

Szymon STUDZIŃSKI*

NOWOCZESNE SPOSOBY OCHRONY MARKI – ABSTRAKCYJNE ZNAKI TOWAROWE

MODERN BRAND PROTECTION – NON-CONVENTIONAL TRADEMARKS

Streszczenie: W dzisiejszych czasach ochrona samej tylko nazwy przedsiębiorstwa wydaje się niewystarczająca. Wielu przedsiębiorców podejmuje zatem próby objęcia ochroną przewidzianą w przepisach Ustawy prawo własności przemysłowej każdego niemal elementu związanego z ich marką. Prowadzi to do wzrostu popularności nie tylko znaków towarowych w ujęciu klasycznym, ale również tzw. niekonwencjonalnych czy nawet *abstrakcyjnych* znaków towarowych, takich jak kształty, formy przestrzenne, zapach, dźwięk czy kolor. W ramach niniejszego artykułu przedstawiono najważniejsze problemy, z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy, decydujący się na nowoczesne sposoby ochrony marki. Wśród nich należy wskazać wymóg graficznego przedstawienia znaku towarowego czy problem pierwotnej i wtórnej zdolności odróżniającej.

Słowa kluczowe: ochrona nazwy, znak towarowy, prawo własności przemysłowej, zdolność odróżniająca

Abstract. Nowadays, the protection of the company name alone seems to be insufficient. Many entrepreneurs take many attempts to embrace the protection provided by the Industrial Property Law Act for almost every component connected with its brand. This leads to increase of the popularity, not only of conventional trademarks, but also non-conventional trademarks, such as shapes, 3D forms, smell, sound or single colour. This article covers the most important problems which are faced by entrepreneurs who decide to provide a modern brand protection as: requirement of graphic representation of the trademark or the issue of the primary and acquired distinctiveness of the trademark.

Key words: name protection, trademark, Industrial Property, distinctiveness

Received: 07.2016

Accepted 10.2016

* Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W obrocie gospodarczym powszechnie przyjęła się potrzeba ochrony oznaczeń stosowanych przez przedsiębiorców, których głównym celem jest identyfikowanie i wyróżnianie przedsiębiorców, prowadzonej przez nich działalności oraz oferowanych przez nich towarów i usług. Doskonałym narzędziem, pozwalającym na skuteczną i stosunkowo niedrogą ochronę interesów przedsiębiorców, są znaki towarowe, szczegółowo uregulowane w Ustawie prawo własności przemysłowej [Ustawa z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, dalej jako „pwp”].

Zgodnie z treścią art. 120 ust. 1 pwp *„znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa”*. Na gruncie cytowanego przepisu znaczenie konstytutywne ma zatem przede wszystkim zdolność odróżniająca danego oznaczenia. Należy w tym miejscu wskazać, że zdolność ta nie musi mieć charakteru bezwzględnego – wystarczy bowiem, aby znak towarowy odróżniał towary w stopniu dostatecznym [Nowińska, Promińska, du Vall 2008, 193]. Poczynić należy w tym miejscu zastrzeżenie, że używany w obrocie gospodarczym termin *znak towarowy* nie jest równoważny terminowi *firma* –terminy te służą bowiem do oznaczenia odmiennych dóbr. W praktyce dochodzi jednak do przecinania się funkcji znaku towarowego i firmy. Znak towarowy, poprzez wskazanie źródła pochodzenia towarów i usług, może identyfikować przedsiębiorcę. Z kolei firma oraz nazwa przedsiębiorstwa, służące do odróżnienia w obrocie gospodarczym danego przedsiębiorcy, mogą pośrednio wskazywać na pochodzenie oferowanych przez niego towarów i usług. Sytuacja przecinania się tych terminów jest szczególnie widoczna, gdy to samo oznaczenie służy jednocześnie do identyfikacji przedsiębiorcy, prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa oraz oferowanych w nim towarów i usług [Żelichowski 2011, 94-95]. Z punktu widzenia przedsiębiorcy umiejętnie podjęte działania marketingowe i prawne pozwalają na skuteczne zabezpieczenie jego interesów majątkowych. U. Promińska uważa bowiem, że znak towarowy jest dobrem niematerialnym, o którego istocie decyduje nie forma przedstawienia, lecz skutki ekonomiczne, rozumiane jako korzyści płynące z jego używania [Promińska 1998, 16]. Zdaniem K. Jasińskiej natomiast konsumenci często dokonują wyboru, opierając się na kształcie

czy barwnym designie towarów. W sytuacjach spornych ocenie podlega również rozpoznawalność danego znaku towarowego na obszarze, na którym ma zostać objęty ochroną. Dobry znak towarowy powinien zatem być na tyle twórczy i oryginalny, że przeciętny konsument będzie w stanie utożsamiać go z konkretnym produktem i dokona jego wyboru spośród towarów konkurencji. W ten sposób rodzi się marka oraz zjawisko lojalności klientów [Jasińska 2010, 38-39].

