

Justyna Konikowska-Kuczyńska

Uniwersytet w Białymstoku

ORCID: 0000-0001-9919-9248

j.konikowskakuczynska@uwb.edu.pl

Dopuszczalność rejestracji niekonwencjonalnych znaków towarowych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE

STRESZCZENIE

W dniu 16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, która implementowała dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Istotną zmianą, jaką wprowadziła nowelizacja, jest zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku towarowego. Umożliwi to łatwiejszą rejestrację niekonwencjonalnych znaków towarowych. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie, jak w świetle orzecznictwa trybunału luksemburskiego przedstawiała się rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych.

Słowa kluczowe: znak towarowy; niekonwencjonalny znak towarowy; graficzna przedstawialność; rejestracja znaku towarowego

WPROWADZENIE

W dniu 16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej¹. Ustawą implementowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych². Nowelizacja wprowadziła istotne zmiany – nową definicję znaku towarowego, w tym zniesienie wymogu graficznej przedstawialności, który istniał w jego dotychczasowej definicji. Prawodawca unijny, a w ślad za nim ustawodawca krajowy, ułatwił tym samym rejestrację niekonwencjonalnych znaków towarowych. Uznano, że istnieje konieczność modernizacji systemu znaków towarowych w całej Unii oraz dostosowania go do ery internetu tak, aby systemy rejestracji znaków towarowych były szybsze, uproszczone i lepsze jakościowo, ale także bardziej spójne, przyjazne dla użytkowników i dostępne publicznie oraz by działały z wykorzystaniem nowoczesnych technologii³.

Przepis art. 3⁴ dyrektywy 2015/2436 wszedł w życie 1 października 2017 r. Zmiana w definicji znaku towarowego dotyczyła nowego określenia wymogu przedstawialności

¹ Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2019, poz. 501), dalej: p.w.p.

² Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 336/1, 23.12.2015), dalej: dyrektywa 2015/2436.

³ Dyrektywa 2015/2436, pkt 6 preambuły.

⁴ Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają: odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw oraz przedstawienie ich w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

znaku towarowego. Kryterium to, jak pisze M. Ziółkowski⁵, nie zostało usunięte całkowicie, ale zastąpione bardziej szczegółowymi wytycznymi, wynikającymi z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie *Sieckmann*⁶. Zgodnie z art. 3 dyrektywy 2015/2436 podmiot, który chce uzyskać ochronę znaku towarowego, nie jest bezwzględnie zobowiązany do graficznego przedstawienia znaku. Do czasu wprowadzenia nowej definicji znaku w odniesieniu do niekonwencjonalnych znaków towarowych spełnienie wytycznych określonych w sprawie *Sieckmann* było utrudnione poprzez brak odpowiednich środków technicznych. Problem ten, jak pisze E. Wojcieszko-Głuszko, był powszechnie zauważalny, dlatego postulowano potrzebę złagodzenia praktyki rejestracji znaków niekonwencjonalnych oraz przeformułowania przesłanki graficznej przedstawialności oznaczenia, jednocześnie nie umniejszając znaczenia siedmiu kryteriów *Sieckmanna*⁷. Z art. 3 dyrektywy 2015/2436 wynika, że znakiem towarowym może być oznaczenie, które nadaje się do przedstawienia w rejestrze w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi znaku towarowego. W świetle pkt 13 preambuły dyrektywy 2015/2436 dopuszczalna jest każda forma przedstawienia oznaczenia, która wykorzystuje ogólnie dostępną technologię, czyli niekoniecznie forma graficzna, jednak sposób przedstawienia oznaczenia musi być jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny⁸. W efekcie powstał system chroniący oznaczenia w takiej formie, w jakiej są zgłaszane (*what you see is what you get*), dzięki czemu poprawi się czytelność, dostępność i łatwość wyszukiwania wpisów w rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej⁹. Wprowadzenie przepisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego wiązało się z koniecznością zmiany definicji znaku towarowego określoną w art. 120 p.w.p.¹⁰ Istotną zmianą, którą wprowadziła przedmiotowa nowelizacja, było zniesienie wymogu graficznej przedstawialności¹¹.

RODZAJE FORM PRZEDSTAWIENIOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Z przepisu art. 120 p.w.p. w nowym brzmieniu wynika, że znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od

⁵ M. Ziółkowski, *Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436/12*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, nr 12, s. 13–14.

⁶ Wyrok TS z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*, ECLI:EU:C:2002:748, dalej: wyrok w sprawie *Sieckmann*.

⁷ E. Wojcieszko-Głuszko, *Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych*, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b: *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Legalis/el. 2017, s. 9.

⁸ Dyrektywa 2015/2436, art. 3 pkt 13 preambuły.

⁹ *Przedstawienie graficzne – rodzaje znaków*, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/elimination-of-graphical-representation-requirement> [dostęp: 5.12.2019].

¹⁰ Art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017, poz. 776).

¹¹ Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 120 p.w.p. znakiem towarowym mogło być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Aby oznaczenie mogło pełnić funkcję znaku towarowego, musiało spełniać łącznie dwie przesłanki: być możliwe do przedstawienia w sposób graficzny i nadawać się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego przedsiębiorstwa, czyli posiadać tzw. abstrakcyjną zdolność odróżniającą. Brak spełnienia którejkolwiek z przesłanek powodował wydanie decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy przez UPRP. Zob. M. Rutkowska-Sowa, *Prawo znaków towarowych*, [w:] *Prawo własności intelektualnej*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2018, s. 453.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. W art. 120 ust. 2 p.w.p. ustawodawca zamieścił otwarty katalog dopuszczalnych form przedstawieniowych znaków towarowych: wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Zaznaczyć trzeba, że podstawową cechą znaku towarowego jest jego zdolność odróżniająca, którą można określić jako abstrakcyjną, czyli niezależną od towaru i potencjalną zdolność oznaczeń do odróżniania jednorodząjowych towarów w obrocie, która decyduje o uznaniu za znak towarowy¹². Urząd Patentowy RP (UPRP) wyróżnia następujące kategorie znaków towarowych: słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, kolor, deseń, ruchome, multimedialne, hologramy oraz inne¹³. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wyróżnia z kolei znaki: słowny, graficzny, przestrzenny, pozycyjny, stanowiący wzór, znak (pojedynczy) kolorowy, znak (kombinacja) kolorów, dźwiękowy, ruchomy, multimedialny i holograficzny¹⁴. Z przepisów unijnego prawa znaków towarowych z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej¹⁵ wynika, że znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, włącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Znaki muszą być przedstawione w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

