

INFORMACYJNY CHARAKTER OZNACZENIA JAKO PRZESZKODA REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO

1. Uwagi ogólne

Wspólnotowe znaki towarowe mają niewątpliwe znaczenie dla uczestników obrotu gospodarczego na rynku wewnętrznym. Z jednej strony, powalają unijnym przedsiębiorcom na indywidualizację ich towarów (usług) wśród towarów (usług) tego samego rodzaju oferowanych przez konkurentów. Z drugiej strony, umożliwiają unijnym konsumentom ponowne dokonanie zakupu tych samych towarów (usług), jeżeli doświadczenie pierwszego zakupu okazało się pozytywne albo ich unikanie, jeżeli to doświadczenie było negatywne. Te korzystne skutki dotyczą jednak wyłącznie prawidłowo zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych. Wspólnotowy znak towarowy pozbawiony zdolności odróżniającej dla danych towarów (usług) nie wykonuje bowiem, pomimo rejestracji, właściwej znakom towarowym funkcji oznaczania pochodzenia. Ponadto, podmiot legitymujący się rejestracją takiego znaku zyskuje niesłuszną przewagę nad innymi podmiotami, co pozostaje w sprzeczności z traktatowym celem nieznieskształconej konkurencji. W interesie wszystkich uczestników obrotu gospodarczego na rynku wewnętrznym jest zatem uniemożliwianie monopolizacji oznaczeń niedystynktywnych, jako wspólnotowych znaków towarowych. Dotyczy to zwłaszcza znaków opisowych (informacyjnych), które wskazują na rodzaj towarów lub usług albo ich cechy.

W zgodzie z powyższym celem prawodawca unijny wprowadził zakaz rejestracji, jako wspólnotowych znaków towarowych, oznaczeń informacyjnych. Stosownie do art. 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej jako „RWZT”),² nie są reje-

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; radca prawny.

2 Dz. Urz. UE L 78 z dnia 24 marca 2009 r., s. 1. To rozporządzenie zastąpiło – bez wprowadzania zmian merytorycznych, także w zakresie art. 7 – rozporządzenie Rady WE nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspól-

strowane znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług. Jednocześnie, z uwagi na godne ochrony interesy zgłaszającego, w art. 7 ust. 3 RWZT wyłączono zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT, o ile w następstwie używania znak uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do zgłaszanych towarów lub usług (wtórną zdolność odróżniającą). Stosowanie obydwu norm jest jednym z najważniejszych praktycznie zagadnień w unijnym prawie znaków towarowych.

Już tylko praktyczna doniosłość art. 7 ust. 1 lit. c i art. 7 ust. 3 RWZT uzasadnia niniejszą wypowiedź w przedmiocie informacyjnego charakteru znaku, jako przeszkody rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Podstawę normatywną wypowiedzi stanowią przede wszystkim te właśnie normy RWZT, z uwzględnieniem ich interpretacji przyjmowanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości³ i Sądu⁴ w Luksemburgu oraz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki towarowe i Wzory)⁵ w Alicante. Ponadto, w istotnym zakresie zostały uwzględnione wyroki prejudycjalne Trybunału Sprawiedliwości dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95 z 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dalej jako „dyrektywa”),⁶ a zwłaszcza art. 3 ust. 1 lit. c i art. 3 ust. 3 tej dyrektywy. Te normy mają treść analogiczną z, odpowiednio, art. 7 ust. 1 lit. c i art. 7 ust. 3 RWZT. Dlatego wyroki Trybunału dotyczące tych norm dyrektywy są stale powoływane w orzecznictwie na tle wskazanych regulacji RWZT.

2. Zasady oceny informacyjnego charakteru oznaczania

2.1. Czasowy i terytorialny punkt odniesienia oceny

Nie budzi wątpliwości, że czasowym punktem odniesienia oceny art. 7 ust. 1 lit. c RWZT jest data zgłoszenia znaku do rejestracji. Nie jest jednak wymagane, aby w tej dacie znak, z punktu widzenia właściwych odbiorców, stanowił opis cech towarów (usług). Jest wystarczające, gdy z perspektywy wskazanej daty można ra-

notowego znaku (Dz. Urz. WE L 11 z dnia 14 stycznia 1994, s. 1; tekst w jęz. polskim w: Dz. Urz. UE, polskie wyd. specj. z 2004 r., rozdz. 17, t. 1, s. 146).

3 Do 1 grudnia 2009 r. – Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskiej. W dalszej części niniejszego tekstu, w odniesieniu do wszystkich orzeczeń tego organu stosowany jest termin „Trybunał”.

4 Do 1 grudnia 2009 r. – Sąd Pierwszej Instancji. W niniejszym tekście stosowany jest aktualny termin („Sąd”) w odniesieniu do wszystkich wyroków tego organu.

5 Przepisy art. 7 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 nie uległy zmianie, w porównaniu z art. 7 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia nr 40/94. Dlatego w obecnym stanie prawnym aktualność zachowuje orzecznictwo wydane na tle ww. norm rozporządzenia nr 40/94.

6 Dz. Urz. UE L 299 z dnia 8 listopada 2008 r., s. 25. Ta dyrektywa zastąpiła Pierwszą Dyrektywę Rady WE nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. WE L 40 z dnia 11 lutego 1989 r., s. 1; tekst w j. polskim opublikowany w: Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 17, t.1, s. 92), jednak bez wprowadzenia zmian merytorycznych. W konwencji, aktualność zachowuje orzecznictwo, wydane na tle art. 3 dyrektywy nr 89/104.

cjonalnie przyjąć, że tak będzie w okresie późniejszym (po tej dacie).⁷ Zatem, znak jest objęty hipotezą art. 7 ust. 1 lit. c RWZT także wówczas, gdy można prognozować obiór znaku jako informacji o cesze oznaczanych towarów (usług).⁸ Do przyjęcia takiego założenia muszą jednak istnieć uzasadnione podstawy. Znaczenie ma przykładowo ustalenie, że po dacie zgłoszenia danego znaku inni przedsiębiorcy zaczęli stosować analogiczne oznaczenia w celach informacyjnych (zwłaszcza w związku z tymi samymi towarami). Znaczenie ma także stopień jasności znaczenia znaku, uzasadniający jego dobrą „podatność” na wykorzystywanie w celach informacyjnych.

Natomiast co do wymogu terytorialnego, to stosownie do art. 7 ust. 2 RWZT każda bezwzględna przeszkoda rejestracji znajduje zastosowanie w razie, gdy istnieje choćby w części UE. W zgodzie z tą zasadą, znak podlega odmowie rejestracji już w przypadku, gdy ma charakter opisowy dla oznaczanych towarów (usług) z punktu widzenia odbiorców w jednym państwie członkowskim. W szczególności, dotyczy to znaku opisowego w języku obowiązującym w danym państwie (np. słowo informacyjne w języku chorwackim). Oczywiście, zastosowanie omawianej przeszkody wchodzi w rachubę tym bardziej, gdy dany znak ma charakter opisowy w odniesieniu do większej liczby państw członkowskich. Tak jest przykładowo w przypadku terminu opisowego w języku francuskim (z uwagi na odbiorców we Francji, Belgii i Luksemburgu).⁹ Znak może mieć charakter opisowy także z punktu widzenia odbiorców w całej UE. Dotyczy to, przykładowo, powszechnie zrozumiałych słów w języku łacińskim,¹⁰ wielu terminów w języku angielskim¹¹ czy jednoznacznie rozumianych elementów graficznych.¹²

Odrębnego komentarza wymaga ocena opisowego charakteru znaku wspólnotowego, w związku z rozszerzeniem UE o nowe państwa członkowskie. Począwszy

7 Jest to utrwalone stanowisko unijnej judykatury. Zob. zamiast wielu wyrok Trybunału z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, pkt 56; tekst wyroku w j. polskim (przekład M. Mazurek), w: R. Skubisz (red.), Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskich, Kraków 2015, poz. 24 oraz wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie T-85/08, Exalation przeciwko OHIM (Vektor-Lycopin), pkt 26. Wszystkie wyroki Trybunału i Sądu są dostępne na stronie internetowej: www.curia.europa.eu (data dostępu: 14.09.2015 r.).

8 Ten „przyszłościowy” aspekt oceny opisowego charakteru trafnie zaakcentowano w literaturze przedmiotu. Zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego, (w:) R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Tom 14 B. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012, s. 583.

9 W kwestii różnych języków urzędowych obowiązujących w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE zob. „Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń. Dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, s. 82-83 – tekst tych Wytycznych na stronie www.oami.europa.eu (data dostępu: 14.09.2015 r.).

10 Taką optykę przyjął Sąd m.in. w sprawie słownego znaku „cannabis” zgłoszonego dla piwa i napojów alkoholowych. Sąd uznał wskazany znak za opisowy dla tych towarów przyjmując, że termin „cannabis” jest zrozumiały dla docelowego konsumenta na całym terytorium Wspólnoty. Zob. wyrok z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie T-234/06, Torresan przeciwko OHMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), pkt 31.

11 Przykładowo, gdy w danej specjalistycznej branży słowo jest zrozumiałe. Por. wyrok Sądu z dnia 26 września 2012 r. w sprawie T-301/09, IG Communications przeciwko OHMI – Citigroup i Citibank (CITIGATE), pkt 41.