Z powyższych względów przedsiębiorcy powinni dążyć do jak najlepszej ochrony stosowanych przez siebie oznaczeń przed nieuczciwymi praktykami ze strony konkurencji. W tym miejscu warto odpowiedzieć na pytanie, dlaczego znak towarowy zapewnia skuteczną ochronę praw uprawnionego. Jak wynika z art. 121 pwp, na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne, przez uzyskanie którego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to jest skuteczne przez okres 10 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym (art. 153 ust. 1 i 2 pwp). Należy jednak zauważyć, że w myśl ust. 3 przywołanego przepisu, *„prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone, w drodze decyzji, dla wszystkich lub części towarów na kolejne okresy dziesięcioletnie”*. Z ust. 6. i wynika z kole, iż Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia ochrony, jeżeli wniosek wpłynął po terminie albo nie został należycie opłacony. Regulacja, zawarta w art. 153 pwp, pozwala na wysunięcie konkluzji, że raz udzielone prawo ochronne na znak towarowy może, oczywiście teoretycznie, trwać wiecznie.

Obowiązująca na gruncie prawa własności przemysłowej definicja znaku towarowego w sposób szeroki zakreśla jego granice przedmiotowe. Art. 120 ust. 2 pwp wskazuje, że ochronie podlegają w szczególności: wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Wyliczenie to ma oczywiście przykładowy charakter - możliwe jest bowiem wyróżnienie takich elementów, które nie zostały wyraźnie wskazane w dyspozycji omawianego przepisu, jednak wyczerpują definicję znaku towarowego [Grochowski 2010, 73]. Przykładem mogą być chociażby znaki towarowe zapachowe czy dotykowe. W literaturze wskazuje się, że przy zastosowaniu

kryterium sposobu percepcji znaku towarowego można wyodrębnić dwie podstawowe grupy oznaczeń. W pierwszej kategorii znajdują się znaki *konwencjonalne*, jak znaki słowne i graficzne, natomiast w drugiej – znaki *niekonwencjonalne* z dalszym podziałem na oznaczenia widzialne i niewidzialne. Wśród tej kategorii wymienić należy znaki plastyczne, kolory, hologramy, oznaczenia animowane, znaki dźwiękowe, zapachowe, smakowe oraz dotykowe (czuciowe) [Wojcieszko-Głuszko 2012, 436-437]. W dzisiejszych czasach ochrona samej tylko nazwy i symboli stosowanych do oznaczenia przedsiębiorcy wydają się niewystarczające, stąd też rosnąca potrzeba objęcia ochroną prawną każdego niemal elementu związanego z marką, wypracowaną przez przedsiębiorcę. W tym kontekście zastosowanie mogą znaleźć niekonwencjonalne czy wręcz *abstrakcyjne* znaki towarowe. Doskonałym zobrazowaniem powyższej sytuacji jest przykład producenta napoju Coca-Cola, który zarejestrował jako znak towarowy nie tylko samą nazwę napoju czy logotyp (Ryc. 1), ale także charakterystyczny kształt szklanej butelki konturowej ze żłobieniami (Ryc. 2) oraz nawiązujący do niej kształt szklanki (Ryc. 3).



Ryc. 1. Znak słowno-graficzny. Numer prawa wyłącznego: 84117.

1. Trademark. Filing number: 84117.



Ryc. 2 Butelka z charakterystycznym żłobieniem. Prawo wyłączne nr 43544.