W odniesieniu do problematyki objętej tematem artykułu przedstawiciele doktryny przeprowadzili podział na znaki konwencjonalne i niekonwencjonalne. Zasadniczo do znaków konwencjonalnych można przyporządkować znaki słowne, graficzne i słowno-graficzne, a do znaków niekonwencjonalnych – przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, kolor, deseń, ruchome, multimedialne, hologramy oraz inne. W doktrynie wyróżnia się różne formy przedstawieniowe oznaczeń oparte na sposobie ich percepcji. Zdaniem J. Koczanowskiego istnieją następujące rodzaje znaków towarowych: słowne, obrazowe, plastyczne i kombinowane¹⁶. Doktryna wymienia także znaki słowne, które odbierane są za pomocą zmysłu wzroku i słuchu, znaki graficzne i „kolorowe” postrzegane zmysłem wzroku, jak również odbierane zmysłem wzroku i dotyku znaki plastyczne, a także dźwiękowe, odbierane za pomocą zmysłu słuchu. Klasyfikacja znaków na podstawie wspomnianego kryterium percepcji oznaczeń jest przez doktrynę uznawana za tradycyjną i cieszy się jej akceptacją¹⁷. Według kryterium percepcji oznaczenia można podzielić na oznaczenia typowe, tzw. konwencjonalne, postrzegane za pomocą zmysłu wzroku, a także oznaczenia nietypowe, tzw.

¹² Wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2011 r., GSK 1346/10, LEX nr 1134648.

¹³ Co to jest znak towarowy?, <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/znaki-towarowe-informacje-podstawowe/co-to-jest-znak-towarowy> [dostęp: 5.04.2020].

¹⁴ Definicja znaku towarowego, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/trade-mark-definition> [dostęp: 5.04.2020].

¹⁵ Dz.Urz. UE L 154/1, 16.06.2017, dalej: rozporządzenie 2017/1001.

¹⁶ J. Koczanowski, *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1976, z. 8, s. 25.

¹⁷ Zob. szerzej: E. Wojcieszko-Głuszko, *op. cit.*, s. 14–15.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

niekonwencjonalne, postrzegane zmysłem wzroku (znaki widzialne) czy innymi zmysłami (znaki niewidzialne)¹⁸. Oznaczeniami konwencjonalnymi są przede wszystkim znaki słowne, odbierane za pomocą zmysłu wzroku i słuchu, składające się z liczb, liter lub ich kompozycji (mogą być zarejestrowane pojedyncze wyrazy, nazwiska, wyrażenia, neologizmy czy też slogany)¹⁹, a także znaki graficzne (obrazkowe) – oznaczenia postrzegane jedynie za pomocą wzroku, np. rysunki, monogramy, ornamenty²⁰. Znaki niekonwencjonalne obejmują dwa podzbiory, a mianowicie oznaczenia postrzegane wzrokowo oraz oznaczenia, które odbierane są innymi zmysłami niż zmysł wzroku²¹. Doktryna wskazuje, że niekonwencjonalnymi oznaczeniami widzialnymi są kolory *per se* (tj. nieograniczone przestrzennie), znaki plastyczne, znaki pozycyjne, hologramy, znaki ruchome (w tym animowane) i w postaci gestu. Znaki plastyczne i trójwymiarowe (3D) to znaki przestrzenne. Natomiast oznaczenia niekonwencjonalne niewidzialne to znaki dźwiękowe, dotykowe, zapachowe oraz smakowe²². W moim przekonaniu taki podział należy uznać za właściwy. Z komunikatu Ministerstwa Rozwoju wynika, że dopuszczono nowoczesne znaki towarowe, takie jak znaki smakowe, zapachowe oraz holograficzne. Dzięki temu „przedsiębiorcy będą korzystać z szerszej palety wyboru przy kreowaniu swojego znaku towarowego. [...] Przedsiębiorca jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym będzie mógł zastrzec np. figurę w wymiarze 3D”²³.

NORMATYWNE PRZESŁANKI REJESTRACJI ZNAKÓW TOWAROWYCH NIEKONWENCJONALNYCH

Procedura krajowa dotycząca rejestracji znaków towarowych inicjowana jest poprzez dokonanie zgłoszenia znaku towarowego przed Urzędem Patentowym RP, które jest sprawdzane od strony formalnoprawnej. Rejestracja ma charakter fakultatywny i decyduje o przyznaniu znakowi prawa ochronnego. Tworzy ona również gwarancję ochrony przed naruszeniami, które wymienione są w art. 296 p.w.p.²⁴ Wymogi formalne zgłoszenia znaku towarowego znajdują się w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych²⁵. Zgłoszenia znaku dokonuje się w formie podania, które powinno zawierać m.in. określenie znaku towarowego oraz wskazanie towarów, dla których znak jest przeznaczony, regulamin znaku (do zgłoszenia wspólnego znaku towarowego lub zgłoszenia znaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego), dane pełnomocnika, jeśli zgłaszający działa za jego pośrednictwem²⁶.

