

Uniwersytet Śląski w Katowicach  
Wydział Prawa i Administracji

mgr Paweł Jędrysiak  
nr albumu: 8739

**Zakres zdolności odróżniającej znaku towarowego na tle  
porównawczym prawa Unii Europejskiej  
i prawa Stanów Zjednoczonych**

Rozprawa doktorska

Rozprawa doktorska  
przygotowana pod kierownictwem:  
Prof. dr hab. Katarzyny Grzybezyk

Katowice 2023 r.

## Spis treści

Słownik stosowanych skrótów.....	5
Wstęp .....	8
Rozdział I.....	15
1. Harmonizacja i rozwój prawa znaków towarowych w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.....	15
1.1. Harmonizacja i rozwój prawa znaków towarowych w Unii Europejskiej.....	17
1.2. Harmonizacja i rozwój prawa znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych.....	27
1.3. Podsumowanie.....	35
Rozdział II.....	38
1. Znaki towarowe – charakterystyka oznaczeń odróżniających w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych.....	38
1.1. Definicja znaku towarowego .....	39
1.1.1. Definicja znaku towarowego w prawie Unii Europejskiej .....	39
1.1.2. Definicja znaku towarowego w prawie Stanów Zjednoczonych .....	40
1.1.3. Podsumowanie .....	41
1.2. Zdolność odróżniająca jako element definicji znaku towarowego .....	42
1.2.1. Zdolność odróżniająca jako element definicji znaku towarowego w Unii Europejskiej .....	43
1.2.2. Zdolność odróżniająca jako element definicji znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych.....	51
1.2.3. Podsumowanie .....	55
1.3. Pozostałe elementy definicji znaku towarowego.....	56
1.3.1. Pozostałe elementy definicji znaku towarowego w prawie Unii Europejskiej .....	57
1.3.1.1. Przedstawialność znaku towarowego Unii Europejskiej.....	57

1.3.1.2.	Używanie znaku towarowego Unii Europejskiej .....	61
1.3.2.	Pozostałe elementy definicji znaku towarowego w prawie Stanów Zjednoczonych.....	72
1.3.2.1.	Używanie znaku towarowego w prawie Stanów Zjednoczonych .....	73
1.3.2.1.1.	Faktyczne używanie znaku towarowego .....	76
1.3.2.1.2.	Zamiar używania znaku towarowego .....	80
1.3.2.2.	Przedstawialność znaku towarowego w prawie Stanów Zjednoczonych.....	82
1.3.3.	Podsumowanie .....	84
	Rozdział III .....	87
1.	Pierwotna zdolność odróżniająca znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych.....	87
1.1.	Ocena pierwotnej zdolności odróżniającej znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych.....	88
1.1.1.	Ocena pierwotnej zdolności odróżniającej znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej .....	88
1.1.1.1.	Znaki o wysokiej zdolności odróżniającej (znaki silne).....	102
1.1.1.2.	Znaki o przeciętnej zdolności odróżniającej (znaki przeciętne).....	107
1.1.1.3.	Znaki o słabej zdolności odróżniającej (znaki słabe).....	110
1.1.1.4.	Znaki nieposiadające zdolności odróżniającej .....	118
1.1.2.	Ocena pierwotnej zdolności odróżniającej znaków towarowych w prawie Stanów Zjednoczonych.....	123
1.1.2.1.	Znaki fantazyjne .....	135
1.1.2.2.	Znaki arbitralne .....	139
1.1.2.3.	Znaki sugestywne .....	142
1.1.2.4.	Znaki opisowe .....	146
1.1.2.5.	Znaki rodzajowe .....	150
1.1.3.	Podsumowanie .....	153

1.2. Modele oceny zdolności odróżniającej różnych rodzajów znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych.....	160
1.2.1. Modele oceny zdolności odróżniającej różnych rodzajów znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej .....	161
1.2.2. Modele oceny zdolności odróżniającej różnych rodzajów znaków towarowych w prawie Stanów Zjednoczonych.....	183
1.2.3. Podsumowanie .....	196
Rozdział IV .....	201
1. Wtórna zdolność odróżniająca znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych.....	201
1.1. Ocena nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej .....	201
1.2. Ocena nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaków towarowych w prawie Stanów Zjednoczonych.....	216
1.3. Podsumowanie.....	223
Rozdział V .....	226
1. Ujednolicony model oceny zakresu zdolności odróżniającej znaków towarowych dla systemów prawa Unii Europejskiej i prawa Stanów Zjednoczonych.....	226
1.1. Ujednolicona definicja znaku towarowego.....	226
1.2. Pierwotna zdolność odróżniająca znaku towarowego – podejście ujednocające .....	233
1.3. Ujednolicone modele oceny zdolności odróżniającej znaków towarowych .....	234
1.4. Wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego – podejście ujednocające .....	241
Wnioski końcowe .....	244
Bibliografia .....	247

## Słownik stosowanych skrótów

BOIP	-	Urząd Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (ang. Benelux Office for Intellectual Property)
EUIPO	-	Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (ang. European Union Intellectual Property Office)
EWG	-	Europejska Wspólnota Gospodarcza
TTAB	-	Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych (ang. Trademark Trial and Appeal Board)
USPTO	-	Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (ang. United States Patent and Trademark Office)
WIPO	-	Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization)
Dyrektywa 89/104/EWG	-	Pierwsza Dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 040 z 11 lutego 1989 r.)
Dyrektywa 2008/95/WE	-	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 299/25 z 8 listopada 2008 r.)
Dyrektywa 2015/2436	-	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336/1 z 23 grudnia 2015 r.)
Konwencja Paryska	-	Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze

- dnia 6 listopada 1925 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 roku) (Dz. U. 1932 nr 2 poz. 8)
- Porozumienie Madryckie - Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. (Dz. U. 1993 nr 116 poz. 514)
- Protokół do Porozumienia Madryckiego - Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. 2003 nr 13 poz. 129)
- Rozporządzenie 40/94 - Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 011 z 14 stycznia 1994 r.)
- Rozporządzenie 207/2009 - Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 78/1 z 24 marca 2009 r.)
- Rozporządzenie 2015/2424 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Dz. Urz. UE L 341/21 z 24 grudnia 2015 r.)

- Rozporządzenie 2017/1001 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154/1 z 16 czerwca 2017 r.)
- The Lanham Act - The Lanham (Trademark) Act z 5 lipca 1946 r. (Pub. L. 79-489, 60 Stat. 427)

## Wstęp

Głównym celem dysertacji jest stworzenie uniwersalnego i ujednoczonego modelu rozwiązań prawnych, pozwalającego na skuteczną ocenę zakresu zdolności odróżniającej znaków towarowych, który byłby możliwy do wdrożenia w procesie ujednoczenia prawa ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, przy założeniu podjęcia przez wskazane podmioty międzynarodowe działań harmonizacyjnych zmierzających do zunifikowania systemów ochronnych. Cel pracy naukowej zdeterminowany jest hipotezą badawczą, wokół której skoncentrowane są badania, a która brzmi: modele oceny zdolności odróżniającej znaków towarowych w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych są możliwe do ujednoczenia. Pracy stawiane są również cele cząstkowe, które są przedstawiane na początku poszczególnych rozdziałów. Należy do nich m.in. wyznaczenie zakresu znaczeniowego pojęcia zakresu zdolności odróżniającej znaku towarowego (ang. spectrum of distinctiveness) używanego w prawie Stanów Zjednoczonych i porównanie go z zespołem pojęć służącym do określania zdolności odróżniającej znaku towarowego w prawie Unii Europejskiej. Osiągnięcie wyżej postawionych celów wymaga przeprowadzenia badań podstawowych na temat różnic, podobieństw i tożsamości obu wymienionych systemów prawnych.

Rozwój handlu międzynarodowego oraz związana z nim presja konkurencyjności powodują, że przedsiębiorcy chcący utrzymać się na rynku muszą dbać o odpowiednie oznakowanie swoich produktów. Oznaczenia stosowane przez nich mają za zadanie odróżnienie ich towarów od takich samych towarów pochodzących od innych uczestników rynku<sup>1</sup>. W celu zapewnienia takim oznaczeniom należytej ochrony prawnej przedsiębiorcy rejestrują je jako znaki towarowe. Znaki towarowe podlegają ochronie terytorialnej. Oznacza to, że są one chronione prawem tylko na tym obszarze, na którym zostały zarejestrowane. Taki sposób ochrony oznaczeń towarów zdeterminował wykształcenie się trzech systemów ochrony znaków towarowych: systemu krajowego, systemu regionalnego i systemu międzynarodowego<sup>2</sup>. Żaden z wymienionych systemów nie zapewnia jednak jednolitego sposobu oceny przesłanek rejestracyjnych oznaczenia w perspektywie jego ochrony w ponadwspólnotowych stosunkach gospodarczych, takich jak np. stosunki między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

---

<sup>1</sup> W. Huba, E. Rzotkiewicz, Znaki towarowe, ich funkcje i zasady ochrony [w:] L. Jaczynowski (red.), Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie 2010 r., nr 1-4 (IV), str. 80-81

<sup>2</sup> M. Konopka, Znak towarowy – zarządzanie marką i jej ochrona, Częstochowa 2021 r., str. 29-36



Najszerszy zakres udzielanej ochrony gwarantuje system międzynarodowy, nazywany również systemem madryckim. Rejestracja oznaczenia odbywa się w oparciu o Porozumienie Madryckie<sup>3</sup> oraz Protokół do Porozumienia Madryckiego<sup>4</sup>. Międzynarodowy system ochrony znaków towarowych pozwala za pomocą jednego zgłoszenia zarejestrować oznaczenie na terenie kilku państw lub ich wspólnot (np. na terenie Unii Europejskiej). Zgłoszenia takiego dokonuje się w WIPO. Zgłoszenie dokonane za pomocą systemu międzynarodowego jest następnie wysyłane do krajowych organów administracyjnych, które weryfikują, czy określone oznaczenie spełnia krajowe przesłanki rejestracji znaku towarowego. W tym systemie nie funkcjonują ujedniczone przepisy określające przesłanki rejestracji znaku towarowego. Każde zgłoszenie jest weryfikowane indywidualnie pod względem zgodności z przesłankami wynikającymi z przepisów krajowych państwa lub podmiotu międzynarodowego (np. Unii Europejskiej, która również jest stroną Porozumienia Madryckiego), w którym znak ma zostać zarejestrowany. Oznacza to, że oznaczenie rejestrowane za pomocą tego systemu może uzyskać prawa ochronne jako znak towarowy, tylko w niektórych z wybranych przez podmiot zgłaszający państwach. Jak z tego wynika, prawidłowo dokonana rejestracja znaku towarowego musi być poprzedzona analizą komparatystyczną przepisów wewnętrznych podmiotów międzynarodowych, w których znak towarowy ma zostać zarejestrowany.

Brak jednolitych uregulowań dotyczących ochrony znaków towarowych jest szczególnym problemem zwłaszcza z perspektywy zyskującego stale na popularności handlu towarami przy użyciu Internetu. Kwestie umieszczania znaków towarowych w celach marketingowych i informacyjnych w przestrzeni wirtualnej budzą wiele wątpliwości z punktu widzenia zasady terytorialnej ochrony znaków towarowych.

Jak wynika z powyższego proces ujedniczenia prawa własności intelektualnej, a w tym również prawa znaków towarowych, jest problemem aktualnym oraz zyskującym na doniosłości wraz z postępowaniem technologicznym i gospodarczym społeczeństwa. Działania mające na celu unifikację innych dziedzin materialnego prawa prywatnego prowadzone są obecnie w ramach różnych struktur międzynarodowych, a ich głównym

---

<sup>3</sup> Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. (Dz. U. 1993 nr 116 poz. 514)

<sup>4</sup> Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. 2003 nr 13 poz. 129)

założeniem jest ujednoczenie norm merytorycznych. Jak wskazuje J. Skąpski celem wszystkich tego typu działań jest wyeliminowanie konfliktów między systemami prawnymi różnych państw. Osiągnięcie tak postawionego celu jest jednak bardzo trudne ze względu na dużą liczbę podmiotów, które uczestniczą w tych procesach. Dodatkowym problemem pojawiającym się w związku z procesem unifikacji jest to, że procesy te mogą dotyczyć jedynie wybranych zagadnień prawnych<sup>5</sup>.

Jak wcześniej podkreślono, harmonizacja przepisów dotyczących znaków towarowych oraz ujednoczenie systemu ich ochrony podyktowane są koniecznością dostosowania norm regulujących prawa ochronne do znaków towarowych do rzeczywistości gospodarczej. Wszelkie procesy harmonizacyjne poprzedzone jednak muszą być badaniami podstawowymi polegającymi na dokonaniu analiz porównawczych poszczególnych systemów prawnych. Ze względu na obszerność i złożoność procesów harmonizacyjnych koniecznym jest porównywanie poszczególnych zagadnień stanowiących wycinki określonych systemów prawnych. Porównywane zagadnienia stanowiące części poszczególnych systemów prawnych, powinny zostać poddane ocenie pod względem ich wzajemnego zróżnicowania, podobieństwa lub tożsamości. Przeprowadzenie takiej analizy pozwoli dopiero na weryfikację, czy określone systemy prawne mogą zostać ujednoczone bez konieczności ich całkowitej przebudowy oraz czy możliwa jest ich unifikacja<sup>6</sup>.

Badania komparatystyczne poszczególnych systemów prawnych nie mogą zostać przeprowadzone in abstracto dla wszystkich podmiotów prawa międzynarodowego. Koniecznym zatem jest podejmowanie działań komparatystycznych mających na celu analizę poszczególnych systemów prawnych. Systemami prawnymi, które będą analizowane natomiast w toku badań, będą systemy ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Znak towarowy jest pojęciem normatywnym, które występuje w obu wskazanych systemach prawnych. Każdy z wymienionych systemów przypisuje mu również szczególny sposób ochrony, który w dużej mierze zależy od jego odróżniającego charakteru. Zważywszy na miejsce przeprowadzanych badań wybór prawa Unii Europejskiej jako materiału badawczego, wydaje się oczywisty. Amerykański system ochrony znaków towarowych został natomiast wybrany jako materiał porównawczy ze względu na intensywność kontaktów

---

<sup>5</sup> J. Skąpski, *Unification des règles des conflits de lois et unification du droit interne* [w:] AICr 1968 r., vol. 1, str. 131 [za:] J. Gołaczyński, *Prawo prywatne międzynarodowe*, Warszawa 2017 r., str. 3

<sup>6</sup> M. Pazdan, *Prawo prywatne międzynarodowe*, Warszawa, str. 20

handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Znaczną częścią wskazanych kontaktów jest obrót dobrami niematerialnymi, a w szczególności znakami towarowymi. Ponadto, jak wskazuje J. Sitko, system ochrony znaków towarowych Stanów Zjednoczonych jest idealnym odniesieniem dla analizy rozwiązań przyjętych w prawie unijnym ze względu na to, że znacząco różni się od niego w podejściu do pojęcia znaku towarowego oraz zasad i przesłanek jego ochrony<sup>7</sup>. Badania nad amerykańskim systemem ochrony znaków towarowych zostaną ograniczone do analizy prawa federalnego<sup>8</sup>. Wynika to z faktu, że z perspektywy celu badawczego pracy zakładającego stworzenie modelu rozwiązań prawnych mających na celu unifikację przepisów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, analiza porównawcza prawodawstwa stanowego USA byłaby bezcelowa i wprowadzałaby do badań niepotrzebny chaos informacyjny. Ponadto prawodawstwo poszczególnych stanów w zakresie ochrony znaków towarowych jest silnie ujednoczone względem prawa federalnego.