2. Bottle with characteristic grooves. Filing number: 43544.



Ryc. 3 Przestrzenny znak towarowy UE. Prawo wyłączne nr 009635525

3. EU 3D trademark. Filing number: 009635525



Ryc. 4 Sporny kształt butelki napoju, zawarty w zgłoszeniu do OHIM

4. An arguable shape of the bottle contained in the application by The Coca-Cola Company.

The Coca-Cola Company sukcesywnie stara się rozszerzać gamę zarejestrowanych na jej rzecz znaków towarowych. W grudniu 2011 r. dokonała w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM, od 23 marca 2016 r. obowiązuje nowa nazwa – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO) zgłoszenia trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego (nazwa obowiązująca od 23 marca 2016 r. - znak towarowy Unii Europejskiej) dla towarów w klasach 6, 21 i 32 klasyfikacji nicejskiej, tj. między innymi dla butelek metalowych, szklanych i z tworzyw sztucznych (Ryc. 4). Według zgłaszającej kształt ten jest naturalną ewolucją charakterystycznej żłobionej butelki. OHIM, a za nim Sąd Pierwszej Instancji, argumentował natomiast, że przedmiotowa butelka nie tylko nie posiada dostatecznej zdolności odróżniającej, a zatem cech pozwalających przeciętnemu konsumentowi na jej odróżnienie od innych butelek dostępnych na rynku, ale również, że przedstawione oznaczenie nie nabyło tej zdolności w następstwie używania [wyrok TSUE z dnia 24 lutego 2016, T-411/14, LEGALIS nr 1429688].

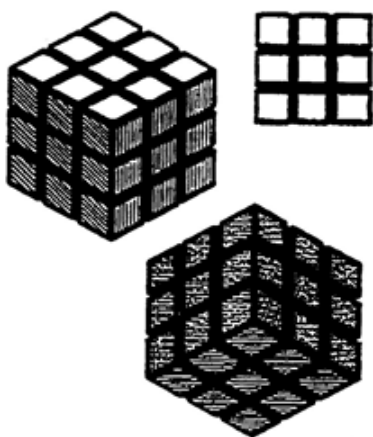
Niniejszy wyrok porusza bardzo istotną kwestię z punktu widzenia ochrony znaków towarowych. Sam bowiem fakt braku pierwotnej zdolności odróżniającej oznaczenia nie przesądza definitywnie o odmowie udzielenia prawa ochronnego. Mowa o tzw. *wtórnej zdolności odróżniającej*, a zatem sytuacji, w której znak towarowy nabywa zdolność odróżniającą w następstwie jego używania. Jak zauważa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie *Windsurfing Chiemsee Produktions*, kwestia nabycia wtórnej zdolności odróżniającej rozpatrywana jest przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności świadczących o obecności oznaczenia na rynku, takich jak: udział oznaczenia w rynku, intensywność, zasięg geograficzny oraz okres używania znaku, poczynione inwestycje na reklamę, a także jak wysoki jest odsetek odbiorców relewantnego kręgu, którzy rozpoznają dane oznaczenie jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa [wyrok TSUE z 4 maja 1999, C-108/97 i C-109/97, LEGALIS nr 54584 i 54585].

Inna kwestią są bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące zdolności odróżniającej kształtu opakowań. Podnosi się, że opakowania te winny cechować się pewną dozą *oryginalności* [Nowińska, Promińska, du Vall 2008, 193-194]. Według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości opakowanie produktu spełnia swoją funkcję odróżniającą tylko wtedy, gdy znacząco odbiega od kształtu opakowań używanych na rynku [wyrok TSUE z 12 stycznia 2006, C-173/04, LEGALIS nr 73197][wyrok TSUE z 12 lutego 2004, C-218/01, LEGALIS nr 154627]. Wymóg ten nie jest natomiast znany w przypadku *konwencjonalnych* znaków towarowych. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na orzeczenie zapadłe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie na gruncie sprawy *Danone przeciwko Urzędowi Patentowemu RP*. W przedmiotowej sprawie sąd rozważał zasadność decyzji Urzędu Patentowego RP w przedmiocie unieważnienia uznania ochrony przestrzennego znaku towarowego w postaci dwukomorowego pojemnika na produkty ujęte w klasach 29 i 30 klasyfikacji nicejskiej, w tym w szczególności desery mleczne, jogurty czy jogurty pitne. W ocenie Sądu bezspornym jest, że kształt, forma przestrzenna towaru lub opakowania może być znakiem towarowym. W przedmiotowej sprawie zauważono jednak, że dwukomorowy pojemnik na jogurt jest rozwiązaniem o wyłącznie funkcjonalnym charakterze i dlatego nie może być przedmiotem ochrony na terytorium Polski. Przy założeniu, że rozwiąza-

nie to nosi charakter wynalazczości, mogłoby być chronione patentem. Sporny znak natomiast, postrzegany jako „goły” pojemnik dwukomorowy – nie jest niczym niezwykłym, zaś jego kształt można uznać w istocie za banalny. Przedmiotowe opakowanie jogurtu nie odbiega bowiem kształtem od zwyczajów panujących w branży produktów mlecznych [wyrok WSA w Warszawie z 18 lipca 2014, sygn. VI SA/Wa 2897/13, LEGALIS nr 1066519]. W orzecznictwie europejskim, jak zauważono wcześniej, wymaga się, aby przestrzenny znak towarowy wyróżniał się oryginalnością na tle oznaczeń stosowanych przez podmioty konkurencyjne.