¹⁸ M. Ziółkowski, *Rodzaje znaków towarowych ze względu na ich percepcję zmysłami oraz przedstawialność w rejestrze*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 1, s. 54 i n.

¹⁹ J. Sitko, *Znaki towarowe i prawa ochronne*, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. T. Demendecki, A. Niewęglowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Warszawa 2015, s. 605.

²⁰ M. Andrzejewski, *Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne*, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2014, s. 795.

²¹ E. Wojcieszko-Głuszko, *op. cit.*, s. 15.

²² *Ibidem*; U. Promińska, *Znaki towarowe i prawo ochronne*, [w:] *Własność przemysłowa i jej ochrona*, red. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2014, s. 404.

²³ *Prezydent podpisał nowelizację Prawa własności przemysłowej*, 2019, www.gov.pl/web/rozwoj/prezydent-podpisal-nowelizacje-prawa-wlasnosci-przemyslowej [dostęp: 5.04.2020].

²⁴ M. Rutkowska-Sowa, *op. cit.*, s. 473.

²⁵ Dz.U. 2016, poz. 2053, dalej: rozporządzenie w sprawie znaków.

²⁶ Art. 138 pkt 1 i 3 p.w.p. oraz § 4 rozporządzenia w sprawie znaków.

Przed udzieleniem prawa ochronnego na znak towarowy UPRP bada jedynie przeszkody bezwzględne uzyskania prawa ochronnego, określone w art. 121¹ p.w.p. Przesłanki względne, określone w art. 131¹ p.w.p., mogą stanowić podstawę do wniesienia sprzeciwu²⁷. UPRP niezwłocznie dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego, do którego nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129¹, 136¹, 136³ p.w.p. Urząd Patentowy może wydać decyzję odmowną na udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli uzyska informacje o okolicznościach z art. 129¹, 136¹, 136³ p.w.p. oraz po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego, jak również uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego z przyczyn, o których mowa w art. 129¹ ust. 4 lub art. 132¹ ust. 1–3. Istotne jest to, że termin ten nie podlega przywróceniu²⁸.

Natomiast zgłoszenie unijnego znaku towarowego dokonywane jest wyłącznie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) (art. 30 rozporządzenia 2017/1001)²⁹. Zgłoszenie to powinno zawierać: wniosek o rejestrację unijnego znaku towarowego, informacje identyfikujące zgłaszającego, wykaz towarów lub usług, w odniesieniu do których wnioskuje się o rejestrację, a także przedstawienie znaku. Zgłoszenie unijnego znaku towarowego podlega opłacie za zgłoszenie obejmujące jedną klasę towarów lub usług³⁰. Należy pamiętać o tym, że rejestracja znaku towarowego wywołuje jednakowe skutki prawne na terytorium Unii Europejskiej. Poprzez zarejestrowanie znaku zostaje on wpisany do jednego rejestru znaków towarowych, który jest skuteczny na terytorium Unii Europejskiej³¹.

Co istotne, system rejestracji znaków towarowych w Unii Europejskiej to system sprzeciwowy³². Po zgłoszeniu znaku towarowego przeprowadzane jest jedynie badanie przesłanek bezwzględnych. Nie dokonuje się oceny przesłanek względnych. Przesłanki bezwzględne są oceniane na wniosek³³. Nie są kwestionowane znaki, które są identyczne czy podobne do znaków wcześniej zarejestrowanych. W tym systemie uprawnieni do znaków wcześniejszych, aby nie dopuścić do rejestracji podobnych czy identycznych znaków, sami muszą złożyć sprzeciw na etapie postępowania zgłoszeniowego z urzędu, dlatego że badanie takie nie jest przeprowadzane z urzędu³⁴.

W art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 2018/626 z dnia 5 marca 2018 r.³⁵ prawodawca unijny uregulował sposób przedstawienia znaków towarowych w rejestrze.

²⁷ M. Rutkowska-Sowa, *op. cit.*, s. 478.

²⁸ Art. 146¹ ust. 1 i 5 p.w.p., art. 152¹⁷ ust. 1 p.w.p.

²⁹ M. Rutkowska-Sowa, *op. cit.*, s. 498.

³⁰ Art. 31 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/1001.

³¹ M. Rutkowska-Sowa, *op. cit.*, s. 497.

³² *Ibidem*.

³³ A. Szewc, M. Mazurek, *Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b: *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 585.

³⁴ E. Demby-Siwek, *Zmiana systemu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych*, „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” 2015, nr 4, s. 5.

³⁵ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z dnia 5 marca 2018 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

Zgodnie z tym przepisem znak towarowy przedstawia się w dowolnej stosownej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, o ile może on zostać odtworzony w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny, tak aby umożliwić właściwym organom i opinii publicznej ustalenie jasnego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej jego właścicielowi. Biorąc pod uwagę znaki niekonwencjonalne przestrzenne, składające się z kształtu trójwymiarowego lub obejmującego taki kształt, przedstawia się je poprzez złożenie reprodukcji graficznej kształtu, w tym obrazów wygenerowanych komputerowo albo fotografii. Jeśli chodzi o znak pozycyjny, polegający na specyficznym sposobie nałożenia lub umieszczenia znaku na towarach, przedstawia się go przez złożenie reprodukcji określającej pozycję znaku i jego rozmiar lub proporcje w odniesieniu do danych towarów. Jeżeli znak towarowy stanowi wzór i składa się wyłącznie z regularnie powtarzających się elementów, należy go przedstawić poprzez złożenie reprodukcji pokazującej wzór powtórzenia. W przypadku znaku będącego kolorem i składającego się wyłącznie z jednego koloru bez konturów, znak przedstawia się, składając reprodukcję koloru, wskazując ten kolor przez odniesienie do powszechnie uznanego kodu koloru. Natomiast jeżeli znak jest złożony z zestawienia kolorów bez konturów, należy go przedstawić przez złożenie reprodukcji pokazującej systematyczne ułożenie zestawienia kolorów w jednorodny i z góry ustalony sposób, wskazując te kolory przez odniesienie do powszechnie uznanego kodu koloru. Przy znaku dźwiękowym, tzn. składającym się wyłącznie z dźwięku lub zestawienia dźwięków, należy złożyć plik dźwiękowy odtwarzający dany dźwięk lub dokładne przedstawienie dźwięku w formie zapisu nutowego. Znak ruchomy, który składa się z ruchu lub zmiany pozycji elementów znaku lub obejmującego taki ruch lub zmianę pozycji, przedstawia się, składając plik wideo lub szereg sekwencyjnych obrazów nieruchomych ilustrujących ruch lub zmianę pozycji. Znak multimedialny, czyli zestawienie obrazu i dźwięku lub obejmujący takie zestawienie, przedstawia się przez złożenie pliku audiowizualnego zawierającego zestawienie obrazu i dźwięku. Znak holograficzny, składający się z elementów holograficznych, przedstawia się, składając plik wideo lub reprodukcję graficzną lub fotograficzną, obejmujące widoki niezbędne do wystarczającego zidentyfikowania efektu holograficznego w całości.