12 I tak, Sąd uznał za opisowy znak obejmujący graficzną prezentację konia, zgłoszony dla wyrobów skórzanych i odzieży. Sąd faktycznie przyjął – jako punkt odniesienia swojej oceny – odbiorców w całej UE. Zob. wyrok z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie T-386/08, Trautwein przeciwko OHIM (Représentation d'un cheval), pkt 31.

bowiem od 2004 r., rozszerzenie UE skutkuje „rozciągnięciem” systemu wspólnotowego znaku towarowego na terytorium nowych państw członkowskich. Zasada ta wynika wprost z art. 165 ust. 1 RWZT, zgodnie z którym od dnia przystąpienia nowych państw członkowskich (Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Chorwacji, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii i Słowacji) wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany lub zgłoszony przed dniami ich przystąpienia ulega rozszerzeniu na terytorium tych państw członkowskich, tak, aby wywierał taki sam skutek w całej Wspólnocie. Stosując ogólne zasady, należałoby odmówić rejestracji takiego znaku, z powodu jego opisowego charakteru choćby w jednym nowym państwie członkowskim. Obowiązuje jednak szczególny przepis 165 ust. 2 RWZT.¹³ Stosownie do jego treści, nie można odmówić rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, będącego przedmiotem zgłoszenia w dniu przystąpienia, na podstawie którejkolwiek z podstaw wymienionych w art. 7 ust. 1 RWZT, jeżeli możliwość zastosowania tych podstaw wynikałaby z samego faktu przystąpienia nowego państwa członkowskiego. Zatem, nie można odmówić rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, zgłoszonego przed datą przystąpienia nowego państwa członkowskiego do UE tylko z tego powodu, że znak ten jest opisowy dla odbiorców tego państwa. Wykluczona jest zwłaszcza odmowa rejestracji takiego znaku z powodu jego znaczenia w języku urzędowym nowego państwa członkowskiego. Ta zasada nie stoi jednak na przeszkodzie odmowie ochrony znaku, jeśli można założyć, że ma on charakter opisowy także z punktu widzenia odbiorców w „starych” państwach członkowskich UE. Dotyczy to między innymi znanych nazw geograficznych związanych z terytorium nowych państw UE.¹⁴

2.2. Ustalenie przeciętnego odbiorcy oznaczanych towarów (usług) i odniesienie znaku do tych towarów (usług)

Ocena informacyjnego charakteru znaku może być dokonana jedynie, po pierwsze, z uwzględnieniem postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców, i po drugie, w odniesieniu do oznaczanych towarów lub usług.¹⁵ Wykluczone jest zatem przeprowadzenie tej oceny w sposób abstrakcyjny. W każdym przypadku należy ustalić właściwych odbiorców towarów (usług) pod tym znakiem i odnieść znak do tych towarów (usług).

Ustalenie właściwego kręgu odbiorców jest dokonywane przy uwzględnieniu treści oznaczenia i rodzaju oznaczanych towarów. Treść oznaczenia może powo-

13 Odnośnie do tego przepisu szerzej zob. A. von Mühlendahl, *The enlargement of the European Union and the Community trade marks – harmony or conflict?*, ECTA Special Newsletter nr 49, October 2003, s. 10-11; E. Szigeti, Z. Klauber, *Enlargement of the European Union: Trade Mark Issues in Hungary and Other New EU States*, TMR 2005, vol. 94, s. 925-926.

14 Zob. przykłady słów „TOKAI”, „BALATON” powoływane w „Wytocznych dotyczących rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne; Dział 9: Rozszerzenie”, s. 4; tekst na stronie www.oami.europa.eu (data dostępu: 14.09.2015 r.).

15 Zob. zamiast wielu wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. w sprawie T-458/13, Larrañaga Otaño przeciwko OHIM (GRAPHENE), pkt 17 i powołane tam orzecznictwo.

dować zawężenie odbiorców do osób władających danym językiem (np. tylko odbiorcy francuskojęzyczni). Natomiast rodzaj oznaczanych towarów (usług) sprawia, że w danym stanie faktycznym odbiorcami są: a) właściwie poinformowani, dostatecznie uważni i rozsądni konsumenci (ogół odbiorców), b) podmioty profesjonalne, często dysponujące techniczną, niedostępną każdemu wiedzą albo c) zarówno „zwykli” odbiorcy (przeciętni konsumenci), jak i profesjonalści. Zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT wchodzi w rachubę, gdy znak ma charakter opisowy z punktu widzenia właściwej grupy odbiorców (lub jednej z właściwych grup). Cechy odbiorców mają przy tym ważny wpływ na ocenę opisowego charakteru znaku. Przykładowo, poziom ich specjalizacji może uzasadniać potwierdzenie tego charakteru, nawet jeśli zwykły konsument nie dostrzega w znaku informacji o właściwościach towaru. Przykładem jest sprawa znaku „PIPELINE” („rurociąg” w języku angielskim) zgłoszonego dla urządzeń medycznych stosowanych w leczeniu tętniaków. Jako punkt odniesienia oceny opisowego charakteru tego znaku Sąd trafnie przyjął profesjonalistów, szczególnie dobrze poinformowanych i uważnych. Według Sądu, wskazani odbiorcy – medycy wyspecjalizowani w leczeniu tętniaka – bez większego trudu rozumieją, iż funkcja oznaczanego tym znakiem produktu jest z punktu widzenia przepływu krwi analogiczna jak rurociągu dla ropy i gazu (umożliwienie „przepływu”). Szkolenie zawodowe i doświadczenie pozwolą wymienionym odbiorcom łatwiej zrozumieć opisowe konotacje zgłaszanego oznaczenia. Jednocześnie nie ma znaczenia, że przeciętnym anglojęzycznym konsumentom wskazane słowo z pewnością nie kojarzyłoby się z urządzeniami medycznymi, ale raczej z instalacjami służącymi przesyłaniu węglowodorów na długi dystans. Tacy konsumenci nie stanowili bowiem punktu odniesienia przy ocenie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c RWZT.¹⁶

Z kolei, stosownie do nakazu odniesienia znaku do towarów lub usług wymienionych w zgłoszeniu, ocena opisowego charakteru znaku musi dotyczyć każdego z tych towarów (usług). Stanowisko co do opisowego charakteru znaku (lub braku tego charakteru) należy zatem uzasadnić, co do zasady, w odniesieniu do każdego z towarów/każdej z usług wymienionych w zgłoszeniu.¹⁷ Dopuszczalne jest jednak przeprowadzenie oceny jednocześnie w odniesieniu do kilku towarów (usług), o ile istnieje między nimi na tyle bezpośredni i konkretny związek, że tworzą one jedną kategorię lub jedną grupę towarów (usług) o dostatecznie jednorodnym charakterze.¹⁸ Dopuszczalna jest zatem, przykładowo, ocena znaku w odniesieniu do jednorodnej kategorii towarów w zgłoszeniu, którą stanowią wszystkie towary w klasie 25, a nie osobno – względem odzieży, obuwia i nakryć głowy. Potwierdzenie opisowego charakteru znaku wobec kategorii towarów (usług) jest przy tym uzasadnione

16 Zob. wyrok z dnia 11 października 2011 r. w sprawie T-87/10, Chestnut Medical Technologies przeciwko OHIM (PIPELINE), pkt 23-29.

17 Por. postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie C-282/09 P, CFCMCEE przeciwko OHIM, pkt 37.

18 Jest to utrwalona teza w orzecznictwie unijnym. Zob. m.in. już powołany wyrok Sądu w sprawie T-458/13, Larrañaga Otaño przeciwko OHIM (GRAPHENE), pkt 26 i cytowane tam orzecznictwo.

już wówczas, gdy są podstawy do uznania takiego charakteru tylko wobec części towarów (usług) tej kategorii. Gdyby bowiem dany znak został zarejestrowany dla całej kategorii objętej zgłoszeniem, nic nie stałoby na przeszkodzie, aby uprawniony do takiego znaku używał go również w stosunku do takich towarów (usług) wskazanej kategorii, wobec których znak ma charakter opisowy.¹⁹ W konsekwencji, w razie gdy w wykazie znaku zawarto np. usługi transportu, bez doprecyzowania o jaki transport chodzi, stwierdzenie opisowego charakteru znaku dla całej tej kategorii usług jest uzasadnione już wówczas, gdy opisowy charakter znaku zostanie wykazany wobec usług transportu lotniczego.²⁰

2.3. Wymóg związku pomiędzy oznaczaniem a towarami (usługami). Znak opisowy a znak aluzyjny

Informacyjny charakter znaku jest równoznaczny z powstaniem, w percepcji właściwych odbiorców, dostatecznego związku myślowego pomiędzy tym znakiem a oznaczanymi towarami (usługami). Stosownie do utrwalonej judykatury, ten związek musi być wystarczająco bezpośredni i konkretny, tak aby umożliwiać danemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w znaku opis oznaczanych towarów lub usług lub jednej z ich właściwości.²¹ Właściwy przeciętny konsument musi zatem być w stanie – bez głębszej refleksji – zrozumieć dany znak jako informacje o samym towarze (usłudze) lub jednej z ich cech. Fakt rozumienia treści znaku można uzasadnić w różnoraki sposób. Znaczenie mogą mieć definicje słownikowe dotyczące badanego znaku (jego elementów).²² Istotne są również przykłady użycia znaku w sposób opisowy w materiałach drukowanych (np. katalogach) jak i na stronach internetowych.²³ Znaczenie ma jednak także ogólne doświadczenie praktyczne zdobyte przy okazji obrotu danymi towarami (usługami).²⁴

19 Tak przykładowo Sąd w wyroku z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06, Reber przeciwko OHIM – Chocladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), pkt 92.

20 Tak Sąd w wyroku z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie T-244/12, Unister przeciwko OHIM (fluege.de), pkt 35 i 40. Na tle prawa krajowego państw członkowskich UE przyjmowano odmienne podejście. Zob. przykładowo w praktyce francuskiej J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*, Paris 2009, s. 105.

21 Zob. zamiast wielu wyroków Sądu: z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie T-28/10, Euro-Information przeciwko OHIM (EURO AUTOMATIC PAYMENT), pkt 40; z 6 lipca 2011 r. w sprawie T-318/09, Audi i Volkswagen przeciwko OHIM (TDI), pkt 17; z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie T-258/09, i-content przeciwko OHIM (BETWIN), pkt 24; z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie T-625/11, BSH przeciwko OHIM (ecoDoor), pkt 16.

22 Przykładowo, uwzględniono definicje słownikową przy ocenie zdolności ochronnej znaku słownego „NORWEGIAN GETAWAY”. W wyniku weryfikacji znaczenia słowa „GETEWAY” w słowniku stwierdzono, że to słowo oznacza „urlop” w j. angielskim. Przyjęto, że anglojęzyczny przeciętny odbiorca zrozumie ten znak jako odniesienie do urlopu (wakacji) w Norwegii i w konsekwencji potwierdzono opisowy charakter tego znaku dla m.in. usług organizacji podróży. Zob. wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie T-513/12, NCL przeciwko OHMI (NORWEGIAN GETAWAY), zwłaszcza pkt 47 i 49.

23 Na takie materiały zwrócono uwagę m.in. w sprawie znaku słownego „CONTINENTAL” zgłoszonego dla m.in. żywych zwierząt, mianowicie psów (klasa 31. klasyfikacji nicejskiej). Sąd uznał odmowę rejestracji tego znaku na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT podkreślając, że powołane w sprawie strony internetowe potwierdzały istnienie rasy psów „Continental bulldog”, odmiennej od innej rasy tych zwierząt („English bulldog”). Zob. wyrok z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie T-383/10, Continental Bulldog Club Deutschland przeciwko OHIM (CONTINENTAL), pkt 29 i n.