Jak zaznaczono proces ujednoczania musi zostać poprzedzony badaniami komparatystycznymi systemów prawnych, które mają zostać zharmonizowane. Z tego też powodu badania naukowe, stanowiące przedmiot pracy, opierać się będą na porównaniu zakresów oceny odróżniającego charakteru znaków towarowych w obu wyżej wymienionych systemach. Odróżnianie towarów pochodzących od jednego przedsiębiorcy od towarów pochodzących od innych przedsiębiorców jest najważniejszą funkcją, którą powinien spełniać znak towarowy. Zdolność oznaczenia do realizacji tej funkcji nazywana jest jego zdolnością odróżniającą i stanowi jedną z przesłanek rejestracyjnych zarówno w prawodawstwie amerykańskim, jak i europejskim<sup>9</sup>.

Podkreślić należy, że postulat harmonizacji i ujednoczenia przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych pomiędzy Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi był podnoszony w doktrynie<sup>10</sup>. Podjęcie działań harmonizacyjnych, jak wskazuje

---

<sup>7</sup> J. Sitko, *Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium porównawcze*, Warszawa 2019 r., str. 18

<sup>8</sup> Z tego powodu za każdym razem, kiedy w niniejszej dysertacji będzie mowa o prawie amerykańskim, będzie to odniesienie do prawa federalnego, o ile nie zostanie wskazane inaczej.

<sup>9</sup> W celu uproszenia stosowanej w ramach dysertacji terminologii ilekroć mowa będzie o prawodawstwie lub systemie europejskim, chodzić będzie o prawodawstwo lub system unijny, o ile nie zostanie bezpośrednio wskazane inaczej.

<sup>10</sup> E. Bowman, *Trademark Distinctiveness in a Multilingual Context: Harmonization of the Treatment of Marks in the European Union and the United States* [w:] *San Diego International Law Journal* 2003 r., vol. 4, issue 1, str. 515-516; ogólne korzyści płynące z harmonizacji wskazane są ponadto w: B. Herz, M. Mejer, *Effects of the European Union trademark: Lessons for the harmonization of intellectual property systems* [w:] *Research Policy* 2019 r., no. 48(7), str. 26-28

się w literaturze<sup>11</sup>, wynika z konieczności zniwelowania uderzających dysproporcji dotyczących ochrony znaków towarowych w obu systemach. Tylko ujednoczenie obowiązujących norm będzie dawało gwarancję jednolitego rozwoju obu wskazanych systemów oraz zapewniało przedsiębiorcom pewność, co do przysługujących im uprawnień. Dojść może do niego natomiast jedynie na dwa sposoby:

- a) poprzez stworzenie wspólnego i jednolitego systemu ochrony znaków towarowych dla Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych,
- b) poprzez przyjęcie przez oba wyżej wskazane systemy zunifikowanych rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby na jednolitą ocenę znaków towarowych w ramach rejestracji międzynarodowej.

Jako najistotniejszy element, który wymaga ujednoczenia w procesie harmonizacji przepisów o ochronie znaków towarowych w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych, Eric E. Bowman identyfikuje zdolność odróżniającą<sup>12</sup>. Niejednorodność w sposobie pojmowania tej immanentnej cechy znaku towarowego w szerszej perspektywie może uniemożliwiać jednolitą ochronę tego rodzaju oznaczeń przez przedsiębiorców działających na obu porównywanych rynkach. Wyżej wspomniany autor podkreśla bowiem, że istnieją zasadnicze różnice w sposobach oceny zdolności odróżniającej w obu prezentowanych systemach. Dotyczą one w głównej mierze sposobu kwalifikacji poszczególnych znaków towarowych ze względu na stopień ich odróżniającego charakteru oraz możliwości nabywania zdolności odróżniającej w sposób wtórny przez niektóre kategorie znaków towarowych<sup>13</sup>.

Wyżej wskazane różnice mają również znaczenie praktyczne. Przykładem jest tutaj brak możliwości uzyskania na terenie Stanów Zjednoczonych praw ochronnych do znaków generycznych przez podmioty działające na terenie Unii Europejskiej, które uzyskały prawa z rejestracji na podstawie nabycia przez zgłaszane oznaczenia wtórnej zdolności odróżniającej na terenie państw członkowskich. Przykładem oznaczenia, które jest chronione na terenie Unii Europejskiej, a które nie mogłoby być w żadnych przypadkach chronione w Stanach Zjednoczonych ze względu na istniejące różnice w sposobach pojmowania zdolności odróżniającej i sposobów jej nabywania, jest znak

---

<sup>11</sup> E. Bowman, *Trademark Distinctiveness in a Multilingual Context...* op. cit.

<sup>12</sup> *Ibidem*

<sup>13</sup> *Ibidem*, str. 522-527

słowny "psychoterapia metasystemowa" zarejestrowany pod numerem EUTM 014334262 do odróżniania m.in. usług psychoterapeutycznych.

Podkreślić należy również, że tendencje do ujednoczenia przepisów dotyczących znaków towarowych oraz tworzenia wspólnych systemów ich ochrony można zaobserwować na całym świecie. Prace nad harmonizacją norm dotyczących ochrony znaków towarowych prowadzone są bowiem w ramach takich międzynarodowych organizacji jak: MERCOSUR, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), czy też Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EAEU)<sup>14</sup>.

Temat niniejszej dysertacji wychodzi naprzeciw wyżej prezentowanym tendencjom oraz postulatom ujednoczenia systemów ochrony znaków towarowych, które nadal są aktualne i obecne w doktrynie. Prowadzone badania nie stanowią natomiast powielenia dotychczas prowadzonych prac, a ich aktualizację oraz rozwinięcie. Dotychczasowy dorobek naukowy ogranicza się bowiem jedynie do lakonicznego zakomunikowania problemu różnicy w ocenie zdolności odróżniającej znaków słownych. Przeprowadzane analizy w dużej mierze dotyczyły natomiast okresów przed obowiązywaniem norm aktualnie konstruujących wspomniane systemy ochronne.

W celu zapewnienia przejrzystości prowadzonego wywodu niniejsza dysertacja została podzielona na pięć rozdziałów.

Pierwszy z nich dotyczy harmonizacji i rozwoju prawa znaków towarowych w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. W jego ramach przedstawiony został proces kształtowania się przepisów dotyczących ochrony znaków odróżniających w obu porównywanych systemach. Głównym celem przedmiotowego rozdziału jest określenie korzeni systemów ochronnych Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych oraz wyznaczenie wzajemnych podobieństw i różnic w procesach konstytuowania się norm dotyczących znaków towarowych. Rozważania poczynione w przedmiotowym rozdziale stanowią tło dla analiz dotyczących harmonizacji przedmiotowych systemów.

Drugi rozdział zawiera bliższą charakterystykę oznaczeń odróżniających w prawie Unii Europejskiej i w prawie Stanów Zjednoczonych. Zostały w nim przedstawione definicje znaków towarowych oraz ich poszczególne składowe. Pozwoliło to określić najistotniejsze elementy, które w procesie harmonizacji musiałyby zostać ujednoczone, aby możliwe było osiągnięcie głównego celu stawianego dysertacji. Główne cele przedmiotowego rozdziału skupiają się jednak wokół pojęcia zdolności odróżniającej

---

<sup>14</sup> B. Herz, M. Mejer, *Effects of the European Union trademark...* op. cit., str. 26

znaków towarowych. W jego ramach zweryfikowana została bowiem możliwość ujednolicenia pojęcia zdolności odróżniającej wynikającego z definicji znaków towarowych przyjętych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

W trzecim rozdziale przybliżony został sposób pojmowania pojęcia pierwotnej zdolności odróżniającej w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Przedstawione zostały również sposoby oceny stopnia zdolności odróżniającej znaków towarowych oraz stosowane w obu systemach matryce, zwane również spektrami lub zakresami zdolności odróżniającej, które to stanowią główne modele oceny natężenia analizowanej cechy. Rozdział ten skupia się również na przedstawieniu i porównaniu metod i narzędzi prawnych stosowanych przy ocenie zdolności odróżniającej poszczególnych rodzajów znaków towarowych, wyodrębnionych na podstawie ich postrzegania zmysłowego w obu systemach. Głównymi celami przedmiotowego rozdziału są: ocena możliwości ujednolicenia sposobu pojmowania pojęcia pierwotnej zdolności odróżniającej, weryfikacja możliwości harmonizacji stosowanych zakresów zdolności odróżniającej oraz określenie tożsamości, różnic i podobieństw pomiędzy ww. modelami oceny różnych rodzajów znaków towarowych używanych w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.

Czwarty rozdział poświęcony jest analizie sposobów nabywania przez znak towarowy zdolności odróżniającej. Celem wskazanego rozdziału jest zatem weryfikacja możliwości ujednolicenia sposobu pojmowania wymogów dotyczących uznania, że znak towarowy nabył zdolność odróżniającą w wyniku używania w obrocie.

W piątym, a zarazem ostatnim rozdziale została podjęta próba przedstawienia propozycji ujednoczonego modelu oceny zakresu zdolności odróżniającej znaku towarowego możliwego do wdrożenia w prawie Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, przy założeniu podjęcia przez wskazane podmioty międzynarodowe działań harmonizacyjnych zmierzających do stworzenia wspólnego systemu ochronnego. Na wspomniany model składają się propozycje rozwiązań ujednoczających definicję znaku towarowego, pojęcia pierwotnej i wtórnej zdolności odróżniającej oraz sposobów oceny zdolności odróżniającej różnych rodzajów znaków towarowych. Wskazanie proponowanych modeli rozwiązań stanowi natomiast realizację głównego celu stawianego przed dysertacją.

## Rozdział I

### 1. Harmonizacja i rozwój prawa znaków towarowych w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych

Znaki towarowe oraz powiązane z nimi prawa ochronne w formie, która znana jest nam współcześnie, wykształciły się dopiero w dwudziestym wieku. Kształt obecnych regulacji dotyczących oznaczeń odróżniających jest jednak następstwem długotrwałych procesów legislacyjnych i rozwijającej się kultury prawnej ich ochrony, która to swoje początki miała już w średniowieczu.

Pierwotnie to kupcy wykorzystywali symbole do odróżniania towarów, którymi handlowali. Zabiegi takie pozwalały im na upewnienie się, że ich towar nie zostanie pomyłony z towarem innych kupców. Działania te były szczególnie ważne przy wspólnym transporcie towarów. Odpowiednie oznaczenie towarów ułatwiało zgłoszenie roszczeń w razie ich utraty lub ich identyfikację w przypadku przemieszania, kiedy były transportowane za pomocą np. łodzi<sup>15</sup>. Z oznaczeń odróżniających korzystali również hodowcy bydła, którzy wypalali rozgrzanym do czerwoności metalem symbole na ciałach należących do siebie zwierząt. Takie znakowanie dotyczyło najczęściej zwierząt hodowlanych, rzadziej natomiast domowych. Używano do tego specjalnie przygotowanych pieczęci, których kształt, co do zasady, miał być na tyle unikalny, żeby nie dać się pomylić z oznaczeniami stosowanymi przez innych hodowców, którzy sprzedawali towary na tym samym rynku. Działania takie pozwalały na odróżnianie bydła pochodzącego od jednego hodowcy od bydła pochodzącego od innych hodowców. Użyteczność tego rodzaju praktyk objawiała się głównie w sytuacjach, gdy jedno zwierzę z hodowli wydostawało się poza zagrodę i należało je najpierw odszukać a potem zidentyfikować. Symbole te pozwalały również odróżniać zwierzęta w dni targowe<sup>16</sup>. Znakowane było nie tylko bydło, ale i inne zwierzęta. Dla przykładu brytyjscy właściciele łabędzi, którzy uzyskiwali prawo do ich hodowli na mocy królewskiego dekretu, wydrapywali oznaczenia na dziobach ptactwa<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> F. I. Schechter, *The Historical Foundation of the Law Relating to Trademarks*, New York 1925 r., str. 26–31

<sup>16</sup> *Ibidem*

<sup>17</sup> *Ibidem*, str. 35–37

Oznaczenia odróżniające były stosowane też przez członków średniowiecznych cechów rzemieślniczych. Cechy jako organizacje samorządów rzemieślniczych zrzeszające przedstawicieli określonego zawodu, zaczęły powstawać na zachodzie Europy już w dziesiątym wieku. Ich głównym zadaniem była obrona interesów gospodarczych i praw stowarzyszonych w ramach gildii członków<sup>18</sup>. Jednym z narzędzi stosowanych do ochrony praw i renomy cechu było wykorzystywanie określonych oznaczeń do sygnowania towarów pochodzących od rzemieślników będących częścią gildii. Tylko członkowie mogli oznaczać swoje towary w taki sposób. To pozwalało na odróżnienie towarów, które pochodziły od rzemieślników należących do cechów, od tych, które pochodziły od innych wytwórców. Przedstawiciele cechów dbali o świadczenie usług i produkcję towarów przez swoich członków na jak najwyższym poziomie. Dzięki temu konsumenci chętniej kupowali te towary, które pochodziły bezpośrednio od rzemieślników przynależących do cechu. W taki sposób kształtowała się renoma gildii, której wartość z czasem wzrastała. Znakowanie towarów oznaczeniami zarezerwowanymi dla cechów było surowo karane i stanowiło delikt<sup>19</sup>.