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SĄDOWEGO

Zagadnienie rejestracji znaków towarowych „wymykających się” kryterium graficznej przedstawialności stanowiło przedmiot licznych rozważań Trybunału Sprawiedliwości. Analiza orzecznictwa oraz poglądów przedstawicieli doktryny pozwala na wskazanie elementów charakterystycznych dotyczących tej problematyki. Co prawda, pierwsze orzeczenia dotyczące znaków niekonwencjonalnych zapadały na tle poprzednio obowiązującego stanu normatywnego, jednak wyprowadzone przez trybunał luksemburski przesłanki stały się podstawą dla przyjęcia nowych rozwiązań i rezygnacji z kryterium graficznej przedstawialności oznaczenia. W tym zakresie orzeczenie w sprawie *Sieckmann* obejmowało analizę problematyki przedstawialności graficznej znaków. Sprawa dotyczyła oznaczenia zapachowego odrzuconego przez niemiecki urząd patentowy (decyzję zaskarżono

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

do sądu krajowego, który zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do ETS)³⁶. Wskazano w nim siedem cech, jakie musi mieć oznaczenie, by spełniać wskazaną przesłankę³⁷. W wyroku Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że graficzna przedstawialność znaku w rejestrze musi być samodzielna, łatwo dostępna i zrozumiała³⁸. Trybunał podtrzymał swoje stanowisko w wyroku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie *Eden SARL v. OHIM*, „Zapach dojrzałej truskawki”³⁹, stwierdzając, że „znak towarowy może składać się ze znaku, który sam w sobie nie może być postrzegany wizualnie, pod warunkiem że można go przedstawić graficznie, w szczególności za pomocą obrazów, linii lub znaków, oraz że przedstawienie jest jasne, precyzyjne, niezależne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne. Graficzne przedstawienie oznaczenia musi umożliwiać jego precyzyjną identyfikację, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu rejestracji znaku towarowego”. To stanowisko Trybunału Sprawiedliwości uwzględniono w nowelizacji prawa unijnego w art. 3 rozporządzenia 2018/626, w którym doprecyzowano wymogi i zasady dotyczące przedstawienia najbardziej popularnych znaków towarowych, a także wymogi techniczne w zależności od specyfiki znaku towarowego.

Istotnym przykładem dotyczącym wykładni przesłanek rejestracyjnych widzialnego niekonwencjonalnego znaku towarowego była sprawa *Apple Inc. v. Deutsches Patent- und Markenamt*⁴⁰ dotycząca rejestracji układu wnętrza sklepu Apple, tzn. rejestracji jako trójwymiarowego znaku towarowego układu flagowego sklepu Apple. Według Trybunału Sprawiedliwości „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”. Ponadto Trybunał zauważył, że „zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej, które jest obrazowane przez takie oznaczenie, pozwoli zidentyfikować towary czy też usługi, w odniesieniu do których wniesiono o rejestrację, jako pochodzące z danego przedsiębiorstwa”. Stan faktyczny w tej sprawie przedstawiał się następująco. W dniu 10 listopada 2010 r. firma Apple uzyskała od Amerykańskiego Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych (United States Patent and Trademark Office) rejestrację trójwymiarowego znaku towarowego przedstawiającego w formie kolorowego rysunku jej sztandarowe sklepy (*flagship stores*) w odniesieniu do usług z klasy 35 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków⁴¹. Następnie Apple przedstawiło wniosek o rozszerzenie terytorialne ochrony, która wynikała z rejestracji międzynarodowej tego znaku towarowego na podstawie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków. W dniu 24 stycznia

³⁶ J. Mordwiłko-Osajda, *Znak towarowy – bezwzględne przeszkody rejestracji*, Warszawa 2009, s. 102.

³⁷ M. Witkowska, A. Michalak, *Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne*, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016, s. 353.

³⁸ Wyrok w sprawie *Sieckmann*, pkt 52.

³⁹ Wyrok TS z dnia 27 października 2005 r. w sprawie T-305/04, *Eden SARL v. OHIM*, ECLI:EU:T:2005:380, pkt 24 i 25, dalej: wyrok w sprawie *Eden SARL*.