24 Zamiast wielu zob. wyrok Sądu z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie T-236/12, Airbus przeciwko OHIM (NEO). W tej sprawie Sąd potwierdził opisowy charakter znaku słownego „NEO” dla m.in. silników, maszyn i obrabiarek. Sąd zważył, że wyraz „neo” występuje w nowożytnej grece jako odrębne słowo i oznacza w tym języku „nowy”. Wła-

Uznanie wystarczająco bezpośredniego i konkretnego związku pomiędzy znakiem a oznaczanymi towarami (usługami) jest uzasadnione w trzech grupach przypadków. Po pierwsze, chodzi o nazwy rodzajowe towarów albo usług. Po drugie – wyrazy nazywające wprost cechy oznaczanych towarów. Po trzecie – inne oznaczenia, które łatwo mogą być zrozumiane jako informacja o cechach oznaczanych towarów. W dwóch pierwszych grupach oznaczeń, dostrzeżenie informacyjnej treści następuje błyskawicznie. W trzeciej grupie oznaczeń reakcja odbiorcy może być wolniejsza. Także jednak i takie oznaczenia odbiorca bez większego trudu może zrozumieć jako „wskazówkę” cech oznaczanych towarów (np. ich jakości czy przeznaczenia). Nie ma przy tym znaczenia, że osoby trzecie mogą pomóc w zrozumieniu treści znaku.²⁵ Przykładem jest znak słowny „HALLUX” zgłoszony m.in. dla artykułów ortopedycznych. Termin ten jest używany samodzielnie dla określenia zniekształcenia stopy (tj. wykrzywienia w stronę wewnętrzną jej krawędzi stawu znajdującego się u podstawy dużego palca) i na pewno nie stanowi nazwy artykułów ortopedycznych ani żadnej z ich cech. Trafnie jednak Sąd uznał, że jest to określenie opisowe, wskazujące na przeznaczenie ww. artykułów (do potrzeb osób cierpiących na patologię stopy). Sąd przyjął przy tym, że osoby biorące pod uwagę zakup artykułów ortopedycznych mogą same się dowiedzieć lub zostać poinformowane co do naukowej nazwy patologii, na którą cierpią lub też zostać poinformowane przy dokonywaniu zakupu artykułów przystosowanych na potrzeby posiadanej przez nie patologii.²⁶

Od powyższych kategorii oznaczeń informacyjnych należy odróżnić oznaczenia aluzyjne (sugestywne). Takie oznaczenia także przywodzą na myśl cechy oznaczanych towarów lub usług. Następuje to jednak dopiero w wyniku głębszego procesu myślowego. Związek znaku z oznaczanymi towarami (usługami) jest, z punktu właściwego widzenia przeciętnego odbiorcy, zbyt nieokreślony i niejasny, aby mógł on bez głębszego zastanowienia zrozumieć ten znak jako opis towarów (usług) albo ich cech. Przykładem jest znak „FUN” dla lądowych pojazdów silnikowych. Sąd trafnie przyjął, że znak ten może być rozumiany, przez anglojęzycznych odbiorców, jako wskazujący na to, że pojazdy te mogą dostarczać rozrywki lub stanowić źródło rozrywki. Oznaczenie to może być zatem postrzegane jako nadające towarowi pozytywny wizerunek, ale nie wykracza poza zakres sugestii. Istniejący mię-

ściwy konsument wywiedzie z samego tego słowa, nie przeprowadzając żadnych złożonych procesów myślowych, iż odnosi się ono do czegoś nowego, nowoczesnego lub zgodnego z najnowszymi osiągnięciami technicznymi oraz że w tym języku owo oznaczenie ma po prostu charakter zachwalający i służy podkreśleniu pozytywnych cech towarów objętych zgłoszeniem znaku towarowego. Według Sądu, te rozważania były uzasadnione, jako oparte na ogólnym doświadczeniu praktycznym zdobytym przy okazji obrotu towarami (zob. pkt 36 i 37 powoływanego wyroku).

25 Por. wyraźnie w tym kierunku K. Szczepanowska-Kozłowska, *Bezwzględne przeszkody...*, *op. cit.*, s. 585.

26 Por. wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie T-286/08, *Fidelio przeciwko OHMI (Hallux)*, pkt 48 i 49. Co do innych interesujących przypadków uznania wymaganego związku pomiędzy znakiem i towarami (usługami) zob. przykładowo wyroki Sądu z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie T-77/09, *hofherr communication przeciwko OHIM (NATURE WATCH)*, pkt 23 i n.; z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie T-294/10, *CBP Carbon Industries przeciwko OHIM (CARBON GREEN)*, pkt 27 i n.

dzy znaczeniem słowa „fun” a lądowymi pojazdami silnikowymi związek jest zbyt niewyraźny, nieokreślony i subiektywny, aby nadać temu słowu charakter opisowy w stosunku do tych towarów. Ten znak nie może służyć do opisanie w sposób bezpośredni lądowego pojazdu silnikowego czy też jednej z jego podstawowych cech w odróżnieniu od takich wskazówek, jak „turbo”, „ABS” czy „4x4”.²⁷

W praktyce, rozgraniczenie znaków opisowych od aluzyjnych może napotykać trudności. Kryterium delimitacji tych oznaczeń powinna być łatwość rozumienia znaczenia znaku jako wskazówki samych oznaczanych towarów (usług) albo ich cech.

2.4. Okoliczności niewykluczające kwalifikacji opisowego charakteru znaku

W razie zakwestionowania znaku jako opisowego, zgłaszający zwykle powołuje zróżnicowane argumenty, w celu uzasadniania pierwotnej zdolności odróżniającej tego znaku. Jak jednak wynika z dotychczasowej judykatury, najczęściej podnoszone argumenty nie są uwzględniane.

Nie jest w szczególności uwzględniany argument o braku używania w obrocie, w celach opisowych, znaku objętego zgłoszeniem. Do odmowy rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT nie jest bowiem konieczne, aby w chwili zgłoszenia dane oznaczenie faktycznie było używane do celów opisowych. Wystarczy, by mogło być ono używane w ten sposób.²⁸ Jednak fakt informacyjnego stosowania danego znaczenia (lub analogicznych oznaczeń) przez inne podmioty dla tych samych towarów (usług) jest traktowany jako argument wzmacniający kwalifikację znaku jako opisowego, przykładowo, w sporze dotyczącym zdolności rejestrowej oznaczeń liczbowych „222”, „333” i „555” zgłoszonych dla czasopism, książek i broszur szaradziarskich. Sąd podkreślił, że istnienie opisowego związku między wskazanymi oznaczeniami i towarami wydaje się jeszcze bardziej niepodważalne, jeśli wziąć pod uwagę sposób, w jaki liczby są używane na rynku publikacji, gdzie są one często umieszczane na kartach tytułowych czasopism w celu opisanie ich cech.²⁹

Opisowego charakteru znaku nie eliminuje jego wieloznaczność, z punktu widzenia właściwego odbiorcy. Dla wyłączenia znaku spod ochrony wystarczy bowiem, że przynajmniej w jednym ze swych możliwych znaczeń opisywał on cechę

27 Wyrok Sądu UE z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie T-67/07, Ford Motor przeciwko OHIM (FUN), pkt 34-37. W kwestii oznaczeń aluzyjnych w orzecznictwie unijnym zob. również wyroki Sądu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-135/99, Taurus-Film przeciwko OHIM (Cine Action), pkt 28-29; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00, Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), pkt 42-45; z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS przeciwko OHIM (EUROPREMIUM), pkt 43-46. W orzecznictwie Urzędu w Alicante zob. m.in. decyzję II Izby Odwoławczej z dnia 11 września 2014 r., R 757/2014-2, BABES.COM, pkt 23. Na kategorię znaków aluzyjnych wielokrotnie zwrócono uwagę w literaturze przedmiotu. Zob. m.in. J. Passa, *Droit...*, *op. cit.*, s. 103-104 i podawane tam interesujące przykłady znaków aluzyjnych w języku francuskim.

28 Por. wyrok Trybunału z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, pkt 38 i powoływane tam orzecznictwo. W praktyce Sądu zob. przykładowo wyrok z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie T-322/03, Telefon & Buch przeciwko OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), pkt 92.

29 Wyrok Sądu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych T-200/07 do T-202/07, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (222, 333, 555), pkt 29.

danych towarów lub usług.³⁰ Zasada ta jest bardzo często stosowana w praktyce. Tak np. Sąd potwierdził opisowy charakter znaku „BETWIN” dla usług mających za przedmiot oferowanie zakładów lub gier pieniężnych. Podkreślił, że połączenie słów „BET” i „WIN” postrzegane całościowo, wskazuje na możliwość złożenia zakładu i wygrania. Jest bezpośrednio pojmowalne dla właściwego kręgu odbiorców i istnieje ścisły związek między znaczeniami tych dwóch słów: trzeba złożyć zakład, żeby wygrać, a żeby wygrać, należy najpierw zalicytować. Jednocześnie Sąd nie uwzględnił argumentu, iż przedmiotowy znak można także interpretować jako składankę słów „be” i „twin”.³¹

Przeszkody rejestracji z art. 7 ust. 1 lit. c RWZT nie wyłącza również istnienie alternatywnych określeń (synonimów), które mogłyby być stosowane w celu opisu cech towarów lub usług albo brak takich określeń. O ile bowiem wskazany przepis dotyczy znaków składających się „wyłącznie” z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do określenia cech towarów lub usług, to nie wprowadza wymogu, aby takie znaki lub wskazówki były jedynym sposobem na określenie tych cech.³² Tym samym, nie jest uwzględniany często podnoszony argument, iż wobec dostępności innych terminów o analogicznym znaczeniu, zgłoszone oznaczenie zasługuje na ochronę. W zgodzie z tym stanowiskiem, Sąd odmówił rejestracji znaku słownego „CHROMA” – stanowiącego transliterację słowa „χρῶμα” („kolor” w języku greckim) na alfabet łaciński – dla m.in. materiałów budowlanych i artykułów sanitarnych. Według Sądu, z punktu widzenia zainteresowanego konsumenta (greckojęzycznego) oznaczenie „CHROMA” może stanowić wskazówkę, że rozpatrywane towary dostępne są w różnych kolorach i wskazuje w ten sposób na właściwość mającą znaczenie dla sprzedaży rozpatrywanych towarów. Jednocześnie Sąd uznał za nieistotne twierdzenie, iż istnieją inne terminy mogące przekazać tę samą informację, takie jak „kolorowany” lub „wielokolorowy”.³³

Nie ma również znaczenia, czy cecha wskazywana przez oznaczenie ma charakter podstawowy czy akcesoryjny. Z uwagi bowiem na interes publiczny leżący u podstaw omawianej przeszkody, każde zainteresowane przedsiębiorstwo musi móc swobodnie używać takiego oznaczenia dla celów opisu swoich własnych produktów bez względu na to, jak ważna jest ta cecha w handlu.³⁴ Podobnie, nie jest istotna liczba konkurentów zgłaszającego, którzy byliby zainteresowani stosowa-

30 Jest to utrwalone stanowisko Trybunału. Zob. między innymi już powalany wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 97; zob. również. postanowienie Trybunału z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie C-212/07 P, Indorata-Serviços e Gestão przeciwko OHIM, pkt 35.