Znaki odróżniające umieszczane na towarach pozwalały nadto na weryfikację jakości oferowanych dóbr. Kupcy, którzy tworzyli towary wadliwe, mogli zostać ukarani przez przedstawicieli cechu<sup>20</sup>. Znakowanie produkowanych towarów nie było tylko przywilejem, ale wręcz obowiązkiem członków cechu. Dla starszych przedstawicieli rzemiosła liczyła się w głównej mierze wartość nabywcza produktów oraz sama reputacja cechu. Kolektywizm w obrębie cechu był tak dalece posunięty, że samo jawne konkurowanie dwóch członków należących do tej samej gildii było zabronione<sup>21</sup>. Z tego też powodu, rzemieślnicy nie stosowali indywidualnych znaków towarowych, które mogłyby odróżniać ich towary od towarów produkowanych przez innych rzemieślników tego samego cechu. Wszyscy bowiem pracowali na rzecz kolektywnie rozumianej reputacji całej gildii<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup> Encyklopedia PWN, hasło: "cech"

<sup>19</sup> McKenna M.P., *The normative foundations of Trademark Law* [w:] *Notre Dame L. Rev.* 2007 r., vol. 82, str. 1850

<sup>20</sup> *Ibidem*

<sup>21</sup> F. I. Schechter, *The Historical Foundation...* *op. cit.*, str. 42–47

<sup>22</sup> *Ibidem*, str. 23-55



## 1.1. Harmonizacja i rozwój prawa znaków towarowych w Unii Europejskiej

O początkach harmonizacji przepisów dotyczących znaków towarowych, w której można doszukiwać się genezy powstania konstrukcji wspólnotowego znaku towarowego, można mówić dopiero od czasów ustanowienia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej<sup>23</sup>.

W okresie poprzedzającym powstanie EWG prawo znaków towarowych regulowały wyłącznie krajowe systemy ochronne. W zależności od danego państwa prawo znaków towarowych regulowane było za pomocą prawa precedensowego (ang. common law), które było charakterystyczne dla krajów wyspiarskich, takich jak Wielka Brytania, lub przez prawo stanowione (ang. civil law system), charakterystyczne dla państw kontynentalnych kultywujących tradycję prawa rzymskiego<sup>24</sup>. Niezależnie jednak od systemu ochrony gwarantowanego przez poszczególne państwa europejskie, celem ochrony tego rodzaju oznaczeń było odróżnianie towarów lub usług oraz umożliwienie władzom krajowym sprawowania kontroli jakości, rodzaju i ilości wskazanych dóbr<sup>25</sup>.

Ze względu na brak szczególnych uregulowań dotyczących ochrony znaków towarowych na poziomie wspólnotowym, rolę podmiotu pośrednio kształtującego normy w tym zakresie przyjął utworzony na mocy Traktatu Paryskiego<sup>26</sup> w 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości<sup>27</sup>. Pierwsze sprawy, w których pojawiały się kwestie dotyczące ochrony znaków towarowych dotyczyły zapobiegania handlowi równoległemu<sup>28</sup>.

Jedną z nich była ta, tocząca się pomiędzy Établissements Consten S.A.R.L. i Grundig-Verkaufs-GmbH przeciwko Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej<sup>29</sup>. Posiadające siedzibę w Niemczech przedsiębiorstwo Grundig-Verkaufs-GmbH udzieliło przedsiębiorstwu Établissements Consten S.A.R.L. prawa do dystrybuowania na terenie Francji telewizorów pod marką „GINT”. Ponadto, Établissements Consten S.A.R.L. uzyskało zgodę na rejestrację znaku towarowego „GINT” na terenie Francji w swoim

---

<sup>23</sup> Zwana również: "Wspólnotą Europejską". Organizacja ponadnarodowa utworzona 1 stycznia 1958 r. na mocy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). W 2009 r. jej kompetencje przejęła Unia Europejska.

<sup>24</sup> A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark Law, A Commentary*, Oxford 2017 r., str. 63-64

<sup>25</sup> K. Fezer, *Markenrecht*, München 2009 r., str. 4

<sup>26</sup> Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z 1951 r.

<sup>27</sup> Instytucja funkcjonująca obecnie pod nazwą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

<sup>28</sup> Poprzez handel równoległy rozumie się handel towarami poza oficjalnym, producenckim kanałem dostawy w obrębie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Polega on na kupowaniu towarów na rynkach na których są one tańsze, a następnie importowaniu ich oraz sprzedawaniu na rynkach, gdzie towary te, sprzedawane bezpośrednio przez producentów lub ich pośredników, są droższe.

<sup>29</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13 lipca 1966 r. *Établissements Consten S.à.R.L. i Grundig-Verkaufs-GmbH przeciwko Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej*, sygn. akt: C-56/64, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1966:41

imieniu. Równolegle jednak spółka Grundig-Verkaufs-GmbH sprzedała część swoich towarów niemieckim detalistom, którzy zobowiązani zostali do nieeksportowania telewizorów poza granicę Niemiec. Wbrew umownemu zakazowi, telewizory sprzedawane w Niemczech pod marką „GINT” trafiły do sprzedaży na rynek francuski. W wyniku tego, Établissements Consten S.A.R.L. zaczęła dochodzić ochrony swoich praw wyłącznych, wskazując na zaistniałe naruszenia. W następstwie powyższego Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zainicjowała postępowanie przeciwko spółkom Établissements Consten S.A.R.L. oraz Grundig-Verkaufs-GmbH zarzucając im ograniczenie konkurencji. Jako podstawę prawną Komisja wskazała art. 85 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą<sup>30</sup>, zgodnie z którym niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą mieć wpływ na handel między państwami członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz wspólnego rynku. Spółki wniosły jednak odwołanie wskazując, że decyzja Komisji narusza art. 222 ww. Traktatu, który wskazuje, że jego przepisy nie mogą być stosowane do ograniczania praw własności ustanowionych w krajach członkowskich. W omawianej sprawie Trybunał Sprawiedliwości przyznał rację spółkom wskazując, że ich działania nie dążyły do ograniczenia konkurencji na rynku wspólnotowym, a jedynie realizacji ich uprawnień<sup>31</sup>.

Proces harmonizacji prawa własności przemysłowej we Wspólnocie Europejskiej rozpoczął się 31 czerwca 1959 r. z inicjatywy Komisji EWG. Rzeczywiste prace nad ujednoczeniem prawa znaków towarowych zaczęły się jednak dopiero w 1964 r., w którym to rozpoczęła swoją działalność Grupa Robocza ds. Znaków Towarowych (ang. The Trade Mark Working Group). Jej głównym zadaniem było stworzenie wspólnego dla państw członkowskich systemu umożliwiającego rejestrację i ochronę znaków towarowych na terenie Wspólnoty Europejskiej. W 1964 r. ww. grupa robocza przygotowała Wstępny Projekt Konwencji o Europejskim Znaku Towarowym (ang. Convention for a European Trade Mark). Dalsze prace nad projektem zostały jednak wstrzymane, a jego początkowa wersja nie została opublikowana<sup>32</sup> aż do ponownego

---

<sup>30</sup> Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą z 25 marca 1957 r.

<sup>31</sup> A. Kur, M. Senftleben, *European... op. cit.*, str. 64-65

<sup>32</sup> Commission of the European Communities, Memorandum on the creation of an EEC trade mark, Bulletin of the European Communities Supplement 8/76, str. 5

przystąpienia do prac nad harmonizacją prawa znaków towarowych, które miało miejsce w 1973 r.<sup>33</sup>

Wstępny Projekt Konwencji o Europejskim Znakowi Towarowym stanowił podstawę dla rozwoju wcześniejszych regulacji dotyczących znaku towarowego. Mimo tego projekt ten nie mógł zostać wdrożony ze względu na zmiany polityczne i gospodarcze, które zaistniały pomiędzy momentem jego powstania w 1964 r., a chwilą wznowienia prac nad ujednocnieniem systemu ochrony znaków towarowych w 1973 r.<sup>34</sup>. Niemożność przyjęcia projektu konwencji w pierwotnej formie nie stanowiła jednak kroku uwsteczniającego rozwój europejskiego prawa znaków towarowych. W 1976 r. Komisja Wspólnoty Europejskiej wydała bowiem memorandum dotyczące stworzenia wspólnotowego znaku towarowego<sup>35</sup>, w którym odniosła się do wcześniej poczynionych prac, a następnie wskazała cele konieczne do osiągnięcia dla ustanowienia zharmonizowanego systemu prawa znaków towarowych.

Owocem wieloletnich prac nad ujednocnieniem systemu ochrony znaków towarowych we Wspólnocie Europejskiej była Pierwsza Dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych<sup>36</sup>. Podstawowym powodem, dla którego powstała, była chęć niwelacji różnic występujących w systemach ochrony znaków towarowych państw członkowskich. Różnice te przeszkadzały bowiem w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz zakłócały konkurencję w ramach rynku wspólnego<sup>37</sup>. Dyrektywa 89/104/EWG miała za zadanie jedynie zbliżyć

---

<sup>33</sup> Department of Trade and Industry: Proposed European Trade Mark: Unofficial Translation of a Preliminary Draft of a Convention for a European Trade Mark published by HMSO, 1973

<sup>34</sup> Jedną z przyczyn było wstąpienie do Wspólnoty Europejskiej trzech krajów, tj. Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii, których systemy ochrony znaków towarowych znacznie różniły się od systemów dotychczasowych krajów członkowskich. Państwa te nie brały udziału w tworzeniu Wstępnego Projektu Konwencji o Europejskim Znakowi Towarowym, a ich ustawodawstwo nie było brane pod uwagę przy tworzeniu tej regulacji. Ponadto, zmianie również uległo prawo patentowe, które miało wpływ na strukturę i brzmienie Wstępnego Projektu Konwencji o Europejskim Znakowi Towarowym, która to była przygotowywana w oparciu o Projekt Traktatu Dotyczącego Europejskiego Prawa Patentowego (ang. Draft Treaty Relating to a European Patent Law) opublikowany przez EWG w 1962 r. (zob. T. Nicolai, *The European Patent Convention: A Theoretical and Practical Look at International Legislation* [w:] *The International Lawyer* 1971 r., vol. 5, no. 1, str. 136 (zob. Commission of the European Communities, *Memorandum on the creation of an EEC trade mark*, *Bulletin of the European Communities Supplement* 8/76, str. 6)

<sup>35</sup> Commission of the European Communities, *Memorandum on the creation of an EEC trade mark*, *Bulletin of the European Communities Supplement* 8/76

<sup>36</sup> Dz. Urz. UE L 040 z 11 lutego 1989 r.; zob. M. Ziółkowski, *Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym - aktualne koncepcje oraz planowane zmiany* [w:] *Białostockie Studia Prawnicze* 2015 r., z. 19, str. 256

<sup>37</sup> E. Armitage, *The CTM: Comments on the latest drafts of the proposed EEC Regulation and Directive* [w:] *European Intellectual Property Review* 1981 r., no. 3, str. 72-79.

ustawodawstwo państw członkowskich<sup>38</sup> w związku z ustanowieniem i funkcjonowaniem wspólnotowego rynku wewnętrznego<sup>39</sup>.

Jak wskazano w motywach Dyrektywy 89/104/EWG, jednym z głównych celów częściowych przedmiotowej regulacji było ustalenie jednakowych dla wszystkich państw członkowskich warunków dla uzyskania i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego. W tym celu koniecznym było wskazanie w treści dyrektywy definicji znaku towarowego<sup>40</sup>. Wspólnotowy prawodawca wprowadził wymóg, zgodnie z którym oznaczenie mogło zostać zarejestrowane jedynie, jeżeli umożliwia odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Powyższe stanowiło wprowadzenie do systemów ochrony znaków towarowych państw członkowskich wymogu posiadania przez rejestrowane oznaczenia zdolności odróżniającej<sup>41</sup>. Co istotne, Dyrektywa 89/104/EWG przewidywała również podział na pierwotną i wtórną zdolność odróżniającą<sup>42</sup>.

---

<sup>38</sup> Przedmiotowa dyrektywa nie oddziaływała na ustawodawstwo poszczególnych państw w pełnym zakresie, pozostawiając im w dalszym ciągu szeroką swobodę decyzyjną w kształtowaniu wewnątrzpaństwowych systemów ochrony znaków towarowych. Państwa członkowskie mogły w dalszym ciągu ustalać przepisy proceduralne dotyczące rejestracji, wygaśnięcia i nieważności znaków towarowych nabytych przez rejestrację. Kraje wspólnoty zachowały również prawo do samodzielnego ustalania skutków wygaśnięcia lub nieważności znaków towarowych (zob. I. Schwartz, *The Rationale of the approximation Directive and the Regulation on Community trademarks* [w:] *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 1981 r., no. 12, str. 319-335).

<sup>39</sup> Zob. D. Kiedrowska, *Zdolność rejestrowa znaków dźwiękowych* [w:] *Rzecznik Patentowy* 2003 r., nr 1-2, str. 68

<sup>40</sup> T. Płachtej, *Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante jako wyspecjalizowany organ Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw własności przemysłowej* [w:] *Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego* 2011 r., nr 1, str. 29; Wspominana definicja została ustalona w art. 2 Dyrektywy 89/104/EWG zgodnie z którym znak towarowy mógł składać się z jakiegokolwiek oznaczenia (zob. J. Bornkamm, *Harmonising Trade Mark Law in Europe* [w:] *Intellectual Property Quarterly* 1999 r., no. 3, str. 292-294), które można by przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań (zob. W. Tabor, E. Wojcieszko, *Polskie prawo znaków towarowych a wytyczne EWG (problemy harmonizacji)* [w:] *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej* 1993 r., z. 60, str. 12), pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiałyby odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Jak można zauważyć, pierwsza część definicji ma charakter syntetyczny. Druga jej części jest natomiast wymienieniem przykładowych rodzajów oznaczeń, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako znaki towarowe. Podkreślić jednak należy, że katalog rodzajów oznaczeń, które mogłyby zostać zarejestrowane, jako znaki towarowe, miał charakter otwarty. Wspólnotowy prawodawca dopuszczał zatem, chociażby z teoretycznego punktu widzenia, możliwość rejestracji oznaczeń niekonwencjonalnych.

<sup>41</sup> O konieczności posiadania przez znak towarowy zdolności odróżniającej przesądzał również art. 3 ust. 1 lit. b. ww. dyrektywy, w którym jako podstawa odmowy rejestracji lub stwierdzenia nieważności zarejestrowanego znaku towarowego wskazywał brak posiadania przez niego odróżniającego charakteru.

<sup>42</sup> Zob. A. Stachera, *Wtórna dystynktywność przestrzennego znaku towarowego występującego wspólnie z innymi znakami – glosa – VI ACa 800/11* [w:] *Monitor Prawniczy* 2014 r., nr 9, Legalis; Jak powyżej wskazano, obowiązek posiadania zdolności odróżniającej przez znak towarowy wynika bezpośrednio z samej definicji znaku towarowego oraz art. 3 ust. 1 lit. b. Dyrektywy 89/104/EWG. Z brzmienia wskazanych przepisów wynikało jednocześnie, że znak mógł mieć zdolność odróżniającą w sposób

Wyżej omówiona dyrektywa miała istotny wpływ na ujednocianie i harmonizację krajowych systemów ochrony znaków towarowych państw członkowskich. Nie oddziaływała ona jednak na ogólnowspólnotowy system rejestracji znaków towarowych, który został wprowadzony dopiero Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego<sup>43</sup>.