⁴⁰ Wyrok TS z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie C-421/13, *Apple Inc. V. Deutsches Patent- und Markenamt*, ECLI:EU:C:2014:2070, dalej: wyrok w sprawie *Apple Inc.*

⁴¹ Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie 4 lipca 1967 r. i w Genewie 13 maja 1977 r. oraz zmienione 28 września 1979 r. (Dz.U. 2003, poz. 583), dalej: Porozumienie nicejskie.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

2013 r. DPMA odmówił udzielenia ochrony znakowi towarowemu na terytorium Niemiec ze względu na to, że „przedstawienie powierzchni przeznaczonych do sprzedaży towarów przedsiębiorstwa nie jest niczym innym niż przedstawieniem istotnego aspektu działalności handlowej owego przedsiębiorstwa”, na co Apple wniosło skargę na decyzję DPMA do Bundespatentgerichtu⁴². Jak trafnie zauważył T. Sherliker, „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wprowadził koncepcję nowego rodzaju zarejestrowanego znaku towarowego – układ sklepu detalicznego – oraz określił wstępne parametry i wyjątki dotyczące jego akceptacji”⁴³. Trybunał Sprawiedliwości zauważył, że przedstawienie w formie zwykłego rysunku, bez wskazania rozmiaru ani proporcji zagospodarowania powierzchni sprzedażowej towarów, może być zarejestrowane jako znak towarowy w odniesieniu do usług, które polegają na świadczeniach związanych z tymi towarami, ale nie stanowią integralnej części ich wprowadzenia do obrotu. Trybunał stwierdził także, że można zarejestrować taki znak towarowy, jeżeli umożliwia to odróżnienie usług zgłaszającego od usług innych przedsiębiorstw oraz jeśli nie istnieją podstawy do odmowy rejestracji. Zdaniem Trybunału oznaczenie, które przedstawia zagospodarowanie sztandarowych sklepów producenta towarów, może zostać zarejestrowane w odniesieniu do towarów oraz usług, jeżeli te usługi nie są integralną częścią wprowadzania do obrotu towarów, o których mowa⁴⁴. Z informacji zamieszczonych we Wspólnym komunikacie w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajów znaków towarowych oraz Wspólnym Komunikacie dotyczącym oceny charakteru odróżniającego znaków trójwymiarowych (przestrzennych) zawierających elementy słowne lub graficzne, gdy sam kształt nie ma charakteru odróżniającego, wynika, że obecnie znaki przestrzenne należy przedstawiać poprzez przekazanie graficznej reprodukcji kształtu, a także obrazu wygenerowanego komputerowo, jak również reprodukcji fotograficznej, które mogą zawierać różne ujęcia. Jeśli kształt niemający charakteru odróżniającego zawiera element, który sam w sobie posiada charakter odróżniający, jest to wystarczające, aby oznaczenie jako całość uznać za mające charakter odróżniający. Proporcje i rozmiar elementów słownych/graficznych, ich umiejscowienie na kształcie oraz kontrast w stosunku do kształtu to elementy, które mogą mieć wpływ na postrzeganie oznaczenia przy ocenie jego charakteru odróżniającego⁴⁵. Przy zgłoszeniach dokonanych w formie elektronicznej wszystkie ujęcia muszą być złożone w jednym pliku JPEG⁴⁶.

Co istotne, w wyroku z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie *Heidelberger Bauchemie GmbH* Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że kolory lub kombinacje kolorów, przedstawione w sposób abstrakcyjny i bez zaznaczenia konturów, których odcienie zostały

⁴² Wyrok w sprawie *Apple Inc.*, pkt 8, 10, 11, 12, 19, 20.

⁴³ T. Sherliker, *The registered layout: A new type of trade mark for Apple*, „Journal of Intellectual Property Law and Practice” 2014, vol. 9(12), DOI: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpu169>, s. 961–963.

⁴⁴ Wyrok w sprawie *Apple Inc.*, pkt 26 i 27.

⁴⁵ EUIPN, *Wspólny komunikat w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajów znaków towarowych*, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pl.pdf [dostęp: 4.04.2020], s. 5; EUIPN, *Wspólny komunikat: Charakter odróżniający znaków trójwymiarowych (przestrzennych) zawierających elementy słowne lub graficzne, kiedy sam kształt nie ma charakteru odróżniającego*, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_pl.pdf [dostęp: 20.04.2020], s. 2.

⁴⁶ E. Demby-Siwiek, *Nowe rodzaje znaków towarowych w polskim Prawie własności przemysłowej*, „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” 2019, nr 1, s. 109.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

wskazane poprzez odwołanie do wzoru kolorów i dokładnie określone według uznanej międzynarodowo klasyfikacji kolorów, mogą stanowić znak towarowy, jeżeli ustalono, że „kolory lub układy kolorów w kontekście, w jakim są używane, rzeczywiście prezentują się jako oznaczenie, [...] wniosek o rejestrację zawiera dokładne dyspozycje dotyczące określonego z góry i stałego sposobu połączenia kolorów, [...] a kolory lub układy kolorów [...] są właściwym nośnikiem informacji, takich jak w szczególności pochodzenie towarów i usług”⁴⁷.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie *Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau*⁴⁸ nie uważa się za wystarczające zwykłego odtworzenia na papierze danego koloru, natomiast warunek może zostać spełniony przez „określenie tegoż koloru za pomocą kodu identyfikacji uznanego na poziomie międzynarodowym”. Zauważa się, że przemysłowa warstwa kolorystyczna oznaczenia może znacząco odróżnić towar w obrocie gospodarczym⁴⁹. Popularne marki w sposób konsekwentny i przemysłowy chcą być kojarzone z konkretnym kolorem⁵⁰. Kolor *per se* w przypadku znaku towarowego to kolor bezkształtny, o nieokreślonych konturach oraz niezależny od formy jego umiejscowienia na przedmiocie⁵¹. Przy opisie koloru używa się kodu identyfikacyjnego, np. w systemach PANTONE, RAL, CMYK, uważanych za dokładne i trwałe⁵². Obecnie kolor jako znak towarowy należy przedstawić poprzez przekazanie reprodukcji koloru, jednocześnie wskazując ten kolor przez odniesienie do powszechnie uznawanego kodu koloru lub „reprodukcji, która w sposób jednolity i z góry ustalony ukazuje systematyczny układ kombinacji kolorów, wraz ze wskazaniem tych kolorów poprzez odniesienie do powszechnie uznawanego kodu koloru”. Można również załączyć opis, który objaśnia systematyczny układ tych kolorów⁵³.