31 Wyrok z dnia 6 lipca 2011 w sprawie T-258/09, i-content przeciwko OHIM (BETWIN), pkt 32-39.

32 Zob. już powołany wyrok Trybunału z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 101 oraz wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00, Campina Melkunie, pkt 42; tekst tego ostatniego wyroku w j. polskim (przekład M. Mazurek) także w: R. Skubisz (red.), Własność przemysłowa..., *op. cit.*, poz. 25.

33 Wyrok z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie T-281/09, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer przeciwko OHIM (CHROMA), pkt 41 i 42.

34 Zob. już powołany wyrok Trybunału w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 102; por. również wyrok Sądu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie T-165/11, Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam przeciwko OHMI – Investimust (COLLEGE), pkt 17.

niem elementów, z których składa się zgłoszony znak. Każdy przedsiębiorca, oferujący obecnie lub mogący oferować w przyszłości towary (usługi) konkurencyjne z towarami (usługami) objętymi zgłoszeniem, musi móc swobodnie używać oznaczeń, które mogą służyć do opisywania cech tych towarów (usług).³⁵

Najczęściej nie są również istotne powoływane przez zgłaszającego rejestracje identycznych lub podobnych znaków, dla identycznych lub podobnych towarów (usług), zarówno na poziomie UE, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. W praktyce zgłaszający często wskazują na takie rejestracje w celu uzasadniania zdolności ochronnej znaku zgłoszonego w Urzędzie w Alicante. W związku z tym w unijnym orzecznictwie przyjęto, że decyzje dotyczące podobnych znaków wspólnotowych powinny zostać wzięte pod uwagę przy ocenie zgłaszanego oznaczania i ze szczególną uwagą należy rozważyć, czy w ocenianym przypadku rozstrzygnięcie winno brzmieć podobnie.³⁶ Wielokrotnie jednak również podkreślono, że zdolność ochronna zgłaszanego znaku jest oceniana na podstawie RWZT, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki w tym systemie.³⁷ Ponadto silnie akcentowana jest zasada legalności, zgodnie z którą dane przedsiębiorstwo nie może powoływać się na korzyści płynące z praktyki decyzyjnej organu unijnego, która jest sprzeczna z obowiązującym prawodawstwem lub która prowadzi omawiany organ do wydania decyzji niezgodnej z prawem.³⁸ To właśnie z powyższych powodów, zwykle nie przypisuje się istotnego znaczenia wcześniejszym rejestracjom identycznych lub podobnych znaków wspólnotowych. Analogicznie traktowane są zresztą wcześniejsze rejestracje krajowe. Stosownie do utrwalonego stanowiska unijnej judykatury, system wspólnotowego znaku towarowego jest systemem autonomicznym, składającym się ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych. Zatem, zdolność rejestracyjna oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego powinna być oceniana wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa. Urząd w Alicante i w razie potrzeby sędzia wspólnotowy mogą wziąć pod uwagę, ale nie są związani decyzjami wydanymi w państwach członkowskich, w szczególności decyzjami stanowiącymi o zdolności rejestracyjnej danego oznaczenia, nawet wtedy, gdy zostały one wydane zgodnie z ustawodawstwem krajowym zharmonizowanym na mocy dyrektywy nr 89/104 (obecnie dyrektywy 2008/95).³⁹

35 Zamiast wielu zob. wyżej powoływany wyrok Trybunału w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 58; zob. również wyrok Sądu z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie T-108/09, Ravensburger przeciwko OHMI – Educa Borrás (Memory), pkt 36.

36 Por. przykładowo wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, pkt 74.

37 Por. m.in. wyrok Sądu z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie T-341/09, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava i in. przeciwko OHIM (TXAKOLI), pkt 38 i powoływane tam orzecznictwo.

38 Tak m.in. Trybunał w powoływanym już wyroku w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, pkt 76-79 oraz Sąd w powoływanym już wyroku w sprawie T-318/09, Audi i Volkswagen przeciwko OHIM (TDI), pkt 23.

39 Por. wyroki Sądu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie T-207/06, Europig przeciwko OHIM (EUROPIG), pkt 42; z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie T-648/13, IOIP Holdings przeciwko OHIM (GLISTEN), pkt 31.

3. Kategorie oznaczeń informacyjnych

3.1. Znaki słowne

W dotychczasowej unijnej judykaturze odnoszącej się do oceny opisowego charakteru oznaczeń, zdecydowana większość spraw dotyczyła oznaczeń słownych. Niewątpliwie wynika to z dużej liczby zgłoszeń do rejestracji właśnie takich oznaczeń. Szczególne zainteresowanie oznaczeniami słownymi jest z kolei ściśle związane z szerokim zakresem ich ochrony. Uprawniony z rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego niejednokrotnie może skutecznie blokować stosowanie przez osoby trzecie znaków z tym samym lub podobnym elementem słownym, bez względu na sposób jego graficznej prezentacji.

Jak się wydaje, znaki słowne, w porównaniu z innymi kategoriami oznaczeń, są w większym stopniu narażone na odmowę rejestracji z powodu ich opisowości. W szczególności, nie istnieje w takich znakach element graficzny (czy graficzno-przestrzenny), którego prezentacja mogłaby zapewnić wymagane minimum konkretnej zdolności odróżniającej. Ocenie podlega sama treść słów (elementów słownych) i ta właśnie treść niejednokrotnie uzasadnia potwierdzenie opisowego charakteru znaku względem oznaczanych towarów (usług). Taka kwalifikacja bywa uzasadniona w odniesieniu do różnych podkategorii oznaczeń słownych, jak pojedyncze słowa, ich zestawienia (w tym slogany), skróty, liczby, a nawet pojedyncze litery.

Słowa mogą informować o bardzo różnych cechach oznaczanych towarów – zarówno tych wprost wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. c RWZT (np. przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne), jak i innych (np. przedmiot oznaczanych towarów czy określenie docelowego konsumenta).⁴⁰ Nie ma znaczenia, do jakiej (i ilu) z tych cech odnosi się oceniane oznaczenie. Istotne jest bowiem istnienie wystarczającego bezpośredniego związku pomiędzy znakiem a towarami (usługami), który umożliwia odbiorcy łatwe dostrzeżenie z znaku informacji o jakiejkolwiek ich cenie. Przy tej ocenie, bardzo pomocne są szczegółowe kryteria interpretacyjne dotyczące oceny opisowego charakteru znaków słownych określonych podkategorii. Przykładowo, praktycznie istotne są ustalone w unijnym orzecznictwie wskazówki dotyczące oznaczeń geograficznych. Ściśle biorąc, z tego orzecznictwa wynikają dwa podstawowe warunki wyłączenia z rejestracji oznaczenia geograficznego jako oznaczania opisowego.⁴¹ Po pierwsze, dany znak musi być znany właściwym odbiorcom właśnie jako oznaczenie obszaru (miejsca) geograficznego. Po drugie, należy

40 Odnośnie do różnorodnych cech, które mogą być wskazywane przez oznaczania informacyjne zob. „Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń. Dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, s. 40 i 41; tekst na stronie www.oami.europa.eu (data dostępu: 14.09.2015 r.).

41 Zob. wyrok Sądu z dnia 25 października 2005 r. w sprawie T-379/03, Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg), pkt 38; zob. również wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r. w sprawie T-230/06, REWE-Zentral przeciwko OHIM (Port Louis), pkt 45 i 46.

zbadać, czy dana nazwa geograficzna jest aktualnie kojarzona przez właściwych odbiorców z kategorią oznaczanych towarów (usług) albo czy można racjonalnie zakładać, że w przyszłości, z punktu widzenia właściwych odbiorców, ta nazwa będzie wskazywała na pochodzenie geograficzne tej kategorii towarów lub usług. W ramach tego badania należy zwrócić szczególną uwagę na mniejszą lub większą znajomość danej nazwy geograficznej w zainteresowanych kręgach, jak również na cechy samego określanego miejsca oraz danej kategorii towarów i usług.⁴² W razie, gdy którykolwiek z dwóch powyższych warunków nie jest spełniony, wykluczona jest kwalifikacja nazwy geograficznej jako oznaczania opisowego dla zgłaszanych towarów (usług). W zgodzie z powyższym, wykluczono opisowy charakter oznaczania określenia „Cloppenburg” (nazwa miasta w Dolnej Saksonii) dla usług handlu detalicznego. Sąd podkreślił, że miasto Cloppenburg cieszy się wśród właściwego kręgu odbiorców niewielką, a co najwyżej przeciętną znajomością. Jest to małe miasto. Nie wskazano również jakiegokolwiek kategorii towarów lub usług, dla których miasto to cieszyłoby się renomą jako miejsce produkcji lub świadczenia usług. Ponadto, nie ustalono, czy w obrocie powszechne jest oznaczanie pochodzenia geograficznego usług handlu detalicznego. Poza tym, pochodzenie geograficzne takich usług nie jest zwykle uznawane za istotne w ocenie ich jakości lub cech. Z uwagi na ogół powyższych argumentów, w odczuciu zainteresowanego kręgu odbiorców miasto Cloppenburg nie wykazuje związku z usługami handlu detalicznego i nie można w uzasadniony sposób przypuszczać, że omawiana wskazówka mogłaby w przyszłości oznaczać pochodzenie geograficzne tych usług.⁴³ Oczywiście, w odniesieniu do innych nazw geograficznych możliwa jest odmienna ocena. I tak, niedawno Sąd potwierdził opisowy charakter znaku „Monaco” dla m.in. druków i fotografii. Według Sądu, wyraz „MONACO” będzie przywoływał na myśl, niezależnie od przynależności językowej właściwego kręgu odbiorców, obszar geograficzny o tej samej nazwie. Sąd zaaprobował ocenę co do wystarczająco bezpośredniego i konkretnego związku pomiędzy ww. towarami a zgłoszonym znakiem. Zgodził się, że znak „MONACO” mógł stanowić wskazanie przedmiotu tych towarów, na przykład przewodników turystycznych i fotografii mających związek z księstwem Monaco.⁴⁴

Bez względu na rodzaj słowa zgłoszonego do rejestracji, informacyjnego charakteru wobec oznaczanych towarów (usług) nie eliminuje błąd w pisowni danego znaku ani błąd gramatyczny, jeśli tylko przeciętny odbiorca łatwo dostrzeże w oznaczeniu wskazówkę co do cech towarów albo usług. To samo dotyczy wprowadzenia,

42 Na konieczność uwzględnienia tych czynników zwrócił uwagę Trybunał Sprawiedliwości już w wyroku z dnia 4 czerwca 1999 r. w połączonych sprawach C-108/97 and C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, pkt 32; tekst w j. polskim (przekład E. Całka), w: R. Skubisz (red.), *Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości*, Warszawa 2003, poz. 119.

