

PRAWO UE

Czy rejestracja znaku towarowego zawsze daje bezwzględną ochronę

Można mieć zarejestrowany słowny znak towarowy, ale mimo wszystko nie móc zakazać jego używania innym osobom.



NATALIA GAWEL

advokat, Andersen w Polsce

Powszechnie przyjęło się, że rejestracja znaku towarowego w EUIPO zapewnia bezwzględną ochronę przed naruszeniami na terenie całej Unii Europejskiej, gwarantując jego właścicielowi wyłączne prawa do niego. Zasada ta może jednak podlegać pewnym ograniczeniom ze względu na rodzaj i charakter zarejestrowanego oznaczenia.

Odróżnianie – podstawowa funkcja

Znak towarowy jest oznaczeniem służącym do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Może składać się z dowolnych elementów, pod warunkiem że da się je w jakiś sposób przedstawić. W szczególności w funkcji znaków towarowych mogą występować słowa, liczby, kształty, rysunki, kolory, a nawet linie melodyczne.

Istotne jest, żeby budując swój znak towarowy, wybrać takie formy, które będą na tyle oryginalne i unikatowe, że w odniesieniu do sygnowanych nimi towarów czy usług nie zostanie zakwestionowana ich zdolność odróżniająca. Szczególnie trudne jest to w stosunku do znaków stricte słownych. Żeby mogły one pełnić swoją funkcję, nie mogą mieć charakteru opisowego. Taki charakter posiadają natomiast wszelkie oznaczenia składające się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, m.in. rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.

Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny, aby znak towarowy mógł prawidłowo pełnić swoją funkcję w obrocie, powinien być jak najbardziej abstrakcyjny lub fantazyjny, tzn. nie powinien się bezpośrednio kojarzyć z usługą (towarem). Musi stanowić nazwę, do używania której można przyznać wyłączność tylko jednemu podmiotowi. Wówczas takie oznaczenie może stać się prawidłową wskazówką pochodzenia usługi (towaru) (wyrok NSA z 23 listopada 2021 r., sygn. akt II GSK 2011/21).

Jak sprawić, by niemożliwe stało się możliwe?

Wystąpienie o rejestrację oznaczenia o charakterze stricte opisowym co do zasady będzie skutkowało wydaniem przez właściwy organ decyzji odmownej. Opisowy charakter oznaczenia stanowi bowiem bezwzględną przeszkodę udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Jak się jednak okazuje, w pewnych przypadkach zasadę tę można – przynajmniej z pozoru – ominąć. Nie jest bowiem wykluczona rejestracja oznaczeń opisowych w języku obcym. Przepisy nie zawierają jakichkolwiek przeciwwskazań w tym zakresie. Dopuszczalność takiej rejestracji potwierdza także orzecznictwo sądów. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 9 marca 2006 r., wydanym w sprawie C-03/03P Matratzen, wskazał, że nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie członkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację. Oczywiście, istnieją pewne ograniczenia w tym zakresie. Trzeba bowiem mieć na względzie, że

jest to możliwe wyłącznie, gdy zainteresowani odbiorcy w państwie członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, nie są w stanie odczytać znaczenie tego słowa.

Odwołując się do powyższego stanowiska Trybunału, Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy MEGA STRONG PROTEIN (Z.371842), zgłoszonego do oznaczania towarów takich jak m.in. suplementy diety i inna żywność dietetyczna do celów leczniczych, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe, napoje proteinowe. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie, Urząd wskazał, że nabywcy towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem będą w stanie prawidłowo wskazać znaczenie wyrażenia MEGA STRONG PROTEIN wobec szerokiej znajomości języka angielskiego wśród Polaków. Podkreślił także, że dla znajomości niektórych prostych i często używanych słów w obrocie nie jest konieczna dogłębna znajomość języka obcego, czy też umiejętności porozumiewania się.

Fantazyjny w Chorwacji, ale niekoniecznie w Polsce

Sprawa komplikuje się nieco w przypadku rejestracji słownych znaków towarowych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Z racji tego, że unijny znak towarowy zapewnia ochronę na terenie całej UE, Urząd powinien zbadać charakter zgłaszanego oznaczenia w odniesieniu do każdego z należących do niej krajów. Może się bowiem okazać, że na pierwszy rzut oka fantazyjnie brzmiące oznaczenie zgłoszone przez spółkę chorwacką, zostało zaczerpnięte np. ze słownika języka polskiego i w języku polskim ma znaczenie dedykowane towarom, które mają być nim sygnowane. EUIPO, ze względu na opisowość takiego znaku w jednym, a czasem nawet w kilku językach

unijnych, powinien odmówić jego rejestracji.