Jak wskazano w preambule, głównym celem rozporządzenia było zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego, który oferowałby warunki podobne do rynków krajowych. Zniesienie barier dla swobodnego przepływu towarów i usług oraz ustanowienie przepisów, które zapewniałyby ochronę konkurencyjności, nie było jednak wystarczające. Koniecznym bowiem było stworzenie warunków prawnych, które pozwoliłyby podmiotom działającym w obrocie handlowym na lepsze dostosowanie prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych do rynku europejskiego<sup>44</sup>. Z tego też powodu wspólnotowy prawodawca postanowił stworzyć system ochrony znaków towarowych zapewniający ich jednolitą ochronę na całym jego terenie<sup>45</sup>.

Rozporządzenie 40/94 ustanowiło konstrukcję wspólnotowego znaku towarowego oraz podwaliny do jego funkcjonowania. Z założenia znak ten miał mieć charakter jednolity i wywoływać taki sam skutek we wszystkich krajach wspólnotowych. Oznacza to, że oznaczenie zarejestrowane jako znak wspólnotowy miało być chronione jednolicie na terenie wszystkich państw członkowskich<sup>46</sup>, niezależnie od kształtu wewnątrzpaństwowych systemów ochrony znaków towarowych<sup>47</sup>. Wspólnotowy system ochrony znaków towarowych, utworzony na mocy przedmiotowego rozporządzenia, mógł zatem funkcjonować równoległe z krajowymi systemami ochrony, nie wpływając samodzielnie na ich kształt<sup>48</sup>.

---

pierwotny. O możliwości nabycia przez niego zdolności odróżniającej w sposób wtórny mówił art. 3 ust 3, zgodnie z którym nie można było odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający.

<sup>43</sup> Dz. Urz. UE L 011 z 14 stycznia 1994 r.

<sup>44</sup> Zob. T.W. Blakely, *Beyond the International Harmonization of Trademark Law: The Community Trade Mark as a Model of Unitary Transnational Trademark Protection* [w:] *University of Pennsylvania Law Review* 2000 r., vol. 149, str. 337–344

<sup>45</sup> R. Skubisz, *Jednolitość wspólnotowego znaku towarowego* [w:] *Państwo i Prawo* 2015 r., nr 4, str. 12–15

<sup>46</sup> G. Wurttenberger, *The enforcement of judgments of Community trade mark courts* [w:] *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 2012 r., vol. 7, no. 5, str. 373–374

<sup>47</sup> U. Promińska, *Europejski znak towarowy – wybrane aspekty prawne* [w:] *Palestra* 1996 r., nr 40/1-2, str. 55–66

<sup>48</sup> A. Duran, *The New European Trademark Law* [w:] *Denver Journal of International Law and Policy* 1995 r., vol. 23 (3), str. 489–499

W związku z utworzeniem ww. systemu, w 1996 r. zaczęto rejestrację wspólnotowych znaków towarowych. Jako pierwszy został zgłoszony słowny znak „AIPPI” do odróżniania m.in. książek<sup>49</sup>. Pierwszy zgłoszony do rejestracji znak słowno-graficzny przedstawiał natomiast odwzorowanie słowa „ECTA” i miał służyć do odróżniania np. usług edukacyjnych.



Rys. 1. Znak towarowy o numerze zgłoszenia: 000000002<sup>50</sup>

Definicja wspólnotowego znaku towarowego, która została zawarta w omawianym rozporządzeniu, była identyczna z tą, która została ustanowiona w Dyrektywie 89/104/EWG<sup>51</sup>. Ujęty w niej został również wymóg posiadania przez znak towarowy odróżniającego charakteru. Wskazano bowiem, że dane oznaczenie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy jedynie pod warunkiem, że będzie umożliwiać odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Tym samym Rozporządzenie 40/94 wprowadziło do wspólnotowego systemu ochrony znaków towarowych wymóg posiadania przez oznaczenia zdolności odróżniającej. Ukonstytuowane zostało również rozróżnienie pomiędzy pierwotną, a wtórną zdolnością odróżniającą wspólnotowego znaku towarowego, poprzez potwierdzenie, że poszczególne przeszkody rejestracyjne nie znajdują zastosowania, gdy w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację<sup>52</sup>.

22 października 2008 r. Parlament Europejski uchwalił Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw

---

<sup>49</sup> Numer zgłoszenia: 000000001

<sup>50</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 29 marca 2023 r.]

<sup>51</sup> K. Szczepanowska-Kozłowska, Wspólnotowy znak towarowy [w:] PPH Przegląd Prawa Handlowego 2004 r., nr 10, str. 5

<sup>52</sup> W związku z powstaniem wspólnotowego systemu ochrony znaków towarowych, powołany został Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego. Organ ten był odpowiedzialny za proces rejestracji znaków towarowych oraz kwestie administracyjne związane z zarządzaniem systemem wspólnotowym.

członkowskich odnoszących się do znaków towarowych<sup>53</sup>. Przedmiotowa regulacja weszła w życie 28 listopada 2008 r. W tym dniu została również uchylona dotąd obowiązująca Dyrektywa 89/104/EWG. Uchwalenie przedmiotowej dyrektywy oraz uchylenie dotychczas obowiązującej nie miało jednak większego wpływu na rozwój europejskiego prawa znaków towarowych<sup>54</sup>. Główną przyczyną ustanowienia Dyrektywy 2008/95/WE była bowiem chęć uporządkowania dotychczas obowiązujących regulacji z tego zakresu, nie zaś potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań merytorycznych<sup>55</sup>.

W związku ze zmianami<sup>56</sup> Rozporządzenia 40/94 unijny prawodawca postanowił ujednocilić prawo wspólnotowe poprzez uchwalenie nowego rozporządzenia. W tym celu wydane zostało Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego<sup>57</sup>. Nowe rozporządzenie ujęło wszelkie zmiany, które zostały poczynione w akcie wcześniej obowiązującym<sup>58</sup>. Nie zmieniło

---

<sup>53</sup> Dz. Urz. UE L 299/25 z 8 listopada 2008 r.

<sup>54</sup> Dyrektywa 2008/95/WE nie przyczyniła się do harmonizacji przepisów o znakach towarowych stosowanych przez państwa członkowskie (zob. E. Jaroszyńska-Kozłowska, M. Trzebiatowski, Dyrektywa o znakach towarowych po „liftingu” FORUM [w:] Monitor Prawniczy 2009 r., nr 1, Legalis). Podkreślić bowiem należy, że nie dość, że nie wniosła nowych rozwiązań merytorycznych i w dużej mierze zachowała treść przepisów dotychczasowej dyrektywy (Komunikat prasowy – C/08/251, str. 46), to jeszcze nie stanowiła szczególnego ujednoczenia prawa znaków towarowych, ze względu na to, że Dyrektywa 89/104/EWG do momentu jej uchylenia zmieniana była tylko jeden raz Decyzją Rady z dnia 19 grudnia 1991 r. odraczająca termin wprowadzenia w życie przepisów krajowych wykonujących dyrektywę 89/104/EWG mającą na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

<sup>55</sup> Dyrektywy 2008/95/WE została wydana w ramach procesu kodyfikacyjnego, który został zalecony przez Komisję w 1987 r. Zgodnie z jej wytycznymi każdy akt prawny powinien zostać skodyfikowany najpóźniej po dziesięciu zmianach. Jak wskazuje Komunikat Komisji Europejskiej nr COM(2001) 645 (zob. Komisja Europejska, Communication From The Commission To The European Parliament And The Council, Codification of the Acquis communautaire, COM(2001) 645 final, str. 6) kodyfikacja jest procedurą, w ramach której kilka aktów dotyczących tej samej materii zostaje uchylone i zastąpione jednym ujednoczonym aktem (zob. Porozumienie międzyinstytucjonalne z 20 grudnia 1994 r. – Szybsza metoda pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, Dz.Urz. C Nr 102 z 4 lutego 1996 r., str. 2). Akt skodyfikowany zgodnie z ww. nie powinien różnić się pod względem merytorycznym od aktów uchylonych, a jedynie stanowić ich ujednoczenie. Mimo powyższego, tekst może zostać zmodyfikowany w sposób, który sprawi, że będzie on bardziej zrozumiały i spójny. Proces kodyfikacji obejmuje bowiem usunięcie wszystkich przestarzałych i nieprzystających do aktualnych realiów regulacji, ujednoczenie terminologii stosowanej w nowym akcie oraz określenie motywów istniejących regulacji. Proces ten ma umożliwić redukcję regulacji, przy jednoczesnym zachowaniu ich istoty (zob. Komisja Europejska, Communication From The Commission... *op. cit.*).

<sup>56</sup> Zob. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3288/94, Rozporządzenie Rady (WE) nr 807/2003, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1653/2003, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1992/2003, Rozporządzenie Rady (WE) nr 422/2004, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2006, Załącznik II, część 4 C I Aktu przystąpienia z 2003 r., Załącznik III, pkt 1.I Aktu przystąpienia z 2005 r.

<sup>57</sup> Dz. Urz. UE L 78/1 z 24 marca 2009 r.

<sup>58</sup> Motywy wydania rozporządzenia 207/2009 były podobne do tych, które kierowały wspólnotowym prawodawcą w trakcie uchwalania Dyrektywy 2008/95/WE. Sam akt prawny nie wniósł bowiem żadnych nowych rozwiązań, a jedynie ujednoczył dotychczasowe prawodawstwo. Zmiany wprowadzone w Rozporządzeniu 207/2009 miały charakter czysto redakcyjny i techniczny. Nie niosły za sobą modyfikacji wpływających realnie na funkcjonowanie systemu ochrony. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że w przeciwieństwie do ww. Dyrektywy 2008/95/WE, Rozporządzenie 40/94 było modyfikowane kilkukrotnie. Jego ujednoczenie było zatem zasadnym zabiegiem legislacyjnym.

jednak brzmienia dotychczas obowiązującej definicji wspólnotowego znaku towarowego. Tym samym nie wpłynęło to również na kwestie dotyczące oceny zdolności odróżniającej tego rodzaju oznaczeń.

W związku z koniecznością dostosowania wspólnotowego prawa dotyczącego znaków towarowych do obecnych standardów rynkowych, 16 grudnia 2015 r. uchwalona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych<sup>59</sup>. Konieczność ustanowienia nowych przepisów oraz modernizacji dotąd obowiązującego systemu wynikała z potrzeby stworzenia szybszych i prostszych w obsłudze systemów rejestracyjnych w państwach członkowskich, które byłyby bardziej przyjazne dla europejskich użytkowników, a ponadto korzystałyby z dorobku rozwoju technologicznego<sup>60</sup>. Przedmiotowy akt prawny, w odróżnieniu od Dyrektywy 89/104/EWG, wprowadził istotne zmiany do obecnie obowiązującego systemu prawnego. Celem Dyrektywy 2015/2436 nie było już jedynie zharmonizowanie norm prawnych, w sposób umożliwiający bezkolizyjny pod względem ochrony znaków towarowych przepływ towarów, a możliwie najściślejsze zbliżenie przepisów państw członkowskich, które skutkowałoby usprawnieniem funkcjonowania rynku wewnętrznego<sup>61</sup>.

Najistotniejszą modyfikacją wprowadzoną przez nową dyrektywę była ta, dotycząca definicji znaku towarowego<sup>62</sup>. Zastąpiono bowiem kryterium graficznej przedstawialności znaku towarowego wymogiem przedstawialności<sup>63</sup>. Zmiana ta z założenia miała ułatwić rejestrację oznaczeń niekonwencjonalnych<sup>64</sup>, dla których przesłanka graficznej przedstawialności była niemożliwa do wypełnienia. Taka

---

<sup>59</sup> Dz. Urz. UE L 336/1 z 23 grudnia 2015 r.

<sup>60</sup> Zob. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 24 maja 2011 r. - Jednolity rynek w obszarze praw własności intelektualnej - Wspieranie kreatywności i innowacji celem zapewnienia wzrostu gospodarczego, atrakcyjnych miejsc pracy oraz wysokiej jakości produktów i usług w Europie - COM(2011) 287

<sup>61</sup> R. Skubisz, M. Trzebiatowski, Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej [w:] R. Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B, Warszawa 2017 r., Legalis, pkt 112

<sup>62</sup> Zob. M. Kowalczyk-Kędzińska, Nowa definicja znaku towarowego - nowelizacja polskiej ustawy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2019, nr 4, str. 134-148; A. Grzywacz, Problematyka wymogu graficznej przedstawialności niekonwencjonalnych znaków towarowych [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017 r., nr 40, str. 151-152

<sup>63</sup> K. Czub, Nowa definicja znaku towarowego - czy zmiana legislacyjna była potrzebna? [w:] Transformacje Prawa prywatnego 2021 r., nr 3, str. 8-10

<sup>64</sup> J. Phillips, Trade Mark Law. A Practical Anatomy, Oxford 2003 r., str. 168



modyfikacja wspomnianej definicji uznawana powinna być za krok w kierunku liberalizacji<sup>65</sup> prawa znaków towarowych w Unii Europejskiej<sup>66</sup>.

Dyrektywa 2015/2436 nie wniosła żadnych modyfikacji dotyczących sposobu rozumienia zdolności odróżniającej znaków towarowych<sup>67</sup>. Wymóg ten, stanowiący niejako fundament i istotę konstrukcji znaku towarowego<sup>68</sup>, został utrzymany w dotychczasowej formie, a przepisy dyrektywy nie wpłynęły na sposób jego pojmowania. Ułatwienie rejestracji niekonwencjonalnych znaków towarowych zrodziło jedynie konieczność wypracowania nowych metod oceny zdolności odróżniającej oznaczeń tego typu. Następstwo to wynika jednak jedynie pośrednio ze zmian wprowadzonych przez omawianą dyrektywę.

W związku z koniecznością zaimplementowania szeregu modyfikacji dotyczących wspólnotowego prawa znaków towarowych, unijny prawodawca uchwalił Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego<sup>69</sup>. Zaczęło ono obowiązywać od 23 marca 2016 r. Wejście w życie części zmienionych przepisów odsunięto jednak w czasie na dzień 1 października 2017 r. Od tego samego dnia zaczęło również obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii<sup>70</sup>, które uchyliło Rozporządzenie 207/2009<sup>71</sup>.

