

Anna Cybulka

Nowe rodzaje znaków towarowych – projekt wspólnej praktyki dotyczącej badania wymogów formalnych oraz podstaw odmowy i unieważnienia

W ramach kontynuowanego od 2011 r. programu konwergencji EUIPO, urzędów krajowych i organizacji użytkowników pojawił się projekt kolejnego dokumentu – tzw. wspólnej praktyki tym razem dotyczącej nowych rodzajów znaków towarowych, a konkretnie zasad badania wymogów formalnych oraz podstaw odmowy i unieważnienia.

Dokument jest dość obszerny i omawia wiele zagadnień, odnosi się w szczególności do:

- zastosowania kryteriów „Sieckmann” do nowych rodzajów znaków towarowych,
- rozbieżności między reprezentacją, rodzajem i opisem znaku,
- badania roszczeń pierwszeństwa, gdy co najmniej jeden ze znaków należy do nowego typu,
- charakterystycznego charakteru (zdolności odróżniającej) nowych rodzajów znaków towarowych,
- opisowości nowych rodzajów znaków towarowych,
- cech charakterystycznych wynikających z charakteru towaru lub niezbędnych do uzyskania efektu technicznego lub znacznej wartości towarów.

Wyrok w sprawie Sieckmann¹ pozostaje w części nadal aktualny. Trybunał stwierdził w nim, że art. 2 dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych² należy

¹ Wyrok TSUE z 12.12.2002 r. w sprawie C-273/00, Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2002:748.

² Dz.Urz. UE L 40 z 1989 r., s. 1.

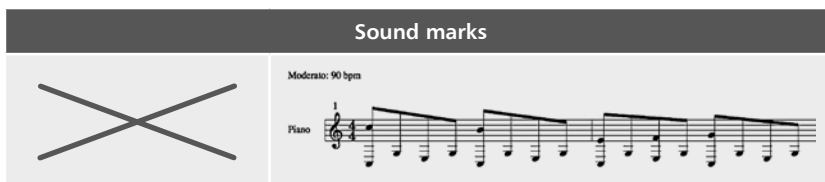
interpretować w ten sposób, iż znak towarowy może składać się z oznaczenia, które samo w sobie nie może być postrzegane wizualnie, pod warunkiem że można go przedstawić graficznie, w szczególności za pomocą obrazów, linii lub znaków, oraz że **przedstawienie jest jasne, precyzyjne, niezależne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne**.

Nowelizacja art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych³ wprowadziła jedną z istotnych zmian w definicji znaku towarowego poprzez wyeliminowanie wymogu reprezentacji graficznej. Celem zmiany było ułatwienie lub umożliwienie rejestrowania nowych rodzajów znaków towarowych. W pierwszej kolejności ustalono szczegóły dotyczące wymogów niejako technicznych (np. akceptowalnych formatów), które zostały ujęte w oddzielnym Wspólnym komunikacie w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajów znaków towarowych, dostępnym pod adresem: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pl.pdf.

Przedłożenie znaku w określonym formacie nie rozwiązuje jednak problemu oceny bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji takich znaków, który powinien być dla znaków (także pomimo różnic w formatach) jednolity. Prowadzone konsultacje zbierają uwagi, opinie, dane związane z postrzeganiem znaków nowego typu (także dźwiękowych) przez ich odbiorcę.

W komunikacie wskazano konkretne przykłady oznaczeń, podejmując próbę ich oceny. I tak przykładowo w odniesieniu do znaków dźwiękowych zestawiono dwa formaty, tj. zapis nutowy i zapis w formacie mp3. Znakiem, z czym się chyba wszyscy zgodzimy, jest jednak dźwięk i obydwie zapisy powinny być poddane analogicznej ocenie pod kątem bezwzględnych przeszkód. Ten fakt od strony teoretycznej nie budzi wątpliwości – jak to ma jednak wyglądać w praktyce? Zakładając, że nie każdy ekspert Urzędu, a tym bardziej odbiorca, umie odtworzyć na podstawie zapisu nutowego melodię, odtworzyć zaś konkretne nagranie z mp3 potrafi, to już sama forma przedstawienia znaku determinuje inny jego odbiór, a tym samym może prowadzić do różnych wniosków także w przypadku badania bezwzględnych przeszkód.