43 Por. wyżej powoływany wyrok w sprawie T-379/03, *Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg)*, pkt 50 i 51.

44 Wyrok z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie T-197/13, *MEM przeciwko OHIM (MONACO)*, zwłaszcza pkt 52, 53 oraz pkt 58 w zw. z pkt 20.

w miejsce liter, znaków-symboli czy zastąpienia liter tak samo wymawiającym się elementem słownym, (np. zastąpienie litery „a” symbolem „@”, czy wprowadzenie cyfry „2” zamiast angielskiego wyrazu „to”). Opisowy charakter znaku eliminuje natomiast zmiana uderzająca, zaskakująca, niespotykana czy arbitralna i/albo taka, która może zmienić znaczenie elementu słownego, ewentualnie – wymaga od odbiorcy wysiłku intelektualnego.⁴⁵ Przykładowo, uznano, że słowo „LIQID” ma zdolność ochronną dla m.in. napojów bezalkoholowych. Kombinacja liter „QI” jest niespotykana w języku właściwego konsumenta (języku angielskim), ponieważ w tym języku po literze „Q” zwykle następuje litera „U”. Z uwagi na swój niezwykle charakter, kombinacja ‘QI’ w słowie „liqid” jest „uderzającym” błędem w porównaniu ze słowem „liquid”. Przeciętny odbiorca, nawet śpiesząc się, zauważy tę odmienną.⁴⁶

Co do zasady, znak składający się z połączenia słów, z których każde ma charakter opisowy względem oznaczanych towarów (usług), ma także charakter opisowy względem tych towarów. Z samego zwykłego zespolenia słów o charakterze informacyjnym zwykle powstaje bowiem oznaczenie o takim samym charakterze. Odmienna kwalifikacja wchodzi w rachubę wyłącznie wówczas, gdy kombinacja elementów (słów) ma charakter niezwykle i jest odbierana jako coś więcej od prostej sumy elementów składowych.⁴⁷ W dotychczasowym orzecznictwie najczęściej jednak stwierdzano opisowy charakter oznaczenia składającego się z elementów opisowych.⁴⁸

Opisowymi oznaczeniami złożonymi bywają również slogany reklamowe. Taki charakter stwierdzono choćby w odniesieniu do znaku „BUILT TO RESIST” („wytworzony by być trwałym” w jęz. angielskim)⁴⁹ zgłoszonego dla m.in. odzieży. Sąd zgodził się z oceną, że wskazane oznaczenie zostanie natychmiastowo zrozumiane jako informacja, że oznaczane towary są szczególnie wytrzymałe i odporne na zużycie. Slogan odnosi się zatem do wytrzymałości i trwałości, które to cechy są decydujące przy ocenie jakości takich towarów.⁵⁰ Nadmienić jednak należy, że w systemie wspólnotowego znaku towarowego opisowość nie jest najczęstszym powodem braku pierwotnej zdolności odróżniającej sloganu reklamowego. W odniesieniu do tej kategorii oznaczeń słownych, wyłączenie spod ochrony uzasadnia najczęściej art. 7 ust. 1 lit. b RWZT z tego powodu, że slogan jest odbierany jako sformułowanie re-

45 Tak trafnie Urząd w Alicante w „Wytocznych dotyczących rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń. Dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, s. 44-45.

46 Decyzja II Izby Odwoławczej Urzędu w Alicante z dnia 22 lutego 2008 r. sygn.. R 1769/2007-2, LIQID, pkt 25.

47 Por. już powoływany wyrok Trybunału w sprawie C-265/00, Campina Melkunie, pkt 39-41.

48 Jako jeden z bardzo wielu przykładów takiej kwalifikacji zob. wyrok z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie T-190/05, Sherwin-Williams przeciwko OHIM (TWIST & POUR), pkt 51 i 54.

49 W języku angielskim czasownik *to built* oznacza nie tylko „budować”, ale również „wytwarzać”.

50 Por. wyrok dnia 16 września 2009 r. w sprawie T-80/07, JanSport Apparel przeciwko OHIM (BUILT TO RESIST), m.in. pkt 27, 28, 42 i 44.

klamowe i nie jest postrzegany jako wskazanie pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów i usług.⁵¹

Skrót (zestawienie liter) ma charakter opisowy wobec oznaczanych towarów (usług), jeżeli właściwi przeciętni odbiorcy dostrzegą w takim znaku jego rozwinięcie, które – z ich punktu widzenia – informuje o cesze oznaczanych towarów (usług). Taki przypadek ilustruje sprawa znaku „SnTEM” zgłoszonego dla produktów pośrednich z metalu w kształcie np. arkuszy blachy pokrytych jedno- lub dwustronnie warstwą metaliczną, w szczególności wykonaną z cyny lub stopu cyny. Sąd zauważył, że element „Sn” jest symbolem chemicznym cyny. Z kolei, element „TEM” odnosi się do słowa „temper” („hartowany” w jęz. angielskim), wskazującego na obróbkę termiczną, będącą jedną z cech rozpatrywanych towarów. Z uwagi na charakter towarów wskazanych w zgłoszeniu właściwy krąg odbiorców, to jest specjaliści w dziedzinie metalurgii, zrozumie oznaczenie słowne „SnTEM” w ten sposób, że towary wytworzone są z cyny hartowanej. Znak „SnTEM” stanowi sam w sobie opis zgłoszonych towarów, ponieważ nie istnieje dostrzegalna różnica między tym oznaczeniem a zwykłą sumą elementów, które się na nie składają.⁵² Rzecz jasna, właściwy odbiorca (zwłaszcza niewyspecjalizowany) nie zawsze dostrzeże informacyjną treść w samym skrócie. Skróć (jako taki) może być bowiem po prostu niezrozumiały dla właściwych odbiorców. Należy jednak potwierdzić opisowy charakter słownego znaku składającego się z połączenia kombinacji wyrazów mającej opisowy charakter i ciągu liter, który – jeśli rozpatrywany odrębnie – nie ma charakteru opisowego, o ile tylko ciąg ten jest postrzegany przez odbiorców jako skrót wspomnianej kombinacji, ponieważ odzwierciedla on pierwszą literę każdego z wyrazu kombinacji, a oceniany słowny znak towarowy rozpatrywany w całości może być rozumiany jako kombinacja wzajemnie objaśniających się i mających charakter opisowy wskazówek lub skrótów, która z tego względu pozbawiona jest charakteru odróżniającego.⁵³

Cyfry lub liczby są powszechnie wykorzystywane do przekazywania istotnych informacji o różnorodnych cechach towarów lub usług. Dotyczy to przykładowo rozmiaru produktu („185/65” dla opon), daty jego produkcji („2005” dla wina), mocy („115” jako oznaczenia liczby koni mechanicznych dla silników) czy czasu świadczenia usługi („24/7” na oznaczenie usług sprzedaży detalicznej siedem dni w ty-

51 Zob. wyrok Trybunału z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C-398/08 P, Audi przeciwko OHIM, pkt 45 i 46. W kwestii oceny konkretnej zdolności odróżniającej sloganów reklamowych w orzecznictwie unijnym zob. szerzej M. Mazurek, E. Pijewska, Ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego (wybrane problemy) w: *Materiał-noprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami*, „Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych”, Cedzyna 15-19.09.2014 r., Zeszyt 38, s.119-120.

52 Wyrok Sądu z 12 stycznia 2005 r. w połączonych sprawach T-367/02 do T-369/02, Wieland-Werke przeciwko OHIM (SnTEM, SnPUR and SnMIX), zwłaszcza pkt 23, 25, 35 i 38. Sąd zaaprobował ocenę, że używanie symboli chemicznych jest powszechne w badanym sektorze. Według Sądu, w środowiskach specjalistów znane jest znaczenie skrótu „Sn”, a „TEM” jest skrótem zwykle używanym w języku angielskim.

53 Wyrok Trybunału z dnia 15 marca 2012 r. w sprawach połączonych C-90/11 i C-91/11, Strigl i Securvita, zwłaszcza pkt 38-40.

godniu przez całą dobę).⁵⁴ Szczególnie często dotyczy to jednak składu/zawartości danego produktu (np. liczba „1000” jako informacja o liczbie krzyżówek czy rebu-sów w danym czasopiśmie⁵⁵). We wszystkich wymienionych przykładach oznacze-nia liczbowe zostaną z łatwością „odczytane” jako wskazówki cech towaru/usługi, co samo w sobie uzasadnia odmowę rejestracji tych oznaczeń, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT. Zdarzyć się jednak może, że liczba nie będzie kojarzona z jaką-kolwiek cechą towaru/usługi. Dotyczy to sytuacji, gdy z punktu widzenia warunków rynkowych można wykluczyć odbiór liczby jako informacji. Jest przykładowo nie-prawdopodobne, aby znak „333” został odebrany przez przeciętnego odbiorcę jako informacja o cesze papierosów (zwłaszcza o liczbie papierosów zawartych w opako-waniu, czy zawartości substancji smolistych w papierosach).⁵⁶ W takich sytuacjach, oznaczenie nie przedstawia sobą jakiegokolwiek znaczenia dla przeciętnego od-biorcy i dlatego nie jest uzasadniona odmowa rejestracji, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT.