---

<sup>65</sup> M. Lampart, Uwagi do proponowanych zmian w przepisach unijnych w zakresie ochrony znaków towarowych [w:] *Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury* 2014 r., nr 4, str. 27–29.

<sup>66</sup> M. Ziółkowski, *Przedstawialność jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego*, Warszawa 2019 r., str. 45-49

<sup>67</sup> Ze względu na niezmiennosc wymogu posiadania przez znak towarowy zdolności odróżniającej, orzeczenia dotyczące tego zagadnienia wydane za obowiązywania wcześniejszych aktów prawnych nadal znajdują odniesienie do obowiązującego porządku prawnego. Z tego powodu tezy przedstawione w niniejszej dysertacji, które zostały zaczerpnięte z orzeczeń wydanych w wcześniejszych stanach prawnych, nadal pozostają aktualne, o ile w treści pracy nie wskazano inaczej.

<sup>68</sup> A. von Mühlendahl, *The future Community Trade Mark system*, IIC 1989 r., vol. 20, no. 5, str. 588

<sup>69</sup> Dz. Urz. UE L 341/21 z 24 grudnia 2015 r.

<sup>70</sup> Dz. Urz. UE L 154/1 z 16 czerwca 2017 r.

<sup>71</sup> Treść Rozporządzenia 2015/2424 oraz Rozporządzenia 2017/1001 są ze sobą tożsame (zob. P. Wrześniewski, *Nowe przepisy o znaku towarowym Unii Europejskiej. Najważniejsze zmiany*, link: <https://www.parp.gov.pl/component/content/article/53878:nowe-przepisy-o-znaku-towarowym-ue> [ostatni dostęp: 30 maja 2022 r.]). Z tego powodu nie będą one oddzielnie omawiane, a zmiany zaproponowane już w Rozporządzeniu 2015/2424 zostaną omówione na podstawie Rozporządzenia 2017/1001.

Treść Rozporządzenia 2015/2424 oraz Rozporządzenia 2017/1001 są ze sobą tożsame<sup>72</sup>. Z tego powodu nie będą one oddzielnie omawiane, a zmiany zaproponowane już w Rozporządzeniu 2015/2424 zostaną omówione na podstawie Rozporządzenia 2017/1001.

Jak stanowią motywy Rozporządzenie 2017/1001 zostało uchwalone w celu ujednolicenia Rozporządzenia 207/2009, które zostało kilkakrotnie zmienione. Zmiany te miały za zadanie zapewnienie jasności i zrozumiałości przepisów unijnych dotyczących znaków towarowych<sup>73</sup>. Rozporządzenie 2017/1001 jest zatem tekstem jednolitym Rozporządzenia 207/2009 wraz ze wszystkimi wprowadzonymi do niego zmianami, a w szczególności tymi wynikającymi z Rozporządzenia 2015/2424<sup>74</sup>.

Nowe przepisy zmieniły nazwę wspólnotowego znaku towarowego na znak towarowy Unii Europejskiej. Wprowadzona też została nowa definicja, która była tożsama z tą, która znajdowała się w Dyrektywie 2015/2436. Podobnie zatem jak w przypadku tejże dyrektywy, nowe rozporządzenie nie przewidywało graficznej przedstawialności znaków towarowych, zastępując go wymogiem przedstawialności<sup>75</sup>. Tym samym wpisało się ono w nurt liberalizacji prawa znaków towarowych, który zmierzał do uproszczenia rejestracji oznaczeń o charakterze niekonwencjonalnym. Nowowprowadzone przepisy zawierały też wymóg, aby znak towarowy Unii Europejskiej umożliwiał odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Przesłanka ta pozostała zatem niezmienna w stosunku do poprzednich aktów prawnych.

Jak widać na podstawie powyższego, prawo znaków towarowych w Unii Europejskiej jest regulowane zarówno dyrektywami, jak i rozporządzeniami. Normy znajdujące się w przedmiotowych aktach prawnych, pomimo, że są do siebie podobne, a czasami nawet tożsame, nie nakładają się na siebie, ani się nie uzupełniają. Wskazane regulacje mają różną rangę i dotyczą różnych aspektów ochrony znaków towarowych. Wydawane dyrektywy mają na celu harmonizację krajowych systemów ochrony znaków towarowych, rozporządzenia natomiast ustanawiają i rozwijają system wspólnotowy, który zapewnia autonomiczną ochronę względem wewnętrznych przepisów państw członkowskich.

---

<sup>72</sup> P. Wrześniewski, Nowe przepisy o znaku towarowym Unii Europejskiej... *op. cit.*

<sup>73</sup> Zob. T. Gawliczek, Ochrona karna znaku towarowego Unii Europejskiej w Polsce – problem legislacyjny czy interpretacyjny? [w:] Prokuratura i Prawo 2017 r., nr 12, str. 110.

<sup>74</sup> M. Ziółkowski, Przedstawialność... *op. cit.*, str. 56

<sup>75</sup> *Ibidem*, str. 55

## 1.2. Harmonizacja i rozwój prawa znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych

Zważywszy na to, że duża część kultury prawnej Stanów Zjednoczonych została zaczerpnięta bezpośrednio z Wielkiej Brytanii, właściwych korzeni amerykańskiego systemu ochrony znaków towarowych należy szukać właśnie na wyspach brytyjskich<sup>76</sup>.

Jedną z pierwszych spraw dotyczących oznaczeń odróżniających<sup>77</sup> była sprawa Southern przeciwko How<sup>78</sup>, która toczyła się w roku 1618 w Anglii. Spór nawiązał się między dwoma sprzedawcami odzieży. Pierwszy z nich, cieszący się renomą na rynku, sprzedawał wysokiej jakości suknie, które były oznaczane charakterystycznym dla niego symbolem. Drugi sukiennik, sprzedający towary niskiej jakości, wykonane z rwącego się włókna, zaanektował oznaczenie stosowane przez pierwszego sprzedawcę, w celu wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów<sup>79</sup>. Współczesny stan wiedzy na temat przedmiotowej sprawy pozostawia jednak wiele niepewności co do jej przebiegu oraz wielu aspektów stanu faktycznego<sup>80</sup>. Niezależnie od wątpliwości dotyczących przebiegu samego postępowania, przedmiotowa sprawa stanowiła przełom w zakresie ochrony praw do oznaczeń odróżniających. Wyrok wydany w sprawie dał podstawę do przyznania praw ochronnych kupcom, którzy wykorzystywali oznaczenia do znakowania indywidualnie wskazanych przez siebie dóbr. Przywołana sprawa okazała się na tyle doniosła, że sędziowie jeszcze w osiemnastym i dziewiętnastym wieku powoływali się na nią<sup>81</sup>.

W Anglii sposób kształtowania się praw miał inne podłoże niż w krajach Europy kontynentalnej. Charakterystyczny dla krajów anglosaskich system prawny oparty na prawie precedensowym nadawał o wiele większą doniosłość wyrokom sądowym, które zapadały w poszczególnych sprawach. Z tego właśnie powodu sprawa Southern przeciwko How miała tak ogromny wydźwięk. Stanowiła ona bowiem pierwsze poświadczenie praw przysługujących kupcom do używanych przez nich oznaczeń.

Pierwszy znany i wiarygodny wyrok dotyczący naruszenia praw ochronnych do oznaczenia zapadł w roku 1742 w sprawie Blanchard przeciwko Hill<sup>82</sup> i został wydany

---

<sup>76</sup> M.P. McKenna, *A Treatise on the Law of Trade Marks*, BiblioBazaar 2009 r., str. 1849

<sup>77</sup> F.H. Upton, *A Treatise on the Law of Trade Marks*, Charleston 2009 r., str. 11-12

<sup>78</sup> Wyr. z 1618 r., Southern przeciwko How, pop. 143, 79 Eng. Rep. 1243 (K.B.)

<sup>79</sup> *Ibidem*

<sup>80</sup> F.I. Schechter, *The Historical Foundation...* *op. cit.*, str. 6–11

<sup>81</sup> Zob. wyr. z 1872 r., Hirst przeciwko Denham, 14 L.R. Eq. 542

<sup>82</sup> Wyr. z 1742 r., Blanchard przeciwko Hill, 2 Atk. 484 (Ch.), 26 Eng. Rep. 692

przez sąd słuszności<sup>83</sup>. W przedmiotowej sprawie chodziło o to, że powód ubiegał się o poszanowanie praw ochronnych do używanego przez niego oznaczenia, które umieszczał na kartach do gry. Przysługujące mu prawo wynikało natomiast bezpośrednio z królewskich aktów prawnych, które nadawały producentom kart szczególne prawa w zakresie oznaczeń, z których korzystali. Przedmiotowe akty prawne kwestionowane były jednak przez parlament, który poddawał w wątpliwość to, czy król ma uprawnienia wymagane do nadawania tego typu przywilejów określonym grupom rzemieślniczym<sup>84</sup>.

Pierwsze orzeczenie dotyczące oznaczeń odróżniających, które zostało wydane przez angielski sąd powszechny, zapadło jednak dopiero w roku 1824 w sprawie Sykes przeciwko Sykes<sup>85</sup>. W tej sprawie sąd uznał roszczenia powoda, tym samym potwierdzając, że doszło do naruszenia<sup>86</sup>.

W ślad za sądami powszechnymi, również sądy słuszności funkcjonujące w Anglii zaczęły respektować prawa kupców i przedsiębiorców do wykorzystywania określonych oznaczeń do odróżniania swoich towarów. Wraz z rozwojem orzecznictwa<sup>87</sup> sądy zaczęły coraz bardziej podkreślać fakt, że ochrona stosowanych oznaczeń ma tak naprawdę za zadanie ochronę praw majątkowych przedsiębiorców.

Pierwszym znakiem towarowym, który został natomiast zarejestrowany na terenie Wielkiej Brytanii, było logo należące do Bass Co. służące do odróżniania piwa typu pale ale.

---

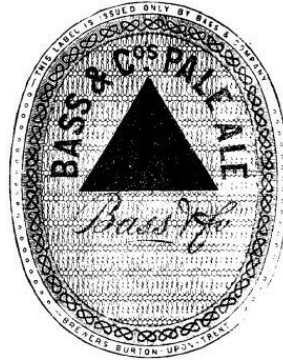
<sup>83</sup> Sąd słuszności to sąd, który jest uprawniony do stosowania zasad słuszności, we wniesionych do niego sprawach. Oznacza to, że sędziowie mogli wydawać orzeczenia z pominięciem ustalonych przepisów prawa.

<sup>84</sup> W tej sprawie odrzucono roszczenia strony starającej się dochodzić swoich praw. Niemniej jednak, orzeczenie, które zapadło we wspomnianej sprawie powinno być oceniane z perspektywy konfliktu politycznego, który w właściwych dla niego czasach panował w Anglii. Jak zaznacza się w literaturze (zob. M.P. McKenna, *The normative foundations... op. cit.*, str. 1853), wyżej wskazana sprawa oraz wydane na jej podstawie orzeczenie mogły stanowić przyczynę niechęci sądów do orzekania w sprawach dotyczących praw ochronnych do znaków towarowych (zob. T.B. Nachbar, *Monopolies, Mercantilism, and the Politics of Regulation* [w:] *Virginia Law Review* 2005 r., vol. 91, no. 6, str. 1333–1340).

<sup>85</sup> Wyr. z 1824 r., Sykes przeciwko Sykes, 3 B. & C. 541, 107 Eng. Rep. 834 (K.B.)

<sup>86</sup> Powód był wytwórcą pasów śrutowych oraz kolb prochowych (zob. Sykes, 3 B. & C. at 543, 107 Eng. Rep. at 835). Pozwany wchodząc na ten sam rynek co powód, również rozpoczął produkcję towarów tego samego rodzaju. Towary te zaczął jednak oznaczać napisem „Sykes Patent”, w ten sposób naśladowując towary, które były wytwarzane przez powoda. Po wejściu pozwanego na rynek powód zaobserwował znaczny spadek dochodów. Na podstawie przytoczonego stanu faktycznego sądu uznał, że doszło do naruszenia praw powoda. Uznano, że pozwany celowo wykorzystał takiego rodzaju oznaczenie, aby sprzedawać towary imitujące te, które pochodziły od powoda.

<sup>87</sup> Wyr. z 1838 r., Millington przeciwko Fox, 3 Myl. & Cr. 338 (Ch.), 40 Eng. Rep. 956



Rys. 2. Znak towarowy o numerze rejestracji: UK0000000001<sup>88</sup>

Jak można zauważyć na podstawie powyższych rozważań, w Anglii przez długi czas istniał swoistego rodzaju dualizm ochrony znaków towarowych. Wynikał on z różnic w podejściu do ochrony znaków towarowych przez sądy powszechne oraz sądy słuszności. Orzecznictwo sądów powszechnych, które bazowało na wykształconym prawie precedensu, nie posiadało odpowiednich narzędzi do rozpatrywania spraw z zakresu naruszeń znaków towarowych. W związku z tym, jak wspomniano, sądy powszechne traktowały naruszenia znaków towarowych w kategoriach oszustwa, którego celem było wprowadzenie w błąd konsumenta oraz pozbawienie przedsiębiorcy zysku, który mógłby uzyskać. Sądy słuszności, stanowiące emanację osobistego prawa monarchy do sprawowania wymiaru sprawiedliwości<sup>89</sup>, nie były natomiast ograniczone prawem precedensu. Ich głównym zadaniem było bowiem wydawanie wyroków zgodnych z sumieniem<sup>90</sup> i obowiązującymi zasadami moralnymi, które częstokroć nie były wyrażane w formie precedensów.

Angielskie sądy rozpatrujące sprawy dotyczące naruszeń znaków towarowych koncentrowały się w głównej mierze na ochronie przedsiębiorców przed bezprawnym używaniem ich oznaczeń. Tego rodzaju zachowanie prowadziło bowiem do zjawiska nazywanego potocznie „przekierowaniem handlu”. Zjawisko to polegało na przekierowaniu potencjalnych korzyści majątkowych z przedsiębiorcy produkującego określone towary, na przedsiębiorcę, który produkował towary podobne i starał się je sprzedać poprzez wzbudzenie w klientach niesłusznego poczucia, że towary

<sup>88</sup> M. Lech, The oldest registered trademarks in the world, link: <https://znakitowarowe-blog.pl/the-oldest-registered-trademarks-in-the-world/> [ostatni dostęp: 29 marca 2023 r.]