Przykład z komunikatu:



Z pewnością wątpliwości mogą budzić kryteria oceny jasności i precyzji nowych rodzajów znaków towarowych – art. 4 ust. 1 TMD. Jak wskazano w komunikacie, zgodnie z art. 4 ust. 1 oznaczenie, które ma być zarejestrowane jako znak towarowy musi spełniać trzy warunki:

³ Dz.Urz. UE L 336, s. 1.

- musi to być znak,
- musi być on w stanie odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych,
- musi on być reprezentowany w rejestrze w sposób umożliwiający właściwym organom i społeczeństwu określenie jasnego i precyzyjnego przedmiotu ochrony.

Sformułowano pewne propozycje określenia ostatniego z trzech kryteriów, jednak są one dość ogólne i pozostawiają ogromne pole do interpretacji, jak pokazuje aktualna praktyka – także mocno rozbieżnych.

W cytowanym dokumencie proponuje się, że „znak będzie uważany za wyraźny i precyzyjny, o ile będzie on technicznie dostępny i zrozumiały, niezależnie od tego, czy ma znaczenie. Podejście to jest zgodne z zasadą, zgodnie z którą nie ma potrzeby, aby słowo lub znak graficzny miały znaczenie lub zawierały możliwe do zidentyfikowania obrazy, o ile może on pełnić funkcję znaku towarowego, a zatem służyć jako wskazanie pochodzenia”.

Odnosnie do oceny konkretnych przykładów umieszczonych w komunikacie podaje się także dość ogólne wskazówki:

- jeden z przykładów nie spełnia wymogów, bowiem dźwięk jest zbyt skomplikowany i nie jest w stanie przekazać wiadomości, którą konsumenci pamiętają; nie ma w sobie nieodłącznego charakteru odróżniającego, ponieważ nie będzie postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako znak pochodzenia;
- w innym przykładzie sekwencję nut uznano za ani zbyt skomplikowaną, ani zbyt banalną; z tego wywnioskowano, że będzie ona wyróżniająca dla towarów, o które się wnioskuje.

Kolejne przykłady, które Urząd poddaje pod dyskusję, to m.in.:

Examples in which feedback is needed		
Sound marks	Goods and services	Reasoning
	Class 25: Clothing	In this particular example, the melody is not overly complex nor too banal. Therefore, the melody is considered distinctive for the goods applied for.
	Class 41: Film production	To be included
	Class 41: Film production	To be included

Pierwszy przykład, dotyczący znaku muzycznego w odniesieniu do ubrań, nasunął mi pytanie o pewną równość w ocenie znaków nowego typu ze znakami, nazwijmy to, tradycyjnymi. Aktualnie zauważalny od paru lat trend w praktyce i orzecznictwie EUIPO zaskakuje często uznawanym za rygorystyczne podejściem do oceny wystarczającej zdolności odróżniającej. Odmawia się jej znakom o prostej grafice, choć prostota może przemawiać na korzyść zapamiętywania znaków i – jak pokazuje praktyka rynkowa – odbiorcy

znaki takie zapamiętują. Odmawia się także znakom złożonym, jak np. etykiety, choć odbiorcy potrafią po nich doskonale rozpoznać źródło pochodzenia towarów. Przykłady spraw, w których odmówiono wskazanym znakom zdolności odróżniającej.



Decyzja Piątej Izby
Odwoławczej z 5.01.2017 r.
w sprawie R 1233/2016-5



Decyzja Piątej Izby
Odwoławczej z 19.06.2015 r.
w sprawie R 3089/2014-5



Decyzja Drugiej Izby
Odwoławczej z 15.04.2019 r.
w sprawie R 2363/2018-2



Odmowa dotycząca znaku
zztue-017913212



Decyzja Piątej Izby
Odwoławczej z 22.03.2017 r.
w sprawie R 1117/2016-5



Decyzja Drugiej Izby
Odwoławczej z 2.09.2019 r.
w sprawie R 1166/2019-2

Regulacje prawne nie określają wymaganego progu zdolności odróżniającej znaków. W praktyce zatem minimum podlega subiektywnej ocenie danego eksperta, często w oderwaniu od kontekstu rynkowego, w którym znak będzie lub już od lat się pojawia. Sprawy te budziły i nadal budzą u rzeczników patentowych i zgłaszających dość duże emocje ze względu na niespójność, oderwanie od realiów, jak i od uprzednich, a nawet równoległych rejestracji (decyzji) samego EUIPO. Aktualnie ten trend jest już dość ustabilizowany w praktyce EUIPO. To uproszczone przesłanie uwidoczniło się także moim zdaniem w omawianym komunikacie. Pozostaje ono zarówno w stosunku do znaków tradycyjnych, jak i nowych form znaków w wielu przypadkach w opozycji z realiami, tj. praktyką rynkową i przyzwyczajeniami ich odbiorców.

