graficznej został usunięty. Stanowisko organów unijnych podlegało w powyższym zakresie dynamicznej ewolucji. Jeszcze w 2002 roku ETS w swoim wyroku⁵ wyjaśniał, że obowiązek graficznego przedstawienia znaku jest konieczny dla niepozostawiającego wątpliwości ustalenia zakresu ochrony – także poprzez umożliwienie konkurentom sprawnego odnalezienia już zarejestrowanych znaków towarowych oraz ich analizy (np. przed wprowadzeniem nowego towaru czy usługi na rynek i chęci zastrzeżenia dla nich stosownych znaków towarowych, które nie naruszałyby praw już istniejących). W tym orzeczeniu Trybunał podtrzymał decyzję krajowego urzędu patentowego, który odmówił zarejestrowania jako znaku towarowego opisu „balsamicznie owocowy zapach z delikatną nutą cynamonu” jako graficznego przedstawienia substancji chemicznej o określonym zapachu, ale także określonego wzoru chemicznego tejże substancji, która miała mieć wskazane wyżej cechy zapachowe. Argumentem była oczywiście nieprecyzyjność opisu, która towarzyszy zapachom, i ich subiektywny odbiór przez każdego odbiorcę.

ETS przedstawił siedem zasad, które muszą spełniać znaki towarowe, a które obecnie stanowią katalog przesłanek wymaganych od zgłaszanych znaków towarowych (przedstawienie w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny), choć wówczas, blisko 20 lat temu, było to odniesienie do obowiązku graficznego przedstawienia jako gwarancji ich wypełnienia. Jak to często bywa, przepisy prawa są w praktyce definiowane przez działalność urzędniczą czy orzeczniczą. Tak i tym razem – „graficzne przedstawienie” bywało rozszerzane na takie formy przedstawienia, które nie mieściły się w naturalnym, zdroworozsądkowym rozumieniu tego sformułowania. I tak Dyrektor OHIM zarejestrował znak towarowy

będący „zapachem świeżo skoszonej trawy” jako znak odróżniający dla piłek tenisowych⁶. Notabene jest to do dzisiaj jedna z najbardziej kontrowersyjnych decyzji tego urzędu. Podobna sytuacja była, gdy wytwórnia Metro-Goldwyn-Mayer zgłosiła jako znak towarowy charakterystyczny ryk lwa znany z czołówek wielu ich filmów. Do zgłoszenia zostały załączone diagram oraz analiza specyfiki zapisu spektrograficznego, tzw. sonogram. Jakkolwiek w tej konkretnej sprawie nastąpiła odmowa rejestracji znaku, to w samej decyzji potwierdzono, że takie przedstawienie jest wystarczające dla spełnienia przesłanki przedstawienia graficznego⁷.

Innym historycznym przykładem, na podstawie którego można zrozumieć różnicę w nowym podejściu do rejestracji znaków towarowych, jest sprawa zastrzeżenia przez Apple „trójwymiarowego znaku towarowego przedstawiającego w formie kolorowego rysunku (w szczególności stalowoszarego i jasnobrązowego) jej sztandarowe sklepy (flagship stores)⁸”. Taki znak Apple udało się zarejestrować w Stanach Zjednoczonych, a następnie ochronę taką chciano uzyskać na terenie wybranych państw członkowskich UE. Jedną ze spornych kwestii był właśnie obowiązek graficznego przedstawienia znaku i odpowiedź na pytanie, czy takim graficznym przedstawieniem jest symboliczne naszkicowanie wnętrza sklepu. W tym zakresie TSUE zdecydował, że – tak długo, jak umożliwia to odróżnienie usług czy towarów, na które udzielana jest ochrona – jest to wystarczające. W obecnym stanie prawnym akurat ta wątpliwość (bo zdolność odróżniająca takiego „znaku” nadal jest wysoce kontrowersyjna) nie zaistniałaby, a wnioskodawca w swoim wniosku – nie będąc związany graficznym wymogiem jego przedstawienia – swój znak mógłby przedstawić serią zdjęć czy filmem z wnętrza sklepu.

Powyższe przykładowe decyzje oraz szereg innych doprowadziły do rozwodnienia wykładni obowiązku przedstawienia graficznego, czego efektem jest obecna całkowita rezygnacja z takiego obowiązku. Jakkolwiek nowa definicja znaku towarowego nadal – przynajmniej teoretycznie – uniemożliwia rejestrację wyżej przywołanego zapachu świeżo skoszonej trawy, to rezygnacja z graficznej przedstawialności z pewnością utrudni przeszukiwanie baz danych pod kątem naruszeń. Trudniejsza będzie także ocena, czy kolejny znak narusza inny już zarejestrowany.

Przykładowo, jeśli dokonam dzisiaj rejestracji znaku towarowego polegającego na nagraniu dźwięku wystrzału, z pewnością nie uniemożliwię rejestracji dalszych znaków polegających zasadniczo na tym samym odgłosie (tak jak możliwe jest zastrzeżenie znaku wpisanego w okrąg). Jednak ocena, czy wystrzał mojego konkurenta będzie wprowadzał w błąd odbiorców, może być problematyczna (a w przypadku dwóch znaków wpisanych w okrąg możliwe jest przywołanie szeregu innych, zobiektywizowanych i mierzalnych argumentów – kolor, pozostałe kształty i słowa składające się na znak oraz ich stosunek względem siebie). Z pewnością znajdzie to wyraz w praktyce administracyjnej i udzielaniu lub odmowie udzielenia prawa ochronnego na niekonwencjonalne znaki towarowe, które – nie będąc przedstawione w formie graficznej – nadal będą musiały być przedstawione w sposób jasny i precyzyjny, jak też trwałe i łatwo dostępne. Zdaje się to wykluczać możliwość rejestrowania znaków na podstawie załączonej do wniosku rejestracyjnego próbki zapachu czy faktury materiału, co mogłoby być tym bardziej interesujące np. dla producentów odzieży, że

wśród nowych możliwości rejestracji przewidziano znaki wzorzyste, tj. składające się z powtarzających się, sąsiadujących ze sobą elementów.