Oznaczeniami informacyjnymi mogą być również pojedyncze litery. Sama li-tera może bowiem wywoływać bezpośrednie skojarzenia z cechami danych produk-tów, przekazując właściwym odbiorcom informację o tych cechach. Taką ocenę Sąd przyjął wobec znaku słownego „E” zgłoszonego dla m.in. turbin wiatrowych. Sąd zwrócił uwagę, iż w języku technicznym dotyczącym energetyki wiatrowej istnieje wiele akronimów, gdzie litera „e” oznacza „energię” i tak też jest rozumiana przez właściwy krąg odbiorców (w omawianym przypadku – profesjonalistów). Ta li-tera jest również skrótem terminu „energia” w wielu formułach nauk fizycznych. Ponadto, może być rozumiana jako skrót terminu niemieckiego słowa oznaczają-cego „elektryczność” w kontekście turbin wiatrowych, których celem jest produkcja energii. W tych okolicznościach uzasadnione było przyjęcie, że litera „E” wskazuje, przynajmniej w jednym ze swoich możliwych znaczeń, na cechę oznaczanego towa-ru.⁵⁷ Wielu innych przykładów pojedynczych liter, odbieranych jako znaki opisowe, dostarcza obserwacja rynku (np. litery „S”, „M” czy „L” jako określenie rozmiaru artykułów odzieżowych). Z drugiej strony, w innych sytuacjach trudno jest racjonal-nie uzasadnić opisowy charakter litery (np. litera „T” dla napojów alkoholowych).

54 Co do przykładów różnorodnych cech wskazywanych przez oznaczenia liczbowe zob. „Wytyczne dotyczące roz-patrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń. Dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy reje-stracji”, s. 54.

55 Kwalifikacja liczb jako opisowych dla publikacji z krzyżówkami (szaradziarskich) została wielokrotnie potwier-dzona przez Sąd i Trybunał. Zob. wyroki Sądu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych T-64/07 do T-66/07, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (350, 250 i 150); w sprawach połączonych T-200/07 do T-202/07, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (222, 333, 555); w sprawach połączonych T-425/07 do T-426/07, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (100 i 300) oraz w sprawie T-298/06, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (1000). Wszystkie powyższe wyroki zostały utrzymane w mocy orzeczeniami Trybunału. Zob. wyrok Trybunału z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P; postanowienie Try-bunału z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawach połączonych C-54/10 P i C-55/10 P oraz postanowienie Trybunału z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie C-56/10.

56 Por. przykłady w „Wytycznych dotyczących rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń. Dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, s. 40 i 54.

57 Wyrok Sądu z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie T-329/06, Enercon przeciwko OHMI (E), pkt 25-30.

Brak podstaw do takiej kwalifikacji nie jest jednak równoznaczny z uznaniem zdolności ochronnej litery jako wspólnotowego znaku towarowego. W szczególności, w rachubę wchodzi wyłączenie pierwotnej zdolności odróżniającej litery, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b RWZT.⁵⁸

3.2. Znaki graficzne, przestrzenne i niekonwencjonalne

W obrocie informacje o rodzaju towaru (usługi) albo ich cechach mogą być przekazywane nie tylko poprzez słowa, ale również w inny sposób.

W szczególności, odmowa ochrony znaku graficznego na podstawie powoływanej normy musi nastąpić w razie, gdy konsument bez trudu dostrzeże w grafice informacji o cesze oznaczanych towarów (usług), a sposób przedstawienia znaku nie jest wystarczająco stylizowany, aby zaakceptować wymagane minimum zdolności odróżniającej. Zgodnie z tą zasadą Sąd odmówił ochrony znakowi graficznemu obejmującemu prostą, czarną sylwetkę psa dla m.in. psich obroży i smyczy. Sąd uznał, że ten znak będzie postrzegany przez odbiorców jako wskazanie na przeznaczenie towaru, podkreślając przy tym, że jest rozpowszechnioną praktyką posługiwanie się prezentacjami zwierząt w celu wskazania, dla akcesoriów dla zwierząt, określonej kategorii tych zwierząt. Jednocześnie, odrzucając argument zgłaszającego, Sąd przyjął, że oceniany znak „nie wykraczał” poza zwykłe swoje znaczenie (wskazanie na psa), ponieważ przedstawienie czarnej sylwetki tego zwierzęcia nie stanowiło szczególnie stylizowanej prezentacji.⁵⁹ Wymaga jednak podkreślenia, że powoływane rozstrzygnięcie zostało wydane w konkretnym stanie faktycznym. Odnosnie do inaczej przedstawionych znaków graficznych możliwa jest odmienna ocena.

W przypadku form przestrzennych, ocenę informacyjnego charakteru należy poprzedzić zasadniczym ustaleniem, czy dana forma jest w ogóle postrzegana jako oznaczenie. Jeśli bowiem konsument dostrzega w formie tylko sam przedmiot, to oczywiście zbędna jest ocena jakichkolwiek aspektów zdolności odróżniającej tej formy (w tym jej opisowości). W razie natomiast, gdy forma jest oznaczeniem, to należy rozważyć, jakiego rodzaju informacje przekazuje konsumentowi. Bez wątpienia możliwymi informacjami są te dotyczące określonych cech oznaczanego towaru lub usługi.⁶⁰ Nawiązując od poprzedniego przykładu, typowa forma przestrzenna psa

58 Według Trybunału, sposób postrzegania znaków przez właściwy krąg odbiorców nie musi być taki sam w przypadku każdej z kategorii znaków. Z tego powodu ustalenie zdolności odróżniającego w przypadku niektórych kategorii znaków towarowych może okazać się trudniejsze niż w przypadku innych kategorii. Istnienie takich szczególnych trudności Trybunał potwierdził w odniesieniu do znaków składających się z pojedynczych liter. Trybunał zastrzegł jednocześnie, że takie trudności nie zwalniają z obowiązku należytego zbadania konkretnej zdolności odróżniającej oznaczenia, w ramach jego odniesienia do zgłaszanych towarów lub usług. Zob. wyrok z dnia 9 września 2010 r. w sprawie C-265/09 P, OHMI przeciwko BORCO-Marken-Import Matthiesen, pkt 33 i n.

59 Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie T-385/08, Trautwein przeciwko OHIM (Représentation d'un chien), pkt 25-27 i 37. Zob. analogiczne w odniesieniu do znaku przedstawiającego sylwetkę konia zgłoszonego dla m.in. wyrobów skórzanych, odzieży i żywności dla zwierząt domowych – wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie T-386/08, Trautwein przeciwko OHIM (Représentation d'un cheval).

60 Możliwość kwalifikacji formy przestrzennej jako oznaczenia opisowego wprost potwierdził Trybunał w wyroku z dnia 8 kwietnia 2003 r. w połączonych sprawach C-53/01 do C-55/01, Linde i inni, pkt 68 i n.; tekst w j. polskim (przekład M. Mazurek) w R. Skubisz (red.), Własność przemysłowa..., *op. cit.*, poz. 21.

(np. realistyczne trójwymiarowe przedstawienie owczarka niemieckiego) umiejscowiona obok sklepu zoologicznego zostanie zapewne zrozumiana tylko jako informacja o przeznaczeniu sprzedawanych produktów (np. karmy). Jednak oryginalna i niespotykana prezentacja formy tego zwierzęcia może zostać odebrana jako informacja o pochodzeniu oznaczanych towarów z określonego przedsiębiorstwa – nawet gdy jednocześnie budzi pewne skojarzenia z cechami oznaczanych towarów lub usług.

Wyłączenie ochrony na podstawie informacyjnego charakteru wchodzi również w rachubę w przypadku oznaczeń niekonwencjonalnych – niezależnie od innych okoliczności przemawiających przeciwko ich ochronie. I tak, kolory w obrocie pełnią różne funkcje techniczne,⁶¹ co niejednokrotnie łączy się z określonym przekazem znaczeniowym kolorów. Możliwa jest zatem odmowa rejestracji koloru *per se* jako opisowego w razie, gdy konsument łatwo zrozumie ten kolor jako informację o cesze oznaczanych towarów (np. kolor czerwony często wskazuje na zastosowanie produktu w sytuacjach niebezpiecznych). Zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT może także dotyczyć innych oznaczeń niekonwencjonalnych (np. znak ruchomy obrazujący sposób użycia produktu wymienionego w zgłoszeniu tego znaku do rejestracji).

3.3. Znaki kombinowane

Praktyczne trudności w ocenie informacyjnego charakteru dotyczą oznaczeń kombinowanych, zwłaszcza oznaczeń słowno-graficznych. Na tle unijnej praktyki, w tym zakresie można wskazać dwie ogólne zasady. Po pierwsze, zastosowanie grafiki w znaku obejmującym element opisowy uzasadnia potwierdzenie pierwotnej zdolności odróżniającej takiego znaku, jeśli grafika odwraca uwagę konsumenta od informacyjnego przekazu elementu słownego, a cały znak jest łatwy do zapamiętania jako znak towarowy. Taka kwalifikacja jest uzasadniona zwłaszcza w przypadku zastosowania w znaku silnie odróżniających elementów graficznych, nie budzących jakichkolwiek skojarzeń z rodzajem oznaczanych towarów/usług lub ich cechami. Nie jest przy tym konieczne, aby słowno-graficzne oznaczenie w ujęciu całościowym było skomplikowane (obejmowało wiele elementów). Nawet znak obejmujący dwa-trzy proste elementy słowne może nadawać się do odróżniania oznaczanych towarów (usług), ze względu na graficzny sposób ich przedstawienia (np. nietypowy sposób połączenia liter, wymagający od odbiorcy wysiłku intelektualnego).⁶² Po drugie, samo wykorzystanie grafiki nie eliminuje opisowego charakteru całego oznaczenia, wynikającego z użycia informacyjnego słowa albo słów. Jest tak zwłaszcza

61 Zob. M. Mazurek, Rejestracja pojedynczego koloru jako znaku towarowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej” 2004, nr 86, s. 209 i powoływane tam orzecznictwo.