Urząd poddaje pod ocenę w konsultacjach także inne przykłady, jednym z nich w odniesieniu do produkcji filmów jest krótki muzyczny fragment gitarowy, kolejny zaś to „wygwizdana” sekwencja/melodia. W przypadku filmów samo wyeksponowanie znaku lub jego sposób – co wydaje się oczywiste – może zmienić wrażenie i odbiór znaku dźwiękowego, łatwość jego zapamiętywania, przekaz. Determinującym czynnikiem postrzegania znaku przez odbiorcę może być według mnie zatem także kontekst, w którym odbiorca spotyka się ze znakiem. Przy czym w przypadku znaków przeznaczonych do oznaczania produkcji filmowych, zakładając jego silną ekspozycję, przedstawiony przykład posiada wymaganą zdolność odróżniającą. Sama złożoność znaku, czy odwrotnie jego prostota, nie mogą przesądzać o zdolności odróżniającej. Także ewentualna zdolność do powtórzenia

(odtworzenia) melodii byłaby kryterium najtrafniejszym. Zresztą dotyczy to również znaków znaków graficznych, których w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie samodzielnie odtworzyć – np. narysować, a nawet prawidłowo opisać – co nie oznacza, że go nie rozpoznamy i nie powiążemy z konkretnymi towarami danego producenta. Wpisuje się to bowiem w zasadę ogólnego, rozmazanego obrazu pozostawionego przez znak w umyśle odbiorców. Pomimo tego jednak znaki te pełnią skutecznie swoją funkcję.

Dokonując zestawienia pewnych wyrobionych nawyków dotyczących postrzegania różnego rodzaju oznaczeń z najsilniej rozwijanym w systemie edukacyjnym postrzeganiem u odbiorców, dochodzimy do wniosku o dominacji postrzegania wizualnego. Z wrażliwością na dźwięk, melodię, także ze względu na częściowo szczątkową edukację w tym zakresie, jest moim zdaniem dużo gorzej. Potwierdzają to również badania ludzkiego mózgu, jak i konkretniej pamięci wizualnej czy fonetycznej. W publikacji *Postrzeganie marki a sytuacja ekonomiczna nabywców*⁴ przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2017 r. Żaden z respondentów nie wskazał, że pod pojęciem marki (znaku towarowego) dostrzega inne, poza-wizualne kategorie znaków, przy zastrzeżeniu, że osoby prowadzące badania (eksperti) takie kategorie brały w ogóle pod uwagę.

Tabela 1. Struktura odpowiedzi dotycząca rozumienia pojęcia 'marka'
(Table 1. The structure of responses concerning the understanding of the term 'brand')

Wyszczególnienie (Specification)	Odpowiedzi (w %) (Responses [in %])
Znak graficzny, symbol (Logo, symbol)	55,3
Nazwa (Name)	45,6
Znany producent (Well-known producer)	53,5
Produkt dobrej jakości (Good quality product)	24,0
Element wyróżniający produkty między sobą (An element distinguishing products from each other)	22,6
Gwarancja otrzymania produktu zawsze tej samej jakości (Guarantee of receiving every time the product of the same quality)	32,7

Możliwe odpowiedzi wielokrotne, N = 220

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (kwiecień-maj 2016)

Konsultując zatem kryteria badania zdolności odróżniającej, należałoby moim zdaniem spójnie zrewidować zarówno praktyki co do bezwzględnych przeszkód dotyczących znaków tradycyjnych, jak i nowych rodzajów w kontekście charakterystyki odbiorcy z terytorium UE, z różnych warstw społecznych i regionów, stopnia zamożności, wykształcenia (np. muzycznego) i wyczulenia na dane kategorie, cechy produktów, co powinno pozwolić zrewidować aktualną i jednak postrzeganą jako restrykcyjną praktykę EUIPO.

Projekt dokumentu nosi nazwę CP11, a jego pełna treść dostępna jest pod adresem: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportal&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=5359763&journalRelatedId>manual/

⁴ M. Czeczotko, A. Kudlińska-Chylak, P. Danielak, H. Górka-Warsewicz, *Postrzeganie marki a sytuacja ekonomiczna nabywców*, Warszawa 2017.