Pozostając jeszcze przy kwestii form przestrzennych, warto zwrócić uwagę, że pewna funkcjonalność produktu może być przedmiotem udzielenia patentu – jednej z najsilniejszych form ochrony przewidzianej przez prawo własności przemysłowej. Patent jest bowiem „cywilnym prawem podmiotowym, bezwzględny, stwarzającym podmiotowi uprawnionemu z tego prawa możliwość wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy i jako podmiotu obrotu prawnego” [wyrok WSA w Warszawie z 23 maja 2006, sygn. 43/06, LEGALIS nr 279987]. Należy wskazać, że „przez korzystanie z wynalazku rozumie się wykonywanie jakiegokolwiek czynności faktycznej lub prawnej polegającej na używaniu rozwiązania i umożliwiającej czerpanie korzyści z wykorzystywania zawartej w nim wiedzy technicznej [Szajkowski, Żakowska-Henzler 2012, 479]. Z punktu widzenia zgłaszającego konstrukcja prawna patentu posiada jednak dwie zasadnicze wady. Po pierwsze, prawo z patentu jest ograniczone w czasie – ochrona udzielana jest maksymalnie na 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym, bez możliwości jej przedłużenia (art. 63 ust. 3 pwp). Po drugie, możliwe jest obejście patentu poprzez osiągnięcie ostatecznego efektu za pomocą innego zastosowania technicznego. Wobec tego bardzo ciekawym rozwiązaniem może okazać się zarejestrowanie wynalazku, wobec którego wygasło już prawo z patentu jako znak towarowy. Prawo ochronne na znaku towarowy udzielane jest, jak wskazano wcześniej, na 10 lat od daty dokonania zgłoszenia, jednak na wniosek uprawnionego podlega przedłużeniu na kolejne dziesięcioletnie okresy. Daje to w efekcie możliwość uzyskania znacznie dłuższej ochrony prawnej. Doskonałym zobrazowaniem powyższej sytuacji jest przykład *Kostki Rubika*, której mechanizm chroniony był właśnie

patentem. Ze względu na wygaśnięcie ochrony przewidzianej dla wynalazków, obecnie produkt ten chroniony jest za pomocą licznych znaków towarowych, w tym przestrzennego znaku towarowego Unii Europejskiej, z którym związany jest przełomowy wręcz wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przedmiotowa sprawa dotyczyła zasadności odmowy przez OHIM unieważnienia znaku towarowego w postaci „szczęsiennej struktury siatki” (Ryc.5). W niniejszej sprawie Trybunał wskazał, że kształt Kostki Rubika w sposób znaczący odbiega od zwyczajów przyjętych w branży układanek trójwymiarowych, a zatem bezspornie spełnia wymogi stawiane przestrzennym znakom towarowym w zakresie ich oryginalności. Rozważając jednocześnie, czy udzielenie prawa ochronnego może prowadzić do monopolizowania rozwiązań technicznych, dotyczących w szczególności mechanizmu rotacji całej kostki logicznej, Trybunał stwierdził, że zasadnicze właściwości spornego kształtu nie spełniają funkcji technicznej, a fakt, że jest on zarejestrowany jako znak towarowy, nie tworzy monopolu na rozwiązanie techniczne. W konsekwencji nie powstrzymuje to konkurentów od wprowadzania do obrotu układanek mechanicznych, które zawierają funkcje mobilności lub rotacji elementów, z których się składają. Sporny znak towarowy nie ogranicza także wyboru konkurentów odnośnie do zastosowania takiej funkcji technicznej w ich własnych towarach [wyrok SPI z dnia 25 listopada 2014, T-450/09, LEGALIS nr 1163056]. Konkludując, należy z całą stanowczością podkreślić, że omawiane orzeczenie nie stoi na przeszkodzie wprowadzaniu przez konkurencyjnych przedsiębiorców do obrotu gospodarczego



Ryc. 5 Kostka Rubika.