Potencjalnie niebezpieczna sytuacja

Można zatem mieć zarejestrowany słowny znak towarowy, ale mimo wszystko nie móc zakazać jego używania innym osobom. Co więcej, te inne osoby mogą wystąpić o unieważnienie takiego znaku, powołując się na przywołaną wcześniej bezwzględną przyczynę odmowy rejestracji. Unieważnienie nie będzie jednak możliwe, gdy taki znak w wyniku używania uzyskał po jego rejestracji odróżniający charakter w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany.

Do unieważnienia rejestracji znaku nie będzie mogło dojść także w sytuacji, gdy dany znak mający charakter opisowy w jednym z języków UE, został zgłoszony, zanim kraj posługujący się tym językiem wstąpił do Unii (dotyczy to Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Chorwacji, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii i Słowacji). Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaku towarowego UE, nie można unieważnić takiego unijnego znaku towarowego, jeżeli podstawy unieważnienia znajdują zastosowanie w wyniku samego faktu przystąpienia nowego państwa członkowskiego.

O pomyłkę nietrudno

Potencjalnie może jednak dojść do sytuacji, że oznaczenie opisowe mimo wszystko zostanie zarejestrowane jako unijny znak towarowy. EUIPO nie jest przecież nieomyłne, a ilość języków UE i bogate słownictwo każdego z nich powodują, że nie zawsze można ustalić, czy zgłaszane słowo zostało stworzone przez zgłaszającego, czy też skądś zaczerpnięte. Taka rejestracja może się okazać problematyczna, zwłaszcza gdy właściciel zarejestrowanego znaku wprowadzi produkt nim oznaczony na unijne rynki, na których znak nie jest fantazyjny, ale opisowy.

Co prawda rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku, pozwalając mu na zakazanie używania w obrocie oznaczeń z nim identycznych lub do niego podobnych. Jednak w sytuacji, gdy w funkcji znaku zarejestrowano oznaczenia lub określenia, które nie

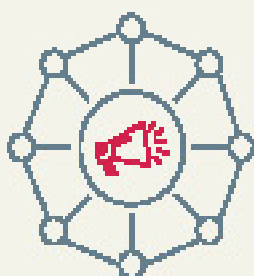
Znak towarowy stanowi niekwestionowaną wartość przedsiębiorstwa, którą należy chronić

mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych właściwości towarów lub usług, nie można on zakazać osobom trzecim ich używania w obrocie (art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej). Przytoczona zasada obowiązuje jednak, wyłącznie gdy używanie znaku towarowego przez osobę trzecią przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle lub handlu.

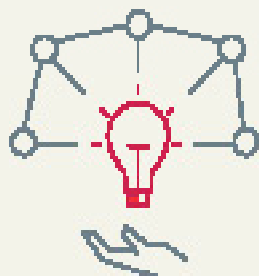
Czy zatem warto rejestrować znaki towarowe?

Zdecydowanie tak! Znak towarowy stanowi niekwestionowaną wartość przedsiębiorstwa, którą należy chronić. Rejestracja jest natomiast najlepszą i najpewniejszą formą ochrony. Decydując się na nią, należy uprzednio zweryfikować charakter zgłaszanego znaku. Wiąże się to z ustaleniem – zwłaszcza w przypadku znaku słownego – czy jest on wystarczająco fantazyjny na obszarach, w ramach których ma być używany. Jeśli z przeprowadzonej weryfikacji wynika, że tak, opisane powyżej przypadki nie powinny mieć miejsca. /©©

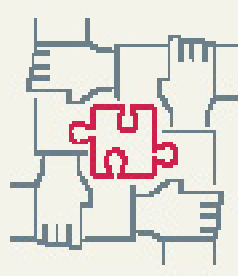
Sieć kancelarii prawnych — kancelarie  rp —



wspieramy
twój
marketing



wspieramy
rozwój twojego
biznesu



wspieramy
rozwój twojego
zespołu

Sprawdź jak zostać
Partnerem Sieci