<sup>89</sup> M. Kusaj, System equity w Wielkiej Brytanii – rozwój i funkcja, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 2014 r., str. 219

<sup>90</sup> *Ibidem*

te pochodzą od tego pierwszego przedsiębiorcy. W ten sposób przedsiębiorca „podszywający się” korzystał z wyrobionej na rynku renomy konkurenta oferującego oryginalne towary i uzyskiwał w związku z tym nienależne mu korzyści majątkowe związane ze sprzedażą towaru podrobionego<sup>91</sup>. Taki sposób pojmowania tego rodzaju spraw przejęła judykatura w Stanach Zjednoczonych. Sądy orzekając miały w głównej mierze na uwadze dobro przedsiębiorców, których prawa mogłyby zostać naruszone. W pierwszych orzeczeniach sądów amerykańskich podkreślano zatem, że istotą ochrony znaków towarowych jest ochrona przedsiębiorców przed skutkami wcześniej wspomnianego „przekierowania handlu”. Podobnie jak w Anglii, ochrona znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych była kształtowana przez orzecznictwo<sup>92</sup>.

Jednym ze szczególnych wyroków, zapadłych na kanwie konfliktów dotyczących znaków towarowych, było orzeczenie z 1847 r. w sprawie Partridge przeciwko Menck<sup>93</sup> w którym to sąd potwierdził prawo strony do wyłącznego korzystania z oznaczenia odróżniającego w kontekście oferowanych przez siebie towarów. Sąd uznał również prawo strony do ochrony przed wszelkimi działaniami mającymi na celu obniżenie wartości jego przedsiębiorstwa poprzez nieautoryzowane użycie oznaczeń do których posiadał prawo. Mając na uwadze wcześniejsze orzecznictwo sądów angielskich wydawać by się mogło, że niniejsze orzeczenie nie powinno uchodzić za rewolucyjne. Niemniej jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że Stany Zjednoczone mają stosunkowo krótszą historię legislacyjną niż państwa, z których zaczerpnięte były ich wzorce prawne.

Wyjątkowa pozycja znaków towarowych, jako dóbr własności intelektualnej, została podkreślona również przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w orzeczeniu z 1879 r., kończącym grupę spraw dotyczących znaków towarowych połączonych do wspólnego rozpoznania<sup>94</sup>, nazywanych w literaturze *The Trademark Cases*<sup>95</sup>.

---

<sup>91</sup> Zob. wyr. z 1847 r., *Rodgers przeciwko Nowill*, 5 C.B. 109, 136 Eng. Rep. 816 (C.P.)

<sup>92</sup> Orzeczenia sądów amerykańskich, które są przytaczane w niniejszej rozprawie, pochodzą z baz danych takich jak m.in.: JUSTIA (link: <https://supreme.justia.com/>), FindLaw (link: <https://caselaw.findlaw.com/>), LexisNexis (link: <https://www.lexisnexis.com/>) oraz CaseLaw Access Project (link: <https://cite.case.law/>).

<sup>93</sup> Wyr. z 1847 r., *Partridge przeciwko Menck*, 5 N.Y. Ch. Ann. 572

<sup>94</sup> Zob. Z.S. Rosen, *In Search of the Trade-Mark Cases: The Nascent Treaty Power and the Turbulent Origins of Federal Trademark Law* [w:] *St. John's Law Review* 2010 r., vol. 83, no. 3, str. 830-874

<sup>95</sup> Wyroki Sądu Najwyższego USA z 1879 r., *Stany Zjednoczone przeciwko Steffens*, *Stany Zjednoczone przeciwko Wittemann* i *Stany Zjednoczone przeciwko Johnson*, 100 U.S. 82 (1879); wyr. Sądu Najwyższego USA z 1 stycznia 1979 r., *Stany Zjednoczone przeciwko Steffens*, 100 U.S. 82; wyr. Sądu Najwyższego USA z 1 stycznia 1979 r., *Stany Zjednoczone przeciwko Wittemann*, 100 U.S. 82; wyr. Sądu Najwyższego USA z 1 stycznia 1979 r., *Stany Zjednoczone przeciwko Johnson*, 100 U.S. 82.

W przedmiotowym wyroku skład orzekający potwierdził klasyfikację tego typu oznaczenia odróżniającego jako odrębnego przedmiotu ochrony<sup>96</sup>.

Doktryna prawnicza<sup>97</sup> wskazuje na trzy przyczyny, dla których prawo znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych zostało skodyfikowane. Wśród wspomnianych przyczyn wymienia się te o podłożu tradycyjnym<sup>98</sup>, ekonomicznym<sup>99</sup> oraz marketingowym<sup>100</sup>. Jako główną wskazać należy jednak potrzebę zapewnienia jednolitej ochrony oznaczeń odróżniających na terenie całej federacji, bez względu na regulacje stanowe.

Jedna z pierwszych prób kodyfikacji prawa znaków towarowych nastąpiła poprzez umieszczenie odpowiednich postanowień regulujących tę tematykę w ustawie o prawie autorskim z 1870 r.<sup>101</sup> Wtedy również wprowadzono po raz pierwszy do prawa federalnego wymóg posiadania przez oznaczenie zdolności odróżniającej. Wymóg

---

<sup>96</sup> Sąd Najwyższy w wydanym orzeczeniu podkreślił, że znaki towarowe, w przeciwieństwie do patentów, nie muszą mieć wynalazczego, czy też odkrywczego charakteru. Ze względu na swoją naturę oraz przewidziane przez prawo funkcje nie muszą one również stanowić kreatywnej ekspresji, która jest wymagana od przedmiotów ochrony praw autorskich. Znak towarowy, zgodnie z wytycznymi podanymi wówczas przez Sąd Najwyższy, jest wyrazem już istniejącego oznaczenia, które adoptowane jest jako odróżniający znak używany przez określonego przedsiębiorcę. Prawa ochronne do znaku towarowego wynikają zatem bezpośrednio z samego faktu używania znaku towarowego, a nie z nadania funkcji charakterystycznych dla znaku towarowego pewnemu, już istniejącemu oznaczeniu.

<sup>97</sup> M.D. Janis, *Trademark and unfair Competition*, 2<sup>nd</sup> edition, Saint Paul 2017 r., str. 9-10

<sup>98</sup> Poprzez tradycyjne przyczyny kodyfikacji znaków towarowych literatura przedmiotu rozumie te motywy, które były zgodne z historycznym *ratio legis* powstałych przepisów. Konieczność stworzenia nowych regulacji dotyczących ochrony znaków towarowych podyktowana była zatem potrzebą zapewnienia ochrony przedsiębiorcom, którzy wykorzystywali swój czas, energię i kapitał na publiczne promowanie swojego towaru, przed naruszcicielami, którzy chcieliby wykorzystać owoce ich pracy (S. Rep. No. 1333, 79th Cong. 2d Sess. 3 (1946)). Utworzenie odpowiednich regulacji miało również na celu zapewnienie, że konsument, który wybierze towar opatrzony znanym sobie znakiem towarowym, otrzyma dokładnie ten produkt, który spodziewa się nabyć.

<sup>99</sup> Doktryna prawa amerykańskiego (zob. M.D. Janis, *Trademark...* *op. cit.*, str. 9-10) wskazuje również na ekonomiczne motywy kodyfikacji prawa znaków towarowych, a mianowicie na redukcję mikroekonomicznych kosztów wyszukiwania, poprzez które należy rozumieć koszty pieniężne pozyskiwania informacji o produktach, koszty związane z czasem poświęconym na wyszukiwanie określonych produktów oraz koszty wysiłku umysłowego związanego z analizą określonych ofert i towarów (zob. *Ibidem*; zob. S. Seiler, *The Impact of Search Costs on Consumer Behavior: A Dynamic Approach* [w:] *Quantitative Marketing and Economics* 2013 r., vol. 11, str. 155-203). Powszechne używanie znaków towarowych do oznaczania określonych produktów minimalizuje wyżej wskazane koszty ze względu na to, że konsument może ograniczyć proces decyzyjny. Wybierając towar oznaczony określonym znakiem towarowym konsument wie jakiej jakości może się po nim spodziewać. Tym samym konsument natrafiając na produkt dobrej jakości, który jest odpowiednio oznaczony, nie musi prowadzić wtórnej analizy rynku przy następnych zakupach, ponieważ może ponownie nabyć produkt o takiej samej jakości, oznaczony tym samym znakiem towarowym.

<sup>100</sup> Marketingowa znaczenie oznaczeń również jest wymieniane jako jeden z głównych motywów kodyfikacji znaków towarowych (zob. M.D. Janis, *Trademark...* *op. cit.*, str. 10). Niezależnie bowiem od okresu historycznego, przedsiębiorcy używali znaków towarowych jako podstawowych narzędzi służących im do kształtowania własnej marki. Jakość oferowanych produktów przekładała się bezpośrednio na sposób pojmowania całego przedsiębiorstwa, a w efekcie na jego reputację. W interesie przedsiębiorców zatem była ochrona znaków towarowych, które ucieleśniały wypracowaną przez nich renomę.

<sup>101</sup> The Copyright Act z 8 lipca 1870 r. (16 Stat. 198-217)

ten został ustanowiony bezpośrednio w definicji znaku towarowego, jako jej immanentny element. Umieszczenie przepisów dotyczących znaków towarowych w tym akcie prawnym okazało się jednak wyjątkowo nieudanym pomysłem. Wynikiem tego było bowiem przemieszanie koncepcji znaków towarowych z prawem autorskim. Przepisy dotyczące znaków towarowych ostatecznie zostały jednak usunięte z przedmiotowego aktu ze względu na to, że uznano je za niezgodne z obowiązującą konstytucją. Kongres Stanów Zjednoczonych, umieszczając przepisy o znakach w tym akcie prawnym, powołał się na tzn. klauzulę o prawie autorskim<sup>102</sup>, która nadawała mu prawo do stanowienia przepisów mających na celu popieranie rozwoju nauki i użytecznych umiejętności przez zapewnienie na określony czas autorom i wynalazcom wyłącznych praw do ich dzieł czy wynalazków<sup>103</sup>. Sąd Najwyższy w wyroku z 1879 r.<sup>104</sup> orzekł jednak, że znaki towarowe nie są wynalazkiem, ani odkryciem, ani utworem w rozumieniu praw autorskich<sup>105</sup>. W związku z tym Kongres nie miał prawa regulować tej kwestii w formie przepisów federalnych.

Po nieudanej próbie kodyfikacji prawa znaków towarowych w ustawie z 1870 r. o prawie autorskim, Kongres podjął drugą próbę wprowadzenia przedmiotowych przepisów do porządku federalnego przyjmując w 1881 r. ustawę o znakach towarowych<sup>106</sup>. Tym razem Kongres Stanów Zjednoczonych nie powołał się na wcześniej już wspomnianą klauzulę o prawie autorskim, ale na klauzulę handlową<sup>107</sup>, która to upoważnia Kongres do regulacji kwestii związanych z handlem z obcymi narodami, pomiędzy poszczególnymi stanami oraz z rdzennymi mieszkańcami Ameryki Północnej. Podobnie jak w przypadku wcześniejszej regulacji, akt ten również zawierał definicję znaku towarowego, która wskazywała na to, że jednym z warunków rejestracyjnych jest posiadanie przez oznaczenie zdolności odróżniającej. Akt ten nie został zakwestionowany przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Mimo to nie wywarł on jednak oczekiwanych skutków, a prawo znaków towarowych było nadal w głównej mierze regulowane przez prawo zwyczajowe<sup>108</sup>.

---

<sup>102</sup> Art. 1, Sekcja 8, Klauzula 8 Konstytucji Stanów Zjednoczonych

<sup>103</sup> W oryginalnym brzmieniu: [The Congress shall have power] “[...] to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”

<sup>104</sup> Wyroki Sądu Najwyższego USA z 1879 r., Stany Zjednoczone przeciwko Steffens, Stany Zjednoczone przeciwko Wittemann i Stany Zjednoczone przeciwko Johnson, 100 U.S. 82 (1879)

<sup>105</sup> Z.S. Rosen, In Search of the Trade-Mark Cases: The Nascent Treaty Power... *op. cit.*, str. 830-874

<sup>106</sup> The Trade Mark Act z 3 marca 1881 r., (ch. 138, 21 Stat. 502)

<sup>107</sup> Art. 1, Sekcja 8, Klauzula 3 Konstytucji Stanów Zjednoczonych

<sup>108</sup> M.P. McKenna, The normative foundations... *op. cit.*, str. 1859



Ustalenie, które oznaczenie zostało zarejestrowane na terenie Stanów Zjednoczonych jako pierwszy znak towarowy jest problematyczne ze względu na niepewność materiałów źródłowych oraz braki archiwalne. Niemniej jednak część źródeł, a w tym USPTO, wskazują, że pierwszym zarejestrowanym oznaczeniem było logo należące do Averill of New York City służące do odróżniania farb<sup>109</sup>.



Rys. 3. Znak towarowy Averill of New York City<sup>110</sup>

Wyżej wskazaną ustawę z 1881 r. zastąpiła następnie ustawa o znakach towarowych z 1946 r., nazywana również The Lanham Act<sup>111</sup>. Nazwa przedmiotowej regulacji pochodzi od nazwiska członka Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Fredericka Garlanda Lanhama, który miał doniosły wkład w jej powstanie. The Lanham Act obowiązuje do dzisiaj i pełni fundamentalną podstawę systemu ochrony znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych. Ustawa została przyjęta 5 lipca 1946 r., natomiast weszła w życie 6 lipca 1947 r. Stanowi część składową Kodeksu Stanów Zjednoczonych<sup>112</sup>. Zgodnie z przyjętą w obrębie tego kodeksu numeracją, The Lanham Act mieści się między §1051, a §1141n.

Lanham Act na przestrzeni lat był wielokrotnie nowelizowany. Jedną z najważniejszych nowelizacji wprowadziła ustawa o zmianie prawa o znakach towarowych z 1988 r.<sup>113</sup> Nowe regulacje umożliwiły rejestrację znaków towarowych, które nie były dotychczas używane. We wcześniejszym stanie prawnym możliwa była

<sup>109</sup> E. McDermott, Celebrating U.S. Trademark Law: Happy 75 to the Lanham Act, link: <https://ipwatchdog.com/2021/07/04/celebrating-u-s-trademark-law-happy-75-lanham-act/id=135225/#> [ostatni dostęp: 29 marca 2023 r.]

<sup>110</sup> *Ibidem*

<sup>111</sup> The Lanham (Trademark) Act z 5 lipca 1946 r. (Pub. L. 79-489, 60 Stat. 427)

<sup>112</sup> Skodyfikowany zbiór praw o charakterze federalnym obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych.

<sup>113</sup> The Trademark Law Revision Act z 16 listopada 1988 (Pub. L. 100-667)

bowiem jedynie rejestracja znaków towarowych, które były już używane w obrocie gospodarczym do oznaczania określonych towarów.