Prawo wyłączne nr 000162784.

5. Rubik's cube. Filing number: 000162784.

Ryc. 5 Numer prawa wyłącznego:162784,
źródło:

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000162784>.

5. Number of exclusive right: 162784,
source:

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#deta>

kostek logicznych, wykorzystujących wertykalną i horyzontalną rotację jej elementów. Niedozwolone jest natomiast wprowadzenie takich łamigłówek,

go kształtu nie spełniają funkcji technicznej, a fakt, że jest on zarejestrowany jako znak towarowy, nie tworzy monopolu na rozwiązanie techniczne. W konsekwencji nie powstrzymuje to konkurentów od wprowadzania do obrotu układanek mechanicznych, które zawierają funkcje mobilności lub rotacji elementów, z których się składają. Sporny znak towarowy nie ogranicza także wyboru konkurentów odnośnie do zastosowania takiej funkcji technicznej w ich własnych towarach [wyrok SPI z dnia 25 listopada 2014, T-450/09, LEGALIS nr 1163056]. Konkludując, należy z całą stanowczością podkreślić, że omawiane orzeczenie nie stoi na przeszkodzie wprowadzaniu przez konkurencyjnych przedsiębiorców do obrotu gospodarczego

które z zewnątrz przypominają sześcienną strukturę siatki charakterystyczną dla Kostki Rubika [Lech 2014, <http://znakitowarowe-blog.pl/kostka-rubika/>].

Wśród abstrakcyjnych znaków towarowych bardzo interesującą grupę stanowią znaki zapachowe. Największym problemem z punktu widzenia przedsiębiorcy dążącego do uzyskania ochrony na taki znak towarowy, jest sprostanie wymogowi graficznego przedstawienia oznaczenia. Problem ten był niejednokrotnie przedmiotem oceny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który przyjmuje, że znak towarowy może składać się z oznaczenia, które samo w sobie nie może być postrzegane. Jedynym warunkiem konstytutywnym jest wymóg przedstawienia znaku w formie graficznej, w szczególności poprzez obrazy, linie lub znaki, pod warunkiem, że takie przedstawienie jest jasne, dokładne, samodzielne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne. W odniesieniu do znaku zapachowego (węchowego) wymogów tych nie spełnia formuła chemiczna poprzez opis, złożenie próbki zapachowej ani nawet kombinacja obu tych elementów. Trybunał zauważa, że rejestracja zapachowego znaku towarowego jest wprawdzie możliwa, jednak proponowane przez sądy krajowe rozwiązania, polegające na zapisie wzoru chemicznego lub złożeniu do depozytu próbki zapachu, nie czynią zadość wymogowi graficznego przedstawienia znaku towarowego [wyrok TSUE z 12 grudnia 2002, C-273/00, LEGALIS nr 153627]. Na skutek braku jednolitego systemu klasyfikacji znaków tego rodzaju niezwykle trudno dokonać skutecznej rejestracji oznaczeń zapachowych. Ostatecznie nieskuteczną próbę podjęła spółka Eden SARL, zgłaszając oznaczenie zapachowe opisane słowami „zapach dojrzałej truskawki” wraz z dołączonym rysunkiem truskawki. Sąd Pierwszej Instancji, rozpatrując skargę na decyzję OHIM w sprawie odmowy udzielenia ochrony na znak towarowy, stwierdził, że nie doszło do graficznego przedstawienia samego zapachu, a skarżąca przedstawiła wyłącznie przedmiot (owoc), który ten zapach wytwarza. Jednocześnie sąd podkreślił, że nie istnieje żadna przeszkoda formalna w zarejestrowaniu oznaczeń węchowych na podstawie opisu, który spełnia warunki dotyczące wspólnotowego znaku towarowego [wyrok SPI z 27 października 2005, T-305/04, LEGALIS nr 71770].

