

Marta Kulikowska
Asystent-Specjalista ds. pr. europejskiego

Wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie wspólnotowym

Uregulowanie dotyczące możliwości nabycia wtórnej zdolności odróżniającej zawiera również pierwsza dyrektywa Rady z 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG). Stosownie do art. 3 ust. 3 dyrektywy, nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności ze względu na brak odróżniającego charakteru lub ze względu na to, że wskazuje na właściwości oznaczanych nim towarów lub usług albo składa się z oznaczeń, które weszły do języka potocznego (art. 3 ust. 1 lit. b), c), lub d) dyrektywy), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie używania tego znaku uzyskał on charakter odróżniający. Analogiczną treść zawiera art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady z 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (WE/40/94). Należy pamiętać, że „rozporządzenie nie znajduje zastosowania do postępowania przed sądem krajowym”¹, jednakże ze względu na podobieństwo jego przepisów do przepisów dyrektywy, interpretacja rozporządzenia dokonywana przez ETS może być pomocna dla sądów krajowych.

Należy zwrócić uwagę, że nabycie wtórnej zdolności odróżniającej dotyczy oznaczenia, które w ogóle może być znakiem towarowym (posiada abstrakcyjną zdolność odróżniającą). Wtórna zdolność odróżniająca „jest zawsze konkretna”, zawsze dotyczy towarów lub usług, dla których znak jest przeznaczony. W piśmiennictwie podkreśla się, że wtórną zdolność odróżniającą mogą mieć jedynie znaki „spełniające wymogi” z art. 120 ust. 1 p.w.p.²

Taki pogląd został wyrażony w uzasadnieniu wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 4 maja 1999 r. (sprawy C-108/97 i C-109/97), w którym Trybunał stwierdził, że „nazwa geograficzna może zostać zarejestrowana jako znak towarowy, jeżeli w

¹ Zob. Wyrok ETS z 7 lipca 2005 r., C-353/03, dostępne na: www.curia.eu.int

² Zob. W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001 r., s. 226.

wyniku jej używania zaczęła identyfikować produkt, w związku z którym wnosi się o rejestrację jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa i spowodowała tym samym odróżnienie tego produktu od produktów pochodzących z innych przedsiębiorstw”.³ Również w późniejszych swoich orzeczeniach Trybunał podkreślał, że znak może nabyć wtórną zdolność odróżniającą jedynie w stosunku do towarów objętych zgłoszeniem.⁴

Z tych względów nie można uznać, że znak pozbawiony abstrakcyjnej zdolności odróżniającej może nabyć wtórną zdolność odróżniającą poprzez jego używanie w obrocie.

W orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczących omawianej problematyki zwracano uwagę na jeszcze inne przesłanki konieczne do uzyskania nabycia wtórnej zdolności odróżniającej.

W powołanych już sprawach C-108/97 oraz C-109/97 dotyczących oznaczenia geograficznego Chiemsee (nazwa jeziora w Niemczech). ETS uznał dopuszczalność nabycia przez oznaczenie geograficzne wtórnej zdolności odróżniającej, ale zwrócił uwagę, że „przy ustalaniu, czy znak towarowy nabył zdolność odróżniającą w wyniku używania, właściwy organ musi dokonać całościowej oceny dowodów na okoliczność, że znak zaczął identyfikować dany produkt jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa i odróżnia tym samym ten towar od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw”.⁵ Trybunał podkreślił, że „przy ustalaniu zdolności odróżniającej znaku, w związku z którym wnosi się o rejestrację, mogą być brane również pod uwagę czynniki takie jak: udział w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długotrwałość używania znaku, kwota zainwestowana przez przedsiębiorstwo w promocję znaku, procent osób danej kategorii, które ze względu na znak, identyfikują towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa, a także oświadczenia stosownych izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych.” ETS stwierdził, że „jeżeli na podstawie powyższych czynników, właściwy organ ustali, że dana grupa osób, lub przynajmniej znaczna jej część, identyfikuje towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa ze względu na znak towarowy, musi on stwierdzić, że wymóg dotyczący rejestracji znaku, określony w art. 3 ust. 3 Dyrektywy został spełniony.”

Należy również zwrócić uwagę na orzeczenie ETS z 7 lipca 2005 r. (sygn. akt C-353/03), które dotyczyło znaku towarowego słownego – wyrażenia: „have a break” (w

³ Tłumaczenie za: Rzecznik Patentowy 2002, nr 3, s. 88 i n.

⁴ Zob. np. wyroki ETS z 18 czerwca 2002 r. (C-299/99), z 6 maja 2003 r. (C-104/01), z 7 października (C-136/02 P) i z 7 lipca 2005 (C-353/03).