Kolejna istotna zmiana The Lanham Act została ustanowiona wraz z federalną ustawą o rozmyciu znaków towarowych<sup>114</sup>. Celem zmian wprowadzonych przez nowelizację była ochrona sławnych znaków towarowych (ang. famous trademarks) przed używaniem ich w sposób, który prowadził do osłabienia ich zdolności odróżniającej, a tym samym do ich rozmycia. Ochrona przewidziana przez przedmiotową ustawę obejmowała nawet sytuacje, w których nie istniało zagrożenie wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów<sup>115</sup>.

Następna istotna nowelizacja przepisów The Lanham Act nastąpiła wraz z wejściem w życie The Anticybersquatting Consumer Protection Act<sup>116</sup>. Przedmiotowy akt prawny wprowadził regulacje mające na celu zapobieganie cybersquattingowi, czyli praktyce polegającej na rejestrowaniu domen internetowych, których nazwy odpowiadały znakom towarowym i nazwom handlowym istniejących przedsiębiorstw. Wspomniana regulacja zabroniła również rejestracji domen internetowych, których nazwy odpowiadały nazwiskom osób publicznych.

W 2003 r. weszły w życie przepisy ustawy implementującej protokół madrycki z 2002 r.<sup>117</sup>, umożliwiające rejestrację międzynarodowych znaków towarowych zgodnie z procedurą przewidzianą w Protokole do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 27 czerwca 1989 r. Były one nowelizowane po raz kolejny w 2010 r. w celu poprawienia błędów zaistniałych przy implementacji wcześniejszych regulacji oraz zapewnienia poprawności procedury rejestracji znaków międzynarodowych.

Ustawa o zmianie ustawy o rozmyciu znaków towarowych z 2006 r.<sup>118</sup> wprowadziła zmiany do przepisów dotyczących rozmycia znaków towarowych. Nowe przepisy miały umocnić ochronę znaków towarowych przed działaniami mającymi na celu ich osłabienie. Regulacje te miały również dostosować wcześniejsze przepisy do współczesnych standardów ochrony znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych.

---

<sup>114</sup> The Federal Trademark Dilution Act z 16 stycznia 1996 r. (Pub. L. 104-98)

<sup>115</sup> Więcej na temat znaków sławnych można znaleźć w rozdziale trzecim.

<sup>116</sup> The Anticybersquatting Consumer Protection Act z 29 listopada 1999 r. (Pub. L. 106-113)

<sup>117</sup> The Madrid Protocol Implementation Act z 2 listopada 2002 r. (Pub. L. 107-273)

<sup>118</sup> The Trademark Dilution Revision Act z 6 października 2006 r. (Pub. L. No. 109-312)

Kolejne istotne zmiany zostały wprowadzone ustawą o ustalaniu priorytetów w zakresie zasobów i organizacji własności intelektualnej z 2008 r.<sup>119</sup> i miały na celu zwiększenie kwot odszkodowań, których mogli się domagać właściciele znaków towarowych<sup>120</sup>, jak również zwiększenia kar dla naruszcycieli. W tym samym roku zmieniono również przepisy dotyczące sposobu mianowania sędziów zasiadających w TTAB.

Najnowsza nowelizacja The Lanham Act wprowadzona została ustawą modernizującą prawo znaków towarowych z 2020 r.<sup>121</sup> Zmiany, które przewidziała, mają na celu m.in. usprawnienie mechanizmów związanych z egzekwowaniem praw ochronnych do znaków towarowych.

The Lanham Act jest najbardziej rozbudowanym aktem prawnym dotyczącym znaków towarowych w historii legislacji Stanów Zjednoczonych. Regulacja ta, podobnie jak jej poprzedniczki, zawiera definicję znaku towarowego, której elementem jest wymóg posiadania przez oznaczenie zdolności odróżniającej. Pomimo licznych nowelizacji The Lanham Act przesłanka ta pozostała jednak niezmienna, a jej interpretacja była kształtowana głównie przez rozwijające się orzecznictwo. Ustawą, która w największym stopniu odnosiła się do kwestii odróżnialności znaków towarowych, była wyżej wspomniana ustawa o rozmyciu znaków towarowych z 1995 r. Wprowadziła ona bowiem do systemu amerykańskiego mechanizmy przeciwdziałające zjawisku utraty przez znaki towarowe zdolności odróżniającej. Niemniej jednak wskazany akt prawny nie ingerował w samą definicję znaku towarowego, ani w sposób rozumienia wymogu posiadania zdolności odróżniającej.

### 1.3. Podsumowanie

Systemy ochrony znaków towarowych Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych mają wspólne korzenie sięgające czasów średniowiecznej Europy. Pomimo tego można zauważyć szereg różnic w procesie konstytuowania się przepisów dotyczących ochrony oznaczeń odróżniających.

---

<sup>119</sup> The Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act z 13 października 2008 r. (Pub. L. No. 110-403)

<sup>120</sup> Prawodawstwo amerykańskie i unijne posługują się pojęciem „właściciel znaku towarowego”, zamiast znanego z polskiego ustawodawstwa „podmiot uprawniony z prawa ochronnego”. Pojęcie „właściciel” w tym ujęciu nie powinno być zatem kojarzone bezpośrednio z prawem własności, o którym mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

<sup>121</sup> The Trademark Modernization Act z 27 grudnia 2020 r. (Pub. L. 116-260)

System amerykański opierał się na wczesnych wyrokach sądów angielskich, które stanowiły punkt odniesienia dla orzecznictwa sądów stanowych. Amerykańskie prawo znaków towarowych przez długi okres było kształtowane właśnie przez judykaturę. Podejmowane próby kodyfikacji tej dziedziny na stopniu federalnym nie przynosiły bowiem oczekiwanych rezultatów<sup>122</sup>. O kształtowaniu się systemu europejskiego można natomiast mówić dopiero od powołania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Przed tym nie istniały bowiem wspólne dla państw europejskich przepisy regulujące kwestie związane z jednolitą ochroną znaków towarowych. Ochrona oznaczeń odróżniających odbywała się na poziomie krajowym.

W przypadku obu systemów uwagę należy zwrócić na rolę judykatury w procesie kształtowania sposobu podejścia do ochrony znaków towarowych. W początkowych fazach rozwoju to orzecznictwo w głównej mierze formułowało standardy dotyczące ochrony oznaczeń odróżniających. Dla rozwoju tej dziedziny w obu porównywanych systemach prawnych szczególnie istotne okazały się odpowiednio orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości<sup>123</sup> oraz Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych<sup>124</sup>. Podkreślenia wymaga, że orzecznictwo nadal odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie kształtowania omawianych systemów. Jest to szczególnie widoczne w przypadku systemu amerykańskiego, który oparty jest na prawie precedensowym.

Na istnienie różnic pomiędzy dwoma systemami wpływ mają również ustrojowe podstawy ich funkcjonowania. W przypadku Unii Europejskiej harmonizacja przepisów była prowadzona dwutorowo. Ustawodawstwo państw członkowskich zbliżano do siebie poprzez wydawanie odpowiednich dyrektyw. Niezależnie jednak od tego utworzono odrębny, wspólny system ochrony znaków towarowych, którego funkcjonowanie określają odpowiednie rozporządzenia. To właśnie treść przedmiotowych rozporządzeń przesądza zatem o kształcie obecnego systemu ochrony znaków wspólnotowych. Kwestie związane z kodyfikacją prawa znaków towarowych na terenie Unii Europejskiej wynikają z charakteru tego podmiotu, który stanowi gospodarczo-polityczny związek państw demokratycznych. Stany Zjednoczone są natomiast autonomicznym państwem federacyjnym składającym się z 50 stanów. Na jego terenie prawo stanowe funkcjonuje

---

<sup>122</sup> M.P. McKenna, *The normative foundations...* *op. cit.*, str. 1859

<sup>123</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13 lipca 1966 r. *Établissements Consten S.à.R.L. i Grundig-Verkaufs-GmbH przeciwko Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej*, numer sprawy: C-56/64, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1966:41

<sup>124</sup> Zob. wyroki Sądu Najwyższego USA z 1879 r., *Stany Zjednoczone przeciwko Steffens*, *Stany Zjednoczone przeciwko Wittemann* i *Stany Zjednoczone przeciwko Johnson*, 100 U.S. 82 (1879); *Z.S. Rosen*, *In Search of the Trade-Mark Cases: The Nascent Treaty Power...* *op. cit.*, str. 830-874

równoległe do prawa federalnego. Federalne prawo znaków towarowych znajdzie zatem zastosowanie w każdym przypadku, w którym znak towarowy jest wykorzystywany co najmniej w handlu międzystanowym<sup>125</sup>. Prawo to jest regulowane przez uchwalony w 1946 r. The Lanham Act wraz z nowelizacjami wynikającymi z później przyjętych ustaw.

Oba porównywane systemy prawne rozwijały się niezależnie od siebie. Niemniej jednak, nie istnieją przeciwwskazania do ich harmonizacji lub też stworzenia osobnego systemu ochrony znaków towarowych, który byłby wspólny dla Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie odrębny od ich uregulowań wewnętrznych. Oba wskazane systemy przewidują bowiem ochronę praw do oznaczeń odróżniających oraz regulują kwestie tej ochrony przy pomocy skodyfikowanych aktów prawnych. Taki system powinien zostać jednak skonstruowany w oparciu o aktualny dorobek prawny i prawniczy obu wskazanych podmiotów międzynarodowych. Jego funkcjonowanie pozwoliłoby na skuteczniejszą ochronę praw przedsiębiorców działających na rynku unijnym i amerykańskim.

---

<sup>125</sup> B. Beebe, Trademark Law, An Open-Source Casebook, Digital Edition, New York 2007 r., version 7, str. 227

## Rozdział II

### 1. Znaki towarowe – charakterystyka oznaczeń odróżniających w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych

Jak wynika z wcześniejszego rozdziału, harmonizacja przepisów dotyczących znaków towarowych przebiegała równolegle w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Oba systemy wykształciły własne systemy ochronne dotyczące oznaczeń odróżniających. Podstawą ich funkcjonowania są regulacje na stopniu wspólnotowym, w przypadku Unii Europejskiej, oraz na poziomie federalnym, w przypadku Stanów Zjednoczonych.

W obu omawianych systemach zdolność odróżniająca stanowi integralny element znaku towarowego. Dowodzi tego fakt, że posiadanie jej jest wymogiem stawianym przed oznaczeniami już w pierwszych historycznych aktach prawnych. Jest to również przesłanka umożliwiająca objęcie danego znaku ochroną.

Doniosły charakter zdolności odróżniającej objawia się również w tym, że została ona podkreślona kilkakrotnie w przepisach regulujących omawianą materię zarówno w prawie unijnym, jak i amerykańskim. Konieczność jej posiadania stanowi element definicji znaku towarowego zawarty w Rozporządzeniu 2017/1001 oraz w The Lanham Act. Oba akty wskazują również, że brak odróżniającego charakteru stanowi przeszkodę uniemożliwiającą rejestrację oznaczenia jako znaku towarowego.

W związku z powyższym, w niniejszym rozdziale zdolność odróżniająca omówiona zostanie z perspektywy roli, jaką odgrywa w systemach ochrony znaków towarowych jako element definicji tej konstrukcji prawnej, jak również jako cecha, której brak stanowi przeszkodę uniemożliwiającą rejestrację oznaczenia.

Głównym celem niniejszego rozdziału jest weryfikacja tego, czy sposób pojmowania zdolności odróżniającej wynikający z definicji zawartych w Rozporządzeniu 2017/1001 oraz The Lanham Act jest możliwy do ujednoczenia. Osiągnięte to zostanie poprzez przeanalizowane wspomnianego pojęcia z perspektywy dwóch omawianych systemów prawnych, pod kątem tożsamości, podobieństw i różnic.

Niniejszemu rozdziałowi postawiony został również cel cząstkowy, którym jest dokonanie oceny możliwości ujednoczenia definicji znaku towarowego. Wskazany cel cząstkowy zostanie osiągnięty poprzez analizę innych niż zdolność odróżniająca elementów definicji znaków towarowych i ich porównanie.

## **1.1. Definicja znaku towarowego**

Znak towarowy jest konstrukcją prawną występującą w obu porównywanym systemach. Prawodawstwa Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych wykształciły szczególne sposoby pojmowania tego pojęcia. Każdy z systemów posługuje się również inną definicją znaku towarowego.

### **1.1.1. Definicja znaku towarowego w prawie Unii Europejskiej**

Definicja znaku towarowego Unii Europejskiej została zawarta w art. 4 Rozporządzenia 2017/1001. Zgodnie ze wskazanym przepisem unijny znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają:

- a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz
- b) przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

Jak można zauważyć na podstawie wyżej wskazanej definicji jako unijny znak towarowy może zostać zarejestrowane oznaczenie, które posiada zdolność odróżniającą, czyli takie, które może posłużyć do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Zdolność rejestracyjną, w myśl Rozporządzenia 2017/1001, może mieć ponadto oznaczenie, które jest przedstawialne, tzn. takie, które może być przedstawione w rejestrze.

Definicja unijnego znaku towarowego zawarta w art. 4 ww. rozporządzenia<sup>126</sup> nie odnosi się do wymogu używania znaku towarowego. Poniekąd wynika on jednak z art. 18, zgodnie z którym, jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji unijny znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela w Unii w stosunku do towarów lub usług,

---

<sup>126</sup> Zob. R. MacGregor Pelikanova, R. MacGregor, The Impact of The New EU Trademark Regime On Entrepreneurial Competitiveness [w:] Forum Scientiae Oeconomia 2019 r., vol. 7, no. 2, str. 58-59

dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszono przez nieprzerwany okres pięciu lat, unijny znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania. Zaznaczyć jednak należy, że używanie znaku lub zamiar jego używania nie są wymogami umożliwiającymi rejestrację znaku towarowego, a jedynie czynnikami warunkującymi potencjalne wygaśnięcie praw ochronnych<sup>127</sup>.

### 1.1.2. Definicja znaku towarowego w prawie Stanów Zjednoczonych

Jak wskazano w poprzednim rozdziale, definicja znaku towarowego znajduje się w § 45 (15 U.S.C. § 1127) The Lanham Act. Zgodnie z przedmiotowym przepisem, pojęcie to obejmuje dowolne słowo, nazwę, symbol lub znak, lub dowolną ich kombinację używaną przez osobę, lub którą osoba ma w dobrej wierze zamiar używać w handlu i w związku z tym występuje o jej rejestrację, służącą do identyfikowania i odróżniania towarów, w tym towarów unikatowych, od towarów wytwarzanych lub sprzedawanych przez inne podmioty oraz do wskazania źródła pochodzenia dóbr, nawet jeżeli źródło to jest nieznane<sup>128</sup>.