Jak pokazuje praktyka, kryterium graficznego przedstawienia znaku zapachowego jest trudne do spełnienia. Należy jednak z całą stanowczością

stwierdzić, że nie jest to niemożliwe – 11 grudnia 1996 r. dokonano bowiem skutecznego zgłoszenia znaku węchowego dotyczącego piłeczek do tenisa „zapach świeżo skoszonej trawy” (numer prawa wyłącznego: 000428870). Producent sprostął surowym wymogom stawianym przez OHIM, stosując prosty opis słowny zapachu: „*The smell of fresh cut grass. The mark consists of the smell of fresh cut grass applied to the product*”. Chociaż ochrona przedstawionego znak towarowego wygasła 11 grudnia 2006 r., to przytoczony przykład wyraźnie pokazuje, że rejestracja oznaczeń węchowych, mimo pewnych trudności, jest możliwa. Biorąc pod uwagę planowany kierunek zmian, mający na celu zrezygnowanie z wymogu graficznego przedstawienia znaków towarowych Unii Europejskiej, w najbliższej przyszłości może okazać się, że zainteresowanie przedsiębiorców rejestrowaniem oznaczeń zapachowych znacznie wzrośnie.

W ostatnich czasach bardzo popularnym pytaniem jest, czy kolor może być samodzielnym znakiem towarowym, umożliwiającym odróżnienie produktów oferowanych przez różnych producentów. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednak prosta i niejednokrotnie sprawia wiele problemów nie tylko urzędom patentowym państw członkowskich Unii Europejskiej, ale również przedstawicielom doktryny. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stoi na stanowisku, że Pierwsza Dyrektywa Rady [Dyrektywa z dnia 21 grudnia 1988] nie wyłącza możliwości zarejestrowania jako znaku towarowego układu kolorów lub jednego tylko koloru, pod warunkiem, że takie oznaczenia umożliwiają odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców. Jednocześnie dla oceny odróżniającego charakteru koloru jako znaku towarowego konieczne jest uwzględnienie interesu ogólnego, przejawiającego się w nieograniczaniu w sposób nieuzasadniony dostępności kolorów dla innego przedsiębiorcy, oferującego towaru lub usługi tego samego rodzaju [wyrok TSUE z 6 maja 2003, C-104/01, LEGALIS nr 154294]. W orzecznictwie i literaturze dominujący jest pogląd, że pojedynczy kolor *per se* (kolor bezkształtny) nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej [Wojcieszko-Głuszko 2012, 454], natomiast możliwe jest nabywanie przez niego wtórnej zdolności odróżniającej, przez którą rozumie się kojarzenie przez znaczne grono konsumentów barwy z konkretnym towarem lub przedsiębiorcą. Efekt taki można uzyskać na skutek długotrwałego wykorzy-

stywania danego koloru w obrocie gospodarczym, a w szczególności poprzez intensywną reklamę [wyrok WSA w Warszawie z 3 sierpnia 2005, sygn. 1482/04, LEGALIS nr 77979]. Z drugiej strony w przytoczonym wcześniej wyroku z 6 maja 2003 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zauważa, że możliwe jest posiadanie przez kolor pierwotnej zdolności odróżniającej. Ma to miejsce w szczególności, gdy liczba towarów lub usług, dla których żąda się rejestracji znaku, jest bardzo ograniczona lub jeśli rynek właściwy jest bardzo specyficzny. U. Promińska, analizując orzecznictwo w tej kwestii zauważa, że przypuszczalnie chodzi o rynek pewnej wąskiej grupy towarów o szczególnym przeznaczeniu lub o rynek, na którym jakiś kolor towaru lub opakowania jest dominujący i powszechnie stosowany a jeden z producentów przełamuje tę zasadę [wyrok SPI z 9 października 2002, T-173/00]. Jednak nawet w tej kwestii wątpliwość budzi odmowa rejestracji koloru purpurowego dla lateksu i rękawiczek ochronnych do przeznaczenia medycznego i chirurgicznego [decyzja z 17 grudnia 2004, R-553/2004-2] [decyzja z 18 grudnia 1998, R-122/1998-3]. Zasadność tej decyzji wydaje się wątpliwa zwłaszcza wobec stwierdzenia, że przedmiotowy towar kierowany jest do wąskiego rynku specjalistów, a dominującym kolorem wśród towarów oferowanych przez konkurencję jest biały [Promińska 2014, 411-412].