Przypadki rozstrzygane w orzecznictwie pokazują, że spełnienie wymogu graficznej przedstawialności w odniesieniu do znaków towarowych innych niż postrzegane za pomocą zmysłu wzroku było problematyczne⁵⁴. Obecnie przepisy ustawy p.w.p. nie zamykają katalogu oznaczeń, które mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe. Istotne jest to, aby zgłoszone oznaczenie miało charakter odróżniający oraz aby można było je przedstawić w rejestrze znaków towarowych⁵⁵.

Warto zwrócić uwagę na próbę zarejestrowania znaku ruchomego, który jest niekonwencjonalnym wizualnym znakiem towarowym będącym sekwencją zdjęć, która nie składa się na płynny animowany obraz. Rolą konsumenta jest zatem połączenie

⁴⁷ Wyrok TS z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, ECLI:EU:C:2004:384.

⁴⁸ Wyrok TS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau*, ECLI:EU:C:2003:244, pkt 68.

⁴⁹ M. Ziółkowski, *Kolor jako cenny znak towarowy*, „Rzeczpospolita” 26.06.2012, <https://archiwum.rp.pl/artykul/1153600-Kolor-jako-cenny-znak-towarowy.html> [dostęp: 5.12.2019].

⁵⁰ M. Kicia, *Kolor per se jako znak towarowy w świetle orzecznictwa europejskiego*, „Rzecznik Patentowy” 2004, nr 1–2, s. 99.

⁵¹ E. Wojcieszko-Głuszko, *op. cit.*, s. 31.

⁵² M. Rutkowska-Sowa, *op. cit.*, s. 454.

⁵³ EUIPN, *Wspólny komunikat w sprawie sposobu przedstawienia...*, s. 5.

⁵⁴ M. Witkowska, A. Michalak, *op. cit.*, s. 352–353.

⁵⁵ *Co to jest znak towarowy?*, <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/znaki-towarowe-informacje-podstawowe/co-to-jest-znak-towarowy> [dostęp: 5.04.2020].

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

poszczególnych elementów w całość i uzupełnienie brakujących fragmentów animowanego obrazu⁵⁶. Przykładem jest znak ruchomy pokazujący zaciśnięte dłonie, używany przez firmę Nokia⁵⁷. W znaku ruchomym to właśnie ruch i ciąg scen są najważniejszymi aspektami, które mogą podlegać ochronie. Według M. Ziółkowskiego należy również zachować ostrożność, ponieważ znaki ruchu nie mogą pojawiać się w obrocie w „czystej” formie, a jedynie jako kombinacja znaków, np. ruch i dźwięk⁵⁸.

Interesująca była też próba zarejestrowania znaku towarowego *lambo doors*⁵⁹, składającego się z sekwencji ruchów ukazujących charakterystyczne otwarcie drzwi używanych w samochodach marki Lamborghini. Nie uzyskała ona jednak rejestracji OHIM jako wspólnotowego znaku towarowego. Zgłoszenie znaku zawierało opis sposobu otwierania drzwi wraz z czterema obrazami przedstawiającymi sekwencję ruchu drzwi. Znak ten nie został zarejestrowany z powodu braku charakteru odróżniającego i ponieważ był funkcjonalny. Jednak w USA, gdzie tego rodzaju prezentacja znaku towarowego jest traktowana bardziej liberalnie, zgłoszenie zostało zatwierdzone⁶⁰. Po nowelizacji przepisów znaki ruchome należy przedstawiać, przekazując plik wideo lub za pomocą serii następujących po sobie nieruchomych obrazów, które ukazują ruch lub zmianę układu. Obrazy nieruchome natomiast mogą być ponumerowane lub zawierać opis, który wyjaśnia ich kolejność. Formami pliku elektronicznego przy znakach towarowych ruchomych są JPEG i MP4⁶¹.

Przykładem rejestracji niekonwencjonalnego niewidzialnego znaku towarowego jest sprawa *Venootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing's Application*⁶². Firma złożyła wniosek o rejestrację jako znaku zapachowego „zapachu świeżo ściętej trawy” dla towarów, a mianowicie piłek tenisowych z klasy 28 Porozumienia nicejskiego (rejestracja wygasła). OHIM stwierdził, że wymóg graficznej przedstawialności został spełniony: „[...] zapach świeżo skoszonej trawy to wyraźny zapach, który każdy natychmiast rozpoznaje po doświadczeniu. Dla wielu zapach lub zapach świeżo skoszonej trawy przypomina im wiosnę lub lato, wypielęgnowane trawniki lub boiska lub inne przyjemne doświadczenia”. Ponadto „opis znaku węchowego, który ma zostać zarejestrowany dla piłek tenisowych, jest odpowiedni i zgodny z wymogiem przedstawienia graficznego określonym w art. 4 CTMR”. Decyzję OHIM pozytywnie odnoszącą się do rejestracji zapachu świeżo ściętej trawy jako znaku towarowego należy traktować jako wyjątek. Trzeba zwrócić uwagę na to, że orzeczenia wydawane później⁶³ ugruntowały odmienne stanowisko w zakresie przedstawialności graficznej oznaczeń zapachowych⁶⁴.

Podkreślić trzeba, że obecnie na znaki zapachowe lub smakowe nie udziela się ochrony z tego powodu, że współczesny stan technologii nie pozwala na przedstawienie tych

⁵⁶ E. Wojcieszko-Głuszko, *op. cit.*, s. 37.

⁵⁷ Application CTM no. 003429909.

⁵⁸ M. Ziółkowski, *Motion trademarks as an element of brand promotion*, www.iplawwatch.com/2016/10/motion-trademarks-as-an-element-of-brand-promotion [dostęp: 5.12.2019].