62 Por. interesujący przykład graficznego przedstawienia skrótu, w sposób uzasadniający różne możliwości jego odczytania – decyzja II Izby Odwoławczej Urzędu w Alicante z dnia 9 października 2008 r. w sprawie sygn. R 1641/2007-2, pkt 23 i n.

w razie zastosowania nieodróżniającego kroju czcionki do całości/ części słów, typowego sposobu formatowania słów (pogrubienie, kursywa, podkreślenie), podstawowej i/lub powszechnie wykorzystywanej kolorystyki dla słów, czy rozmieszczenia elementów słownych w sposób typowy, nie wywołujący „uderzającego” efektu (np. rozmieszczenie opisowych słów w kolejnych wierszach, pionowa orientacja słów czy nawet napisanie słów „do góry nogami”). To samo dotyczy wykorzystania w znaku prostych kształtów i figur geometrycznych, „włączenia” w znak realistycznego przedstawienia oznaczanych towarów, elementów powszechnie wykorzystywanych w handlu czy postrzeganych tylko jako dekoracja.⁶³

W zgodzie z powyższymi zasadami w unijnym orzecznictwie wielokrotnie potwierdzono informacyjny charakter oznaczeń, nawet z bardzo istotnym powierzchniowo udziałem grafiki. Przykładem jest sprawa znaku zawierającego element „NOT MADE IN CHINA” zapisanego za pomocą pogrubionej czcionki oraz element graficzny przypominający pieczęć. Izba Odwoławcza Urzędu w Alicante uznała opisowy charakter znaku z uwagi na element słowny jasno wskazujący na pochodzenie towarów z innego obszaru niż Chiny. Takiego charakteru oznaczania nie eliminowała czcionka, zbliżona do czcionki „pieczętkarskiej”. Tego skutku nie powodował również element graficzny pieczęci, wskazujący, że oznaczane towary pochodziły z importu. Ten element został wręcz potraktowany jako wzmacnianie informacyjnego charakteru znaku.⁶⁴

4. Ochrona na podstawie wtórnej zdolności odróżniającej

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RWZT, dopuszczalna jest rejestracja znaku pierwotnie opisowego dla oznaczanych towarów (usług), o ile uzyskał on wtórną zdolność odróżniającą dla tych towarów (usług). Jest tak w każdym przypadku, gdy wskutek używania znak traci konotację czysto opisową i identyfikuje oznaczane towary (usługi) jako pochodzące z jednego i tego samego przedsiębiorstwa (związku przedsiębiorstw). Ocena wtórnej zdolności odróżniającej obejmuje wiele szczegółowych zagadnień.⁶⁵ Z punktu widzenia rejestracji na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT, zasadnicze znaczenie mają następujące z nich.

Po pierwsze, Urząd w Alicante ocenia wtórną zdolność odróżniającą wyłącznie na wniosek podmiotu wnoszącego o ochronę znaku na podstawie tej zdolności. Tym

63 Co do licznych przykładów braku znaczenia grafiki dla kwalifikacji informacyjnego charakteru znaku słowno-graficznego por. „Wytoczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń. Dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji” w wersji z dnia 2 stycznia 2014 r., s. 58-66.

64 Zob. decyzja IV Izby Odwoławczej Urzędu w Alicante z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie R 1461/2006-4, pkt 29; co do innych przykładów kwalifikacji jako opisowych znaków zawierających elementy słowne i graficzne zob. m.in. decyzje Izby Odwoławczej: z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie R 35/2006-1, pkt 9 i 14; z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie R 108/2007-2, pkt 16.

65 Zob. w najnowszej literaturze R. Skubisz, Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia) – artykuł w niniejszym numerze „Białostockich Studiów Prawniczych”.

samym, w postępowaniu o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego to zgłaszający zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody na okoliczność wtórnej zdolności odróżniającej. Charakter odróżniający w następstwie używania, stanowi przecież wyjątek od podstaw odmowy wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b, c) lub d) RWZT, a skoro chodzi o wyjątek, to obowiązek przedstawienia dowodu uzasadniającego jego zastosowanie spoczywa na podmiocie, który zamierza się na niego powołać. Ponadto, zgłaszający jest w najlepszym położeniu do przedstawienia dowodu na konkretne działania uzasadniające twierdzenie, że znak uzyskał wtórną zdolność odróżniającą.⁶⁶ Z tych powodów, ciężar dowodu wykazania wtórnej zdolności odróżniającej zawsze spoczywa na zgłaszającym. W razie natomiast, gdy zgłaszający nie przedstawi właściwych dowodów, należy odmówić rejestracji znaku na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT. Taki skutek mają również spóźnione dowody.⁶⁷

Po drugie, uzyskanie ochrony na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT jest możliwe tylko pod warunkiem wykazania nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaku przed datą jego zgłoszenia.⁶⁸ Ten wymóg nie musi jednak pozbawiać znaczenia dowodów sporządzonych po tej dacie. Takie dowody są istotne, o ile potwierdzają wtórną zdolność odróżniającą znaku przed wskazaną datą.⁶⁹ Natomiast dowody wskazujące na wtórną zdolność odróżniającą znaku w dacie późniejszej są pozbawione znaczenia w postępowaniu o rejestrację – nawet jeśli mogą mieć znaczenie w postępowaniu o unieważnienie (art. 52 ust. 2 RWZT).⁷⁰

Po trzecie, przepis art. 7 ust. 3 RWZT znajduje zastosowanie pod warunkiem nabycia wtórnej zdolności odróżniającej na właściwym terytorium. Znak może zatem zostać zarejestrowany na podstawie powoływanej normy tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, iż uzyskał on charakter odróżniający w następstwie używania w tej części Unii, w której początkowo nie miał takiego charakteru.⁷¹ W odniesieniu do znaku pierwotnie opisowego wskazaną zasadę należy rozumieć w ten sposób, że jego wtórną zdolność odróżniającą musi zostać wykazana na tym obszarze UE, gdzie – z punktu widzenia właściwych odbiorców – znak podlegał odmowie rejestracji, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT. Tym samym, istotne jest ustalenie, na jakim obszarze obowiązuje jako urzędowy język, w którym oceniany znak ma

66 Por. wyrok Trybunału z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawach połączonych C-217/13 i 218/13, Oberbank, Banco Santander i Santander Consumer Bank, pkt 68-70.

67 Dotyczy to zwłaszcza dowodów powołanych dopiero w postępowaniu przed Sądem. Por. wyrok z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie T-269/06, Rautaruukki przeciwko OHIM (RAUTARUUKKI), pkt 20-24 i pkt 49.

68 Zob. zamiast wielu wyrok Trybunału z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-542/07 P, Imagination Technologies przeciwko OHIM, pkt 60; wyrok Sądu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie T-338/11, Getty Images przeciwko OHIM (PHOTOS.COM), pkt 45.

69 Tak Sąd m.in. w wyroku z dnia 28 października 2009 r. w sprawie T-137/08, BCS przeciwko OHIM – Deere (i jaune), pkt 49.

70 Zgodnie z tą normą, w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d), nie można stwierdzić jego nieważności, jeżeli w wyniku jego używania uzyskał on po jego rejestracji odróżniający charakter w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany.

71 Zamiast wielu zob. wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P, Storck przeciwko OHIM, pkt 83 oraz wyrok Sądu z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie T-7/10 Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon 'Ygeia' przeciwko OHIM (υγεία), pkt 41.

charakter opisowy. Znaczenie ma również rozumienie znaczenia znaku na danym obszarze, nawet jeśli nie został on wyrażony w języku urzędowym tam obowiązującym. Uwzględnienie powyższych okoliczności w konkretnym stanie faktycznym uzasadnia konieczność wykazania wtórnej zdolności odróżniającej w odniesieniu do odbiorców jednego⁷² lub większej liczby państw członkowskich UE.⁷³ W dotychczasowym orzecznictwie potwierdzano również wymóg wykazania wtórnej zdolności odróżniającej we wszystkich państwach członkowskich UE – w przypadkach znaków pierwotnie opisowych z punktu widzenia odbiorców w tych wszystkich państwach.⁷⁴ W każdym jednak przypadku, istotny jest co najwyżej obszar odpowiadający terytorium tych państw, które były państwami członkowskimi UE w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji. Nie ma zatem znaczenia uzyskanie charakteru odróżnianego znaku w państwach, których data akcesji do UE jest późniejsza niż data zgłoszenia znaku do rejestracji. Dotyczy to zgłoszeń wspólnotowych znaków, o których mowa w art. 165 ust. 1 RWZT.⁷⁵

Po czwarte, wtórna zdolność odróżniająca znaku powstaje wyłącznie wskutek jego używania w obrocie w charakterze znaku towarowego, tj. w tym celu, aby właściwy krąg odbiorców rozpoznawał towar lub usługę jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Dla spełniania tego wymogu nie jest bezwzględnie konieczne, by zgłoszony znak był używany samodzielnie. W rachubę wchodzi także jego używanie jako części lub elementu innego znaku, ewentualnie – używanie znaku w połączeniu z innym znakiem.⁷⁶ Uznanie wtórnej zdolności odróżniającej zawsze jednak wymaga potwierdzenia jego używania w celu identyfikowania komercyjnego pochodzenia towarów przez przeciętnych odbiorców. Z pewnością nie jest tak w przy-

72 Przykładowo, Sąd zaaprobował, iż nie było potrzeby wykazywania wtórnej zdolności odróżniającej słownego znaku „PAGINE GIALLE” poza Włochami, ponieważ znak ten legitymował się pierwotną zdolnością odróżniającą dla oznaczanych towarów w innych państwach. Zob. wyrok z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie T-589/11, *Phonebook of the World przeciwko OHIM – Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)*, pkt 16, 45-46.

73 Takiego przypadku dotyczyła m.in. sprawa znaku „υγεία” („zdrowie” w języku greckim) zgłoszonego dla usług medycznych. Sąd zważył, że ten znak jest opisowy z punktu widzenia odbiorców greckich i cypryjskich, zważywszy, że tylko w tych dwóch państwach język grecki ma status języka urzędowego. Dlatego, w ocenie Sądu, rejestrację tego znaku można by potwierdzić tylko wówczas, gdyby zgłaszający wykazał, że co najmniej istotna część odbiorców w tych dwóch państwach identyfikowała oznaczane usługi jako pochodzące od zgłaszającego. Zob. wyrok z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie T-7/10 *Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon ‘Ygeia’ przeciwko OHIM (υγεία)*, pkt 49 i 50.