Niemniej w bazie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej znajduje się obecnie 278 zarejestrowanych i korzystających z ochrony znaków towarowych w postaci koloru lub połączeń kolorystycznych. W Polsce natomiast istnieją tylko dwa zarejestrowane znaki tego typu. Są to kolor pomarańczowy, którym posługuje się Orange Brand Services Ltd. w celu oznaczenia świadczonych przez siebie usług telekomunikacyjnych oraz kolor liliiowy, którym oznaczone są produkty i wyroby cukiernicze Milka. W przypadku obu oznaczeń kolorystycznych nie mamy do czynienia z pierwotną, ale wtórną zdolnością odróżniającą, którą to oznaczenia te nabyły na skutek ich wieloletniej obecności na rynku. Z ustaleń poczynionych przez Urząd Patentowy wynika, że producent czekolad Milka zaczął stosować fioletową kolorystykę mniej więcej na początku lat 20. XX wieku. Wobec tego rejestracja koloru lila nastąpiła na skutek długoletniego i konsekwentnego używania tego koloru na produktach cukierniczych i poprzedzona była stosowaniem określonego koloru przez okres blisko 70 lat [wyrok NSA z 24 marca 2015, sygn. GSK

371/14, LEGALIS nr 1310920]. Należy wskazać w tym miejscu, że uprawniony do takiego barwnego znaku towarowego może wyłącznie posługiwać się danym kolorem jako przewodnim w odniesieniu do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Nie oznacza to oczywiście, że inni przedsiębiorcy pozbawieni są możliwości jakiegokolwiek wykorzystywania chronionego koloru na oferowanych przez siebie towarach i usługach. Ochrona znaku towarowego przewidziana jest bowiem wyłącznie w odniesieniu do klas ujętych w odpowiedniej decyzji Urzędu Patentowego. W stosunku natomiast do przedsiębiorców działających w tej samej branży co uprawniony, trzeba poczynić zastrzeżenie, że wykorzystanie chronionego koloru może mieć charakter jedynie akcentu czy dodatku kolorystycznego, a nie składnika dominującego.

Warto w tym miejscu również wskazać na nieudane próby dokonania zgłoszeń rejestracyjnych dla pojedynczego koloru. W 2003 r. Urząd Patentowy odmówił rejestracji znaku towarowego w postaci koloru jasnoczerwonego, który został zgłoszony przez polskiego producenta wyrobów cukierniczych – firmę Solidarność Sp. z o.o. Organ uznał, że oznaczeniu temu nie można przyznać zdolności odróżniającej, a co więcej, nie nabyło ono wtórnej zdolności odróżniającej na rynku wyrobów cukierniczych. Pogląd taki podzielił również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w cytowanym wcześniej wyroku z 3 sierpnia 2005 r. Podobna sytuacja dotyczy operatora sieci komórkowej Play i zgłoszenia znaku towarowego w postaci koloru fioletowego dla świadczonych przez niego usług. Na łamach niniejszej sprawy Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że w przypadku pojedynczego koloru *per se* istnienie pierwotnej zdolności odróżniającej, bez jakiegokolwiek wcześniejszego używania, jest możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach. Jednocześnie sąd stanął na stanowisku, że rynek usług w zakresie telefonii komórkowej nie jest rynkiem specyficznym i wąskim. Niewłaściwym kryterium oceny jest w tym przypadku ilość podmiotów uczestniczących w rynku tych usług. Ocena ta winna być przeprowadzona z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy – konsumenta. Rynek usług telefonii komórkowej należy uznać za powszechny, dostępny niemal dla każdego uczestnika, a zatem z punktu widzenia konsumenta nie jest to rynek usług specyficznych. Jednocześnie w toku sprawy nie udowodniono, aby znak towarowy nabył

wtórny zdolność odróżniającą, wobec tego sporne oznaczenie nie może uzyskać prawa ochronnego [wyrok WSA w Warszawie z 3 sierpnia 2005, sygn. 1482/04, LEGALIS nr 77979].

Warto natomiast wskazać, że dowodami potwierdzającymi nabycie przez dane oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej mogą być na przykład badanie opinii publicznej na okoliczność kojarzenia danego znaku z towarami, do odróżnienia których jest przeznaczony [wyrok WSA w Warszawie z 18 września 2006, sygn. VI SA/Wa 1085/06, LEGALIS nr 88950], jak również dowody handlowe w postaci faktur, wszelkie formy reklamowania, czy zasięg terytorialny rozpoznawalności znaku [wyrok WSA w Warszawie z 25 września 2008, sygn. VI SA/Wa 1144/08, LEGALIS nr 307101]. Wobec tego kluczową rolę odgrywa moment dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