Kolejną nowością jest możliwość zgłaszania znaków multimedialnych, czyli łączonego znaku ruchomego (np. animacji) oraz dźwięku. Jeśli chodzi o możliwość rejestrowania znaków towarowych ruchomych, pewnym rozwiązaniem, stosowanym przy rejestracji szczególnie wartościowych znaków, była rejestracja kolejnych klatek ruchu, jakkolwiek trudno uznać to za rozwiązanie oddające istotę znaku. Dyrektywa przewidziała również możliwość dla każdego z państw członkowskich do odmowy rejestracji znaku m.in. na takiej podstawie, że znak towarowy zawiera oznaczenie o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności symbol religijny. Polska ustawa rozszerza ten przykładowy katalog („w szczególności”) na oznaczenia o charakterze patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową. Taki model ochrony nie jest oczywiście nowy, ale nowym jest jej ograniczenie wyłącznie dla znaków o „wysokiej wartości symbolicznej”, a nie symboli o takim charakterze w ogóle, jak dotychczas. Do takich symboli na pewno można zaliczyć te, które w polskim porządku prawnym mają miejsce wyznaczone rangą konstytucji lub ustawy⁹. Wyznaczenie granicy pomiędzy wartością a wartością wysoką, będzie jednak leżało już w kompetencjach Urzędu Patentowego oraz sądów administracyjnych, a docelowo być może także TSUE, który dotychczas nie miał okazji wyznaczyć linii orzeczniczej w tym zakresie. Odwołując się do dotychczasowej praktyki urzędniczej, można zastanawiać się, jaką dzisiaj decyzję wydałby prezes urzędu dla zgłaszanego znaku „Pokolenie JP2”, któremu w 2006 roku odmówiono ochrony.

Powyższe informacje nie oznaczają, że w ogóle nie można posługiwać się takimi symbolami w działalności gospodarczej, ale że nie można „zmonopolizować” ich używania poprzez rejestrację znaku towarowego. Używanie takich symboli – nawet o wysokiej wartości symbolicznej – musi także brać pod uwagę kontekst użycia, który będzie zdecydowanie ograniczony. I tak użycie barw narodowych czy nazwy „Polska” na gadżetach dla kibiców, jak też używanie symboliki religijnej na dewocjonaliach czy wydawnictwach o takim charakterze, jest nadal możliwe. Wymaga podkreślenia, że symbol wiernie przedstawiający godło państwa polskiego może być używany jedynie przez organy państwowe lub podmioty uprawnione. Możliwe jest natomiast wykorzystywanie formy stylizowanej lub artystycznie przetworzonej.

Wraz z nowymi przepisami ułatwione zostały także procedury postępowania, co będzie szczególnie korzystnie odczuwalne przez małych i średnich przedsiębiorców nieposiadających wyspecjalizowanych działów prawnych zajmujących się własnością intelektualną. Wśród tych nowości najważniejszym jest obowiązek Urzędu Patentowego do poinformowania uprawnionego ze znaku towarowego o zbliżającym się terminie ochrony i konieczności wniesienia opłaty za kolejny dziesięcioletni okres. Dotychczas uprawnieni ze znaków, tj. sprzed nowelizacji, powinni byli otrzymać w przeciągu ostatnich miesięcy wezwanie do wskazania danych kontaktowych, które do takiego poinformowania zostaną użyte. Ważnym ułatwieniem jest także sposób przedłużenia ochrony – już nie trzeba składać wniosku i czekać na stosowną decyzja prezesa urzędu, a jedynie wnieść odpowiednią opłatę.

Podsumowując, nowe prawo z jednej strony daje nowe możliwości przedsiębiorcom w ochronie własności intelektualnej – przede wszystkim zagwarantowania rozpoznawalności na rynku swoich marek, towarów i usług, jak też ułatwia utrzymanie ochrony. Z drugiej jednak strony poszerzające się granice prywatyzacji oznaczeń symbolicznych mogą utrudnić dostęp do rynku szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom, a dokładne przeszukanie baz danych już zastrzeżonych znaków towarowych staje się koniecznością przed wprowadzeniem swojej oferty na rynek, aby uniknąć roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

Przypisy:

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 501).
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.
4. ang. European Union Intellectual Property Office (EUIPO), wcześniej Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, ang. Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), funkcjonujący od 1996 roku i rejestrujący wspólnotowe znaki towarowe
5. Wyrok z 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00 Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt.
6. Decyzja z 11 lutego 1999 r. w sprawie R-156/1998-2.
7. Decyzja z 29 września 2003 r. w sprawie R 781/1999-4.
8. Wyrok z 10 lipca 2014 r. w sprawie C-421/13 Apple Inc. przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt.
9. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych; ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina; ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaków Polski Walczącej