⁵⁹ Application CTM no. 001400092.

⁶⁰ M. Ziółkowski, *Motion trademarks...*

⁶¹ EUIPN, *Wspólny komunikat w sprawie sposobu przedstawienia...*, s. 6.

⁶² *Venootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing's Application*, 1999, E.T.M.R. 429 OHIM Bo A R156/1998/2.1999, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/name/smell [dostęp: 5.12.2019].

⁶³ Decyzja OHIM z 5 grudnia 2001 r., R 711/1999-3.

⁶⁴ E. Wojcieszko-Głuszko, *op. cit.*, s. 45.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

oznaczeń w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny⁶⁵. Ciekawym przykładem próby uzyskania ochrony znaku towarowego jest rejestracja „zapachu dojrzałych truskawek”⁶⁶.

Dotychczas nie zarejestrowano znaku smakowego jako znaku towarowego. Biorąc pod uwagę wymogi graficznej przedstawialności znaku zawarte w sprawie *Sieckmann*, rejestrację znaków smakowych należy uznać za niedopuszczalną⁶⁷. Być może w przyszłości sytuacja ta ulegnie zmianie i dzięki postępowi technologicznemu zaistnieje możliwość rejestracji znaków zapachowych i smakowych. Znowelizowane przepisy dają bowiem możliwość rejestracji znaków, które będą mogły być odtworzone w rejestrze w sposób wyraźny, precyzyjny, odrębny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny celem umożliwienia właściwym organom i społeczeństwu jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi znaku, które dadzą się przedstawić w odpowiedniej formie przy użyciu powszechnie dostępnej technologii. UPRP wyróżnia np. w kategorii znaków towarowych tzw. znak „inny”, tzn. jeżeli zgłoszony znak towarowy nie odpowiada żadnej z kategorii określonych przez urząd, należy przedstawić go w odpowiedniej formie przy użyciu powszechnie dostępnej technologii. Znak musi nadawać się do odtworzenia w rejestrze w sposób wyraźny, precyzyjny, odrębny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny⁶⁸. Zmiana definicji znaku towarowego i swoista „liberalizacja” przesłanek rejestracyjnych to konsekwencja działalności orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE

Problematyka wymogów rejestracyjnych znaku towarowego od dawna budzi ożywioną dyskusję na gruncie literatury przedmiotu. Z oczywistych względów jurastrudencja skupiała się przez długi czas na wymogu graficznej przedstawialności oznaczenia w kontekście trudności rejestracyjnych znaków „wymykających się” spod ich jednoznacznego opisu⁶⁹. Rygorystycznemu traktowaniu przeszkód rejestracyjnych towarzyszyła jednocześnie postępująca liberalna praktyka, zmierzająca do umożliwienia rejestracji jak największej liczby znaków towarowych w różnych formach przedstawieniowych⁷⁰. Ostatecznie te tendencje znalazły wyraz we wtórnym prawie Unii Europejskiej. Odnośnie do prawa polskiego należy zaznaczyć, że przepisy wykonawcze nie zostały dostosowane do nowej ustawy. UPRP wydał wytyczne w postaci Wspólnych komunikatów, które co prawda nie mają charakteru prawnie wiążącego, jednak ich stosowanie jest postulowane przez urząd w celu ujednolicenia praktyk przedstawiania oznaczeń i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych⁷¹.

⁶⁵ E. Demby-Siwek, *Nowe rodzaje znaków...*, s. 112.

⁶⁶ Wyrok w sprawie *Eden SARL*.

⁶⁷ J. Sitko, *op. cit.*, s. 605.

⁶⁸ EUIPN, *Wspólny komunikat w sprawie sposobu przedstawienia...*, s. 6.

⁶⁹ A. Michalak, *Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej*, Warszawa 2012, s. 123 i n.; J. Mordwiłko-Osajda, *op. cit.*, s. 122 i n.; P. Funka, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego w aspekcie prawnoporównawczym*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2006, z. 95, s. 26.

⁷⁰ J. Mordwiłko-Osajda, *op. cit.*, s. 122; M. Lampart, *Uwagi do proponowanych zmian w przepisach unijnych w zakresie ochrony znaków towarowych*, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2014, nr 4(15), s. 31.

⁷¹ Wspólne komunikaty zostały wypracowane przez urzędy krajowe ds. własności intelektualnej wraz z Urzędem

Zmianę definicji znaku towarowego należy ocenić pozytywnie z uwagi na coraz większą liczbę niekonwencjonalnych oznaczeń rejestrowanych jako znaki towarowe. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że rozwiązania normatywne „dopasowano” do praktyki obrotu. Usunięcie przesłanki wymogu graficznej przedstawialności oznaczenia może się przyczynić do łatwiejszego uzyskiwania ochrony znaków towarowych, których przedstawienie w formie graficznej było dotychczas utrudnione ze względu na odbieranie tego oznaczenia innymi zmysłami niż zmysł wzroku. Tym samym zwiększy się liczba rejestracji niekonwencjonalnych znaków towarowych⁷², ochrona znaków będzie bardziej efektywna⁷³. Należy zgodzić się z P. Kostańskim i T. Markiem, że rezygnację z wymogu graficznej przedstawialności oznaczenia można uznać za unowocześnienie prawa znaków towarowych⁷⁴. Konkretnie wymogi rejestracyjne znaków niekonwencjonalnych zostały wskazane w art. 3 rozporządzenia 2018/626. Wydaje się jednocześnie, że ich wykładnia będzie dokonywana systematycznie przez trybunał luksemburski przy okazji rozpatrywania spraw z zakresu rejestracji znaków niekonwencjonalnych. Niezależnie od zniesienia wymogu graficznej przedstawialności można wskazać, że głównym kryterium, do którego odnosi się Trybunał Sprawiedliwości, rozpatrując sprawy dotyczące niekonwencjonalnych znaków towarowych, pozostaje zdolność odróżniająca oznaczenia.