Konkludując, należy z całą stanowczością podkreślić, że pewne trudności pojawiające się przy okazji rejestrowania *abstrakcyjnych* znaków towarowych, nie powinny odstraszać przedsiębiorców przed podjęciem próby ochrony stosowanych przez nich oznaczeń. Jak wskazano bowiem wcześniej, przeciętny konsument często przy wyborze kieruje się pewnymi cechami charakterystycznymi towaru, jak oryginalny kształt czy barwny design opakowania. Wobec tego istotnym wydaje się podjęcie nie tylko zabiegów marketingowych, ale przede wszystkim skutecznych działań prawnych, chroniących przedsiębiorcę przed nieuczciwymi praktykami konkurencji. Działania te minimalizują ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa oraz oferowanych przez nie towarów i usług, ale także mogą chronić przed *pasżytniczym naśladownictwem* czy żerowaniem na posiadanej renomie. Działania te w oczywisty sposób przekładają się na osiągnięte zyski.

SPIS LITERATURY

Grochowski R., *Granice prawne i etyczne reklamy w ustawodawstwie krajowym i europejskim*, Poznań-Opole 2010.

Jasińska K., *Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej*, Warszawa 2010.

Nowińska E., Promińska U., du Vall M., *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2008.

- Promińska U., *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*, Warszawa 1998 r., podaje za: Sieńczyło-Chlabicz J. (red.) *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa 2015, s. 474.
- Promińska U., *Znaki towarowe i prawo ochronne*, [w:] Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K., *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014.
- Szajkowski A., Żakowska-Henzler H., [w:] Skubisz R. (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, Tom 14A, Warszawa 2012, podaje za: Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa 2015, s. 443.
- Wojcieszko-Głuszko E., *Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych*, [w:] Skubisz R. (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, Tom 14B, Warszawa 2012.
- Żelichowski M., *Znak towarowy a oznaczenie przedsiębiorcy*, [w:] Kuleszyński Z. (red.), *Własność intelektualna źródłem kapitału przedsiębiorcy. Kompendium wiedzy*, Kielce 2011.

ŹRÓDŁA INTERNETOWE

- <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000162784>.
- <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009635525>.
- <http://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Przedmiot.aspx?IdRysunku=1681566>.
- <http://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Przedmiot.aspx?IdRysunku=1819439>.
- Lech M. *Kostka Rubika – kiedy znak towarowy jest lepszy od patentu*, <http://znakitowarowe-blog.pl/kostka-rubika/>, 2014.
- Wątrobiński K. *Butelka Coca – Coli jako znak towarowy*, <http://wpwi.pl/znak-towarowy-coca-cola/>, 2016.

CYTOWANE AKTY PRAWNE I ORZECZNICTWO

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1410).
- Decyzja II Izby Odwoławczej z 17 grudnia 2004 r., R-553/2004-2.
- Decyzja III Izby Odwoławczej z 18 grudnia 1998 r., R-122/1998-3.
- Pierwsza Dyrektywa Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. WE z 1989 r., nr L 40, s. 1).

- Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 marca 2015 r., sygn. II GSK 371/14, LEGALIS nr 1310920.
- Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (TSUE) z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie The Coca-Cola Company przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM), T-411/14, LEGALIS nr 1429688.
- Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (TSUE) z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie Simba Toys GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM), T-450/09, LEGALIS nr 1163056.
- Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (TSUE) z dnia 27 października 2005 r. w sprawie Eden SARL przeciwko OHIM, T-305/04, LEGALIS nr 71770.
- Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (TSUE) z dnia 9 października 2002 r. w sprawie KWS Saat przeciwko OHIM, T-173/00, LEGALIS nr 153390.
- Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) przeciwko Boots- und Segelzubehör Walter Huber oraz Franz Attenberger, C-108/97 i C-109/97, LEGALIS nr 54584 i 54585.
- Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM), C-173/04, LEGALIS nr 73197.
- Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie pytania prejudycjalnego Henkel KGaA., C-218/01, LEGALIS nr 154627.
- Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent und Markenamt, C-273/00, LEGALIS nr 153627.
- Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau, C-104/01, LEGALIS nr 154294.
- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2005, sygn. VI SA/Wa 1482/04, LEGALIS nr 77979.
- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2014 r., sygn. VI SA/Wa 2897/13, LEGALIS nr 1066519.
- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r., sygn. VI SA/Wa 1085/06, LEGALIS nr 88950.
- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2006 r., sygn. VI SA/Wa 43/06, LEGALIS nr 279987.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2008 r., sygn. VI SA/Wa 1144/08, LEGALIS nr 307101.