74 Przykładowo Sąd potwierdził, że skoro oznaczenie „TDI” posiada samoistny charakter opisowy dla pojazdów samochodowych i ich części w całej Unii, to należało udowodnić uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania w odniesieniu do każdego z państw członkowskich Unii. Sąd odrzucił interpretację, iż można zarejestrować opisowy znak towarowy na podstawie uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania w zasadniczej części Unii, w sytuacji gdy w innych częściach Unii znak ten będzie miał nadal charakter opisowy. Według Sądu taka wykładnia jest sprzeczna z literą samego rozporządzenia nr 207/2009 (zob. już powoływany wyrok w sprawie T-318/09, *Audi i Volkswagen przeciwko OHIM (TDI)*, pkt 48-61). Zważyć jednak należy, że w późniejszym okresie Trybunał uznał, że byłoby zbyt wygórowane wymaganie dowodu uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej, oznaczania pierwotnie niedystyngtywnego w całej UE, w odniesieniu osobno do każdego z państw członkowskich (zob. wyrok z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie C-98/11 P, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli przeciwko OHIM*, pkt 62).

75 Tak Urząd w Alicante w „Wytocznych dotyczących rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne; Dział 9: Rozszerzenie”, s. 4.

76 Na taką możliwość Trybunał wskazał w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03, *Nestlé*, pkt 27, 28 i 30.

padku każdego używania.⁷⁷ Częste są zwłaszcza sytuacje stosowania oznaczenia w celu informowania o właściwościach towarów usług, z tym skutkiem, że właściwi odbiorcy postrzegają znak tylko jako taką informację. W takich sytuacjach, z uwagi na brak realizacji przesłanki używania znaku w charakterze znaku towarowego, wykluczona jest rejestracja znaku, na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT.

Po piąte, potwierdzenie wtórnej zdolności odróżniającej zakłada, że właściwi odbiorcy lub przynajmniej ich znacząca część, potrafią dzięki zgłoszonemu znakowi określić towar lub usługę jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa.⁷⁸ Konieczne jest zatem wykazanie rozpoznawalności oznaczenia jako znaku towarowego przez co najmniej istotną część właściwych odbiorców oznaczanych towarów albo usług (oczywiście – we właściwej dacie). Ocena, czy ten warunek został spełniony jest dokonywana na podstawie różnych czynników, w szczególności, udziału znaku w rynku, intensywności, zasięgu geograficznego i długości okresu używania znaku, wysokości nakładów przedsiębiorstwa związanych z jego promocją, odsetka zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczeń izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych.⁷⁹ Wniosek z tego, że dla wykazania rozpoznawania znaku jako znaku towarowego w rachubę wchodzi zróżnicowane źródło dowodowe. Ich moc nie jest jednak równorzędna. W szczególności, zgodnie z orzecznictwem, dane dotyczące wielkości sprzedaży i materiału reklamowego są dowodami wtórnymi, które ewentualnie mogą stanowić poparcie dla bezpośrednich dowodów uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, takich jak dowody wynikające z oświadczeń wyspecjalizowanego kręgu odbiorców. Wielkość sprzedaży i materiał reklamowy jako takie nie wskazują bowiem na to, że krąg odbiorców, do którego skierowane są rozpatrywane towary, postrzega oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego. Z tego względu, jeżeli chodzi o państwa członkowskie, w odniesieniu do których nie przedstawiono żadnych innych dowodów, samo wskazanie na wielkość sprzedaży i materiał reklamowy nie może dowodzić uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania.⁸⁰ To stanowisko dotyczy zwłaszcza znaków pierwotnie informacyjnych. Nawet bardzo intensywna sprzedaż i reklama towarów pod takim znakiem nie jest tożsama z jego rozpoznawaniem jako znaku towarowego.

77 W judykaturze wielokrotnie podkreślano, że nie każde używanie znaku jest jego używaniem w charakterze znaku towarowego. Por. w nowszym orzecznictwie wyrok Sądu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie T-474/12, Giorgis przeciwko OHIM – Comigel (Forme de deux gobelets emballés), pkt 56 i powołane tam orzecznictwo.

78 Zamiast wielu w orzecznictwie Trybunału zob. wyroki Trybunału z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99, Philips, pkt 61; z dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-108/05, Bovemij Verzekeringen, pkt 27.

79 Tak Trybunał w już powoływanym wyroku z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, pkt 49 i 51. Do tych też wielokrotnie odwoływano się w późniejszym orzecznictwie. Zob. przykładowo wyrok Trybunału w sprawie C-353/03, Nestlé, pkt 31 oraz wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie T-59/10, Geemarc Telecom przeciwko OHIM – Audioline (AMPLIDECT), pkt 75.

80 Wyrok Sądu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie T-378/07, CNH Global v OHIM (and grise pour un tracteur), pkt 54 i powoływane tam orzecznictwo.

Po szóste, dla oceny wtórnej zdolności odróżniającej znaku znaczenie mają nie tylko działania samego zgłaszającego. W szczególności, istotne jest ustalenie, ilu przedsiębiorców używało oznaczenie dla danych towarów (usług). W świetle stanowiska Trybunału, używanie znaku tylko przez jednego przedsiębiorcę jest okolicznością sprzyjającą uznaniu wtórnej zdolności odróżniającej znaku.⁸¹ Logicznie, odwrotny skutek ma stosowanie tego samego oznaczania (ewentualnie analogicznych oznaczeń) przez wielu przedsiębiorców. Ten wniosek znajduje zresztą potwierdzenie w realiach obrotu gospodarczego. Na rynku wewnętrznym można bez trudu wskazać oznaczenia ze swojej istoty opisowe, które z uwagi na rozpowszechnienie tych lub analogicznych znaków praktycznie nigdy nie będą mogły nabyć wtórnej zdolności odróżniającej. Oczywiście, dla oceny zastosowania art. 7 ust.3 RWZT znaczenie mogą mieć również inne okoliczności nie związane ze zgłaszającym. Przykładowo, Urząd w Alicante wskazuje na szczególne uwarunkowania używania znaku, które powodują szybsze zaznajamianie się odbiorców ze znakiem, co może znacząco przyspieszyć nabycie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej. Tak może być w przypadku znaku stosowanego w związku z imprezą masową, która ze swojej istoty budzi szerokie zainteresowanie odbiorców.⁸²

5. Wnioski

Na tle niniejszej wypowiedzi nasuwają się następujące zasadnicze wnioski:

- 1) W systemie wspólnotowego znaku towarowego właściwa ocena informacyjnego charakteru znaku (art. 7 ust. 1 lit. c RWZT) wymaga uwzględnienia ogólnych i szczegółowych dyrektyw interpretacyjnych, wynikających z praktyki unijnej.
- 2) Najważniejsze znaczenie ma wielokrotnie potwierdzona w unijnym orzecnictwie konieczność zbadania wystarczająco bezpośredniego i konkretnego związku pomiędzy znakiem a oznaczanymi towarami (usługami), z punktu widzenia właściwie ustalonego przeciętnego odbiorcy. Przesłanka tego związku wyznacza granice pojęcia znaku informacyjnego (opisowego). W szczególności, w świetle tej przesłanki nie jest uzasadnione stosowanie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT do oznaczeń, które nasuwają skojarzenia z towarami (usługami lub ich cechami) dopiero w wyniku głębszego procesu myślowego. Jednocześnie, należy odrzucić zbyt wąską interpretację wymaganego związku. Przyjęcie takiej interpretacji grozi bowiem niesłusznym przyznaniem ochrony oznaczeniom opisowym.

⁸¹ Por. powoływany wyrok Trybunału w sprawie C-299/99, Philips, pkt 65.

⁸² Zob. „Wytoczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń. Dział 4: Bez względu na podstawy odmowy rejestracji” w wersji anglojęzycznej z dnia 1 lutego 2015, s. 93.

- 3) Ocena wtórnej zdolności odróżniającej (art. 7 ust. 3 RWZT) znaku nie-dystynktywnego także wymaga skorzystania z tez unijnej judykatury. Zasadnicze znaczenie mają ustalone w tej judykaturze przesłanki używania znaku w charakterze znaku towarowego i rozpoznawania znaku jako znaku towarowego. Odnośnie do wielu oznaczeń pierwotnie opisowych, wykazanie realizacji tych przesłanek będzie w praktyce niemożliwe, choćby z uwagi na skalę rozpowszechnienia używania tych samych (ewentualnie analogicznych) oznaczeń w celach informacyjnych przez inne podmioty.
- 4) Właściwe orzecznictwo dotyczące art. 7 ust. 1 lit. c i ust. 3 RWZT ma doniosłe znaczenie nie tylko dla praktyki na tle tych właśnie przepisów. To orzecznictwo jest również istotne w sprawach dotyczących oceny opisowego charakteru znaku, rozstrzyganych przez Urząd Patentowy RP i polskie sądy administracyjne. W takich sprawach co do zasady powinny być stosowane te same kryteria oceny opisowego charakteru znaku – i wtórnej zdolności odróżniającej znaku pierwotnie opisowego – co kryteria przyjmowane w systemie wspólnotowego znaku towarowego. Przemawia za tym nie tylko zbieżność właściwych norm prawa polskiego i prawa unijnego. Istotny jest również fakt, że w orzecznictwie dotyczącym powołanych norm RWZT respektowane są wyroki prejudycjalne Trybunału, wydane na tle art. 3 ust. 1 lit. c i ust. 3 dyrektywy. Tymi wyrokami urzędy patentowe i sądy wszystkich państw członkowskich UE są przecież bezwzględnie związane.

THE DESCRIPTIVE CHARACTER OF A TRADEMARK AS A GROUND OF REFUSAL FOR COMMUNITY TRADE MARK REGISTRATION

This commentary concerns one of the most practical issues in the Community trademark system. First of all, it highlights the general rules for the evaluation of the mark's descriptiveness applied by OHIM and EU courts. Besides the territorial and temporal aspects of that evaluation and view of the relevant customer, the appropriate approach is accentuated with regard to the "direct and specific relationship" between the mark and the goods or services that it represents. It is precisely that relationship which provides the necessary condition for its descriptiveness. Secondly, the commentary characterizes the different categories of descriptive trademarks. It can be derived from extensive EU case-law that not only worded marks may reasonably be qualified as descriptive. Such a qualification is also possible with regard to graphical, three-dimensional, combined and even non-conventional imagery. Thirdly, the commentary addresses the problems concerning acquired distinctiveness. It is noted that some inherently descriptive signs may never acquire distinctiveness through use due to the specific circumstances involved. Generally the commentary provides practical guidelines for the evaluation of a mark's distinctiveness, which may be useful also in the field of Polish trade mark law.

Słowa kluczowe: wspólnotowy znak towarowy, orzecznictwo UE, opisowość oznaczania, kategorie oznaczeń, wtórna zdolność odróżniająca

Keywords: Community trade mark, EU case-law, sign's descriptiveness, categories of signs, acquired distinctiveness