⁵ Tłumaczenie za: Rzecznik Patentowy 2002, nr 3, s. 88 i n.

polskiej wersji: „czas na przerwę”) używanego łącznie z innym znakiem towarowym słownym: „have a kitkat” (w polskiej wersji: „czas na kitkat”) i zapadło w trybie prejudycjalnym. ETS odpowiadał na następujące pytanie sądu krajowego: „Czy znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 3 [dyrektywy] (...) w wyniku lub w następstwie używania tego znaku jako części innego znaku towarowego lub w połączeniu z tym innym znakiem?”⁶ Udzielając odpowiedzi, Trybunał podkreślił, że „w odniesieniu do uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania należy stwierdzić, że aby właściwy krąg odbiorców rozpoznawał towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa, musi to opierać się na używaniu znaku towarowego jako znaku towarowego” W ocenie Trybunału „dla spełnienia tego ostatniego warunku, nie jest konieczne, aby zgłoszony znak towarowy był używany samodzielnie”. ETS podkreślił, że „wyrażenie „używanie znaku towarowego jako znaku towarowego” należy rozumieć jako odnoszące się wyłącznie do używania znaku w tym celu, aby właściwy krąg odbiorców rozpoznawał towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa”.

W wyroku z 22 czerwca 2006 r. (sygn. akt C-24/05 P) dotyczącym trójwymiarowego znaku towarowego w kształcie cukierka ETS zwrócił uwagę, iż „trójwymiarowy znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania, nawet jeśli używany jest łącznie ze słownym lub graficznym znakiem towarowym. Będzie tak w przypadku, gdy znak ten stanowi kształt towaru lub jego opakowania i gdy ten towar lub to opakowanie regularnie opatrywane są znakiem słownym, pod którym wprowadzane są do obrotu”.⁷ ETS podkreślił jednak, że „trójwymiarowy znak towarowy nie pokrywa się z jego dwuwymiarowym przedstawieniem graficznym”, a więc „skoro wizerunek produktu (...) zamieszczony jest na opakowaniu, konsumenci nie mają do czynienia z samym znakiem towarowym w postaci trójwymiarowego kształtu produktu”. Trybunał zwrócił uwagę, że „jeśli chodzi o uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania, rozpoznawanie przez właściwy krąg odbiorców towaru lub usługi jako pochodzącego od określonego przedsiębiorstwa musi być wynikiem używania znaku jako znaku towarowego”. Wyrażenie to – zdaniem Trybunału – „należy rozumieć jako odnoszące się wyłącznie do używania znaku po to, aby właściwy krąg odbiorców rozpoznawał towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa”, a więc „nie każdy sposób używania trójwymiarowego znaku towarowego – a tym bardziej używanie dwuwymiarowego wizerunku znaku trójwymiarowego – stanowi

⁶ Tłumaczenie za polską wersją językową dostępną na stronie: www.curia.eu.int

⁷ Tłumaczenie za polską wersją językową dostępną na stronie internetowej: www.curia.eu.int

używanie w charakterze znaku towarowego”. ETS podkreślił, iż „aby ocenić, czy znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy wziąć pod uwagę wszystkie sytuacje, w których właściwy krąg odbiorców styka się z tym znakiem”, czyli „nie tylko o chwilę podjęcia decyzji o zakupie, ale również o okres wcześniejszy, na przykład o moment zapoznania się z reklamą, czy chwilę konsumpcji towaru”. Jednak w ocenie Trybunału, to właśnie w „momencie podejmowania decyzji i jej wykonania przeciętny konsument jest najbardziej uważny (...), zatem kwestia, czy przeciętny konsument styka się ze znakiem towarowym w chwili zakupu nabiera szczególnego znaczenia przy ocenie, czy znak ten uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania”.

W wyroku ETS z 18 czerwca 2002 r. (sygn. akt C-299/99) Trybunał, stwierdził, że „w sytuacji, gdy przedsiębiorca jest jedynym dostawcą określonych towarów na rynek, częste używanie oznaczenia stanowiącego formę tych towarów może być wystarczające do przyznania oznaczeniu zdolności odróżniającej (...) w okolicznościach, gdy z powodu tego używania znaczna część relewantnej kategorii osób kojarzy tę formę z tym dostawcą, z wyłączeniem jakiegokolwiek innego przedsiębiorstwa, albo wierzy, że towary o tej formie pochodzą od tego dostawcy”.⁸

⁸ Tłumaczenie za: R. Skubisz red., Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji, Kraków 2006, s. 131 i n.