BIBLIOGRAFIA

LITERATURA

- Andrzejewski M., *Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne*, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2014.
- Co to jest znak towarowy?, <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/znaki-towarowe-informacje-podstawowe/co-to-jest-znak-towarowy> [dostęp: 5.04.2020].
- Definicja znaku towarowego, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/trade-mark-definition> [dostęp: 5.04.2020].
- Demby-Siwek E., *Nowe rodzaje znaków towarowych w polskim Prawie własności przemysłowej*, „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” 2019, nr 1.
- Demby-Siwek E., *Zmiana systemu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych*, „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” 2015, nr 4.
- EUIPN, *Wspólny komunikat: Charakter odróżniający znaków trójwymiarowych (przestrzennych) zawierających elementy słowne lub graficzne, kiedy sam kształt nie ma charakteru odróżniającego*, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_pl.pdf [dostęp: 20.04.2020].
- EUIPN, *Wspólny komunikat w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajów znaków towarowych*, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pl.pdf [dostęp: 4.04.2020].
- Funka P., *Zdolność odróżniająca znaku towarowego w aspekcie prawnoporównawczym*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelktualnej” 2006, z. 95.
- Kicia M., *Kolor per se jako znak towarowy w świetle orzecznictwa europejskiego*, „Rzecznik Patentowy” 2004, nr 1–2.
- Koczanowski J., *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelktualnej” 1976, z. 8.

UE ds. Własności Intelktualnej (EUIPO) w ramach „Programu Konwergencji”. Zob. UPRP, *Konwergencja*, <https://uprp.gov.pl/pl/konwergencja> [dostęp: 22.04.2020].

⁷² M. Lampart, *op. cit.*, s. 31.

⁷³ *Ibidem*, s. 27.

⁷⁴ P. Kostański, T. Marek, *Wybrane zagadnienia nowelizacji europejskiego prawa znaków towarowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelktualnej” 2015, z. 130, s. 449.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

- Kostański P., Marek T., *Wybrane zagadnienia nowelizacji europejskiego prawa znaków towarowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2015, z. 130.
- Lampart M., *Uwagi do proponowanych zmian w przepisach unijnych w zakresie ochrony znaków towarowych*, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2014, nr 4(15).
- Michalak A., *Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej*, Warszawa 2012.
- Mordwiłko-Osajda J., *Znak towarowy – bezwzględne przeszkody rejestracji*, Warszawa 2009.
- Prezydent podpisał nowelizację Prawa własności przemysłowej*, 2019, www.gov.pl/web/rozwoj/prezydent-podpisał-nowelizacje-prawa-wlasnosci-przemyslowej [dostęp: 5.04.2020].
- Promińska U., *Znaki towarowe i prawo ochronne*, [w:] *Własność przemysłowa i jej ochrona*, red. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2014.
- Przedstawienie graficzne – rodzaje znaków*, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/elimination-of-graphical-representation-requirement> [dostęp: 5.12.2019].
- Rutkowska-Sowa M., *Prawo znaków towarowych*, [w:] *Prawo własności intelektualnej*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2018.
- Sherliker T., *The registered layout: A new type of trade mark for Apple*, „Journal of Intellectual Property Law and Practice” 2014, Vol. 9(12), DOI: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpu169>.
- Sitko J., *Znaki towarowe i prawa ochronne*, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. T. Demendecki, A. Niewęglowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Warszawa 2015.
- Szewe A., Mazurek M., *Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b: *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.
- UPRP, *Konwergencja*, <https://uprp.gov.pl/pl/konwergencja> [dostęp: 22.04.2020].
- Venootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing's Application*, 1999, E.T.M.R. 429 OHIM Bo A R156/1998/2.1999, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/name/smell [dostęp: 5.12.2019].
- Witkowska M., Michalak A., *Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne*, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016.
- Wojcieszko-Głuszko E., *Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych*, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b: *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Legalis/el. 2017.
- Ziółkowski M., *Kolor jako cenny znak towarowy*, „Rzeczpospolita” 26.06.2012, <https://archiwum.rp.pl/artykul/1153600-Kolor-jako-cenny-znak-towarowy.html> [dostęp: 5.12.2019].
- Ziółkowski M., *Motion trademarks as an element of brand promotion*, www.iplawwatch.com/2016/10/motion-trademarks-as-an-element-of-brand-promotion [dostęp: 5.12.2019].
- Ziółkowski M., *Rodzaje znaków towarowych ze względu na ich percepcję zmysłami oraz przedstawialność w rejestrze*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 1.
- Ziółkowski M., *Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436/12*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, nr 12.

AKTY PRAWNE

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 336/1, 23.12.2015).
- Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie 4 lipca 1967 r. i w Genewie 13 maja 1977 r. oraz zmienione 28 września 1979 r. (Dz.U. 2003, poz. 583).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154/1, 16.06.2017).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U. 2016, poz. 2053).
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z dnia 5 marca 2018 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431 (Dz.Urz. UE L 104/37, 24.04.2018).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017, poz. 776).
- Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2019, poz. 501).

ORZECZNICTWO

- Wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2011 r., GSK 1346/10, LEX nr 1134648.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

Wyrok TS z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*, ECLI:EU:C:2002:748.

Wyrok TS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau*, ECLI:EU:C:2003:244.

Wyrok TS z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, ECLI:EU:C:2004:384.

Wyrok TS z dnia 27 października 2005 r. w sprawie T-305/04, *Eden SARL v. OHIM*, ECLI:EU:T:2005:380.

Wyrok TS z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie C-421/13, *Apple Inc. V. Deutsches Patent- und Markenamt*, ECLI:EU:C:2014:2070.