Na podstawie wskazanej definicji, można wyodrębnić podstawowe cechy i właściwości, które musi spełniać oznaczenie, aby mogło zostać zarejestrowane, jako znak towarowy. Oznaczenie, aby mogło zostać zakwalifikowane jako znak towarowy, powinno zatem:

- a) być słowem, nazwą, symbolem, znakiem lub kombinacją tych elementów,

---

<sup>127</sup> Zob. Bardehle Pagenberg, Trademark Protection in Europe, str. 9 link: [https://www.bardehle.com/uploads/files/Trademark\\_Protection.pdf](https://www.bardehle.com/uploads/files/Trademark_Protection.pdf) [ostatni dostęp: 10 grudnia 2022 r.], str. 9

<sup>128</sup> Znak towarowy nie jest jedynym pojęciem służącym do określania oznaczeń odróżniających, które jest wymienione przez amerykańskie prawodawstwo. Wspomniany wcześniej The Lanham Act wymienia bowiem jeszcze m.in. znak usługowy (ang. service mark). Znak usługowy, w odróżnieniu od klasycznego znaku towarowego, nie jest powiązany z towarami, lecz z oznaczonymi usługami. Oznacza to, że poprzez znak usługowy należy rozumieć dowolne słowo, nazwę, symbol lub znak, lub dowolną ich kombinację używaną przez osobę lub którą osoba ma w dobrej wierze zamiar używać w handlu i występuje o ich rejestrację, służące do identyfikowania i rozróżniania usług oferowanych przez jedną osobę, w tym usług unikatowych, od usług innych osób oraz wskazania źródła pochodzenia tych usług, nawet jeżeli źródło to jest nieznane. Jako znaki usługowe mogą być również rejestrowane tytuły, nazwy postaci oraz inne charakterystyczne elementy programów radiowych lub telewizyjnych. Do znaków usługowych stosuje się te same regulacje co do znaków towarowych. W celu ujednoczenia badań w niniejszej pracy znaki towarowe i znaki usługowe nazywane będą łącznie znakami towarowymi, o ile nie zostanie inaczej wskazane.



- b) być używane w handlu lub zostać zgłoszone do rejestracji z zamiarem używania w obrocie handlowym,
- c) służyć do identyfikowania i odróżniania towarów pochodzących od jednego przedsiębiorcy, od podobnych towarów pochodzących od innego przedsiębiorcy.

Powyższa definicja nie odnosi się do wymogu przedstawialności oznaczenia w rejestrze. Niemniej jednak, w doktrynie<sup>129</sup> pojawiają się postulaty dotyczące konieczności wprowadzenia przedmiotowego kryterium.

### **1.1.3. Podsumowanie**

Definicje znaku towarowego wskazane w art. 4 Rozporządzenia 2017/1001 oraz w § 45 (15 U.S.C. § 1127) The Lanham Act nie są ze sobą tożsame. Pomimo tego można dostrzec w nich pewne podobieństwa. Najistotniejszym z nich jest to, że obie porównywane normy definiują znak towarowy jako oznaczenie, które musi umożliwiać odróżnianie dóbr pochodzących od jednego przedsiębiorcy od podobnych lub takich samych pod względem rodzaju dóbr pochodzących od innych przedsiębiorców. Oznacza to, że zarówno system unijny, jak i system amerykański odnoszą się do zdolności odróżniającej, której posiadanie jest wymogiem umożliwiającym objęcie oznaczenia ochroną przewidzianą dla znaków towarowych.

Kolejnym podobieństwem jest to, że obie analizowane definicje zawierają katalogi przykładowych oznaczeń, które mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe. W przypadku znaku towarowego Unii Europejskiej są to: wyrazy, łącznie z nazwiskami, rysunki, litery, cyfry, kolory, kształty towarów lub ich opakowań oraz dźwięki. The Lanham Act wymienia natomiast: słowa, nazwy, symbole, znaki lub kombinacje tych elementów. Jak można zauważyć ustawa amerykańska wskazuje bardziej ogólne kategorie oznaczeń możliwych do rejestracji. Przedmiotowe różnice pomiędzy wyliczeniami oznaczeń zamieszczonymi w obu definicjach nie mają jednak dużego znaczenia dla procesu ujednociania. Oba katalogi mają charakter otwarty i możliwa jest rejestracja oznaczeń spoza tych bezpośrednio wymienionych w aktach prawnych. Wskazuje na to również praktyka, która pokazuje, że teoretycznie możliwym

---

<sup>129</sup> G.E. Brill, Make Some Sense of Scent Trademarks: The United States Needs a Graphical Representation Requirement [w:] University of Richmond Law Review 2022 r., vol. 56, issue 5, str. 36-40

do zarejestrowania są oznaczenia niewymienione powyżej takie jak np. smak, zapach lub wrażenie dotykowe<sup>130</sup>.

Oprócz podobieństw pomiędzy ww. definicjami występują również istotne różnice. Pierwszą z nich jest to, że definicja znaku towarowego zawarta w The Lanham Act wprowadza wymóg wcześniejszego używania znaku towarowego w handlu lub zamiaru jego używania w obrocie handlowym. Kryterium takie nie występuje natomiast w definicji znaku towarowego Unii Europejskiej. Druga różnica polega na tym, że unijny prawodawca konstruuje wobec znaków towarowych przesłankę ich przedstawialności w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi. To wymaganie nie zostało natomiast ujęte w definicji znaku towarowego zawartej w amerykańskiej ustawie.

Pomimo powyższych różnic, obie definicje należy ocenić jako stosunkowo podobne i potencjalnie możliwe do harmonizacji. Nie zawierają one bowiem elementów wzajemnie się wykluczających, które uniemożliwiłyby stworzenie jednolitej definicji znaku towarowego dla analizowanych systemów prawnych. Co najwyżej zawierają elementy względem siebie dodatkowe, których uwzględnienie w takiej definicji wymagałoby przyjęcia wspólnej dla Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych koncepcji znaku towarowego.

## **1.2. Zdolność odróżniająca jako element definicji znaku towarowego**

Jak wskazano, zdolność odróżniająca jest elementem, który pojawia się w zarówno w definicji znaku towarowego Unii Europejskiej, jak i znaku towarowego Stanów Zjednoczonych. Nie oznacza to jednak, że oba pojęcia są ze sobą równoważne i tożsame. Podobnie jak reszta przepisów prawa, są one bowiem przedmiotem ciągłych interpretacji zarówno orzecznictwa, jak i doktryny. Z tego powodu oba systemy wykształciły szczególne, właściwe dla siebie sposoby rozumienia tego kryterium rejestracyjnego.

---

<sup>130</sup> Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie wyżej wymienione oznaczenia napotykają poważne problemy rejestracyjne związane z stopniem ich zdolności odróżniającej oraz brakiem możliwości przedstawienia w rejestrach. Niemniej jednak, ich rejestracja nie jest z góry wyłączona.

### 1.2.1. Zdolność odróżniająca jako element definicji znaku towarowego w Unii Europejskiej

Zdolność odróżniająca to fundamentalna cecha unijnego znaku towarowego, której posiadanie warunkuje to, czy oznaczenie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy Unii Europejskiej oraz objęte ochroną<sup>131</sup>. Konieczność posiadania przez unijny znak towarowy wspomnianej zdolności odróżniającej wynika bezpośrednio z treści definicji zawartej w art. 4 Rozporządzenia 2017/1001<sup>132</sup>, zgodnie z którą znak towarowy, aby mógł zostać zarejestrowany, musi umożliwiać odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Unijny prawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie do Rozporządzenia 2017/1001 słowniczka pojęć legalnych, a tym samym nie stworzył obowiązującej definicji zdolności odróżniającej. Potencjalnych problemów interpretacyjnych może dostarczyć analiza samego zwrotu „odróżnianie”. W takim przypadku można jednak odnieść się bezpośrednio do wykładni słownikowej wyrazu „distinguishing”, który to został użyty w angielskiej wersji językowej omawianego aktu prawnego. W Cambridge Dictionary słowo to zostało wyjaśnione w następujący sposób: "znak lub cecha odróżniająca to taka, która rozróżnia kogoś lub coś od podobnych osób lub rzeczy"<sup>133</sup>. Mając na uwadze taką wykładnię uznać należy, że oznaczenie jest odróżniające, o ile umożliwi odbiorcom zauważenie, że określone towary lub usługi wprowadzane na rynek pochodzą od konkretnego przedsiębiorcy, uwidaczniając jednocześnie różnicę w pochodzeniu między tymi dobrami, a dobrami pochodzącymi z innych źródeł.

Podjęjąc próbę zdefiniowania zdolności odróżniającej, jako immanentnej cechy unijnego znaku towarowego, należy mieć również na uwadze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, który niejednokrotnie wskazywał jak pojęcie to powinno być rozumiane<sup>134</sup>. Definicję zdolności odróżniającej znaku towarowego można doszukać

<sup>131</sup> P. Collis, M. Holah, *The European Union Trade Mark: A Practical Guide*, Woking 2016 r., str. 75

<sup>132</sup> Zob. M. Gallagher, *Who owns blue? An examination of the functionality doctrine in university sports color* [w:] *The Trademark Reporter*, *The Law Journal of the International Trademark Association* 2014 r., vol. 104, no. 3, str. 766-767

<sup>133</sup> Cambridge Dictionary, hasło: „distinguishing”, definicja w języku angielskim: „a distinguishing mark or feature is one that makes someone or something different from similar people or things:”, link: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/distinguishing> [ostatni dostęp: 26 września 2022 r.]

<sup>134</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 maja 1999 r., *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) przeciwko Boots- und Segelzubehör Walter Huber i Franz Attenberger*, numery spraw połączonych: C-108/97 i C-109/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:230, pkt 25-27; wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 czerwca 1999 r., *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV.*, numer sprawy: C-342/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:323

się m.in. w wyroku z 22 czerwca 1999 r. wydanym w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV., w którym to Trybunał wskazał, że poprzez zdolność odróżniającą unijnego znaku towarowego należy rozumieć zdolność do identyfikacji towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, jako pochodzących od określonego przedsiębiorcy, a tym samym zdolność do odróżniania tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących od innych przedsiębiorców<sup>135</sup>. Określając zdolność odróżniającą w wyżej przedstawiony sposób Trybunał Sprawiedliwości UE pośrednio wskazał na istnienie pozytywnego i negatywnego aspektu tej cechy unijnego znaku towarowego.

Pozytywny aspekt zdolności odróżniającej powoduje, że dane oznaczenie umożliwia identyfikację źródła, którym jest określony przedsiębiorca danych towarów lub usług. Znak towarowy posiada zatem zdolność odróżniającą wtedy, kiedy udaje mu się wytworzyć conceptualną więź pomiędzy towarem lub usługą, a danym przedsiębiorcą. W tym zakresie znak towarowy służy jedynie jako swoistego rodzaju pośrednik pomiędzy danymi dobrami, a ich źródłem, tym samym stanowiąc swoistego rodzaju ucieleśnienie wspomnianej więzi. Oznaczenie to pełni bowiem funkcję możliwego do postrzeżenia przez potencjalnych odbiorców, a tym samym nabywców dóbr, nośnika informacji, przekazującego komunikat dotyczący ich pochodzenia<sup>136</sup>. Pozytywny aspekt zdolności odróżniającej ogranicza się zatem poniekąd do możliwości spełniania przez znak towarowy funkcji wskazania źródła<sup>137</sup>.

Negatywny aspekt zdolności odróżniającej sprowadza się natomiast do umiejętności znaku towarowego do uniemożliwiania łączenia określonych towarów lub usług z przedsiębiorcą innym niż ten, który faktycznie wprowadza je do obrotu<sup>138</sup>. W tym aspekcie funkcja znaku towarowego nie polega zatem na informowaniu odbiorców o pochodzeniu danego dobra, ale zadbanie, aby nie zostało ono powiązane z innym, oferującym podobne lub takie same towary lub usługi, przedsiębiorcą. Mowa tutaj zatem o odróżnialności w ścisłym tego słowa znaczeniu<sup>139</sup>. Przedmiotowy aspekt wiąże się jednocześnie z najważniejszą funkcją znaku towarowego, którą jest,

---

<sup>135</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV., numer sprawy: C-342/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:323, pkt 19-23; ww. teza zawarta w przedmiotowym wyroku jest nadal aktualna i można ją odnieść do obecnego stanu prawnego.

<sup>136</sup> A. Kur, M. Senftleben, *European... op. cit.*, str.92

<sup>137</sup> I. Fhima, D.S. Gangjee, *The Confusion Test in European Trade Mark Law*, Oxford 2019 r., str. 134-159

<sup>138</sup> G. Schneider, *Article 4 EUTMR [w:] Hasselblatt G. (red.), Community Trade Mark Regulation. A Commentary*, München 2015 r., str. 48

<sup>139</sup> *Ibidem*

jak wskazał Sąd UE w wyroku z 17 listopada 2022 r., "zagwarantowanie konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu, że towar opatrzony tym znakiem ma określone pochodzenie, dzięki czemu może on odróżniać bez ryzyka pomyłki ten towar od towarów mających inne pochodzenie". Jak wskazano we wspomnianym orzeczeniu: „Ta gwarancja pochodzenia oznacza, że konsument lub użytkownik końcowy może mieć pewność, że produkt opatrzony znakiem towarowym nie był na wcześniejszym etapie wprowadzania do obrotu przedmiotem interwencji osoby trzeciej bez zgody właściciela znaku towarowego, która zmieniła pierwotny stan produktu”<sup>140</sup>.

Analizując wyżej wskazane aspekty znaku towarowego można je, w sposób metaforyczny, przyrównać do dwóch różnych stron tej samej monety. Znak towarowy nie może bowiem posiadać zdolności odróżniającej jedynie w jednym z wyżej wskazanych aspektów. Występują one zawsze łącznie i razem składają się na pojęcie zdolności odróżniającej powodując, że odbiorca zapoznając się z oznaczeniem, wiąże towar lub usługę, które ono odróżnia, tylko z jednym konkretnym przedsiębiorcą<sup>141</sup>.

Wartym podkreślenia jest, że wymóg posiadania przez znak towarowy zdolności odróżniającej, o którym mowa w ww. definicji, odnosi się do zdolności abstrakcyjnej, czyli do zdolności odróżniającej znaku jako takiego<sup>142</sup>. Zdolność tego rodzaju ma oznaczenie, które posiada potencjalną zdolność do odróżniania jakichkolwiek towarów lub usług<sup>143</sup>. To, czy dany znak towarowy posiada zdolność do odróżniania, zweryfikować można zatem w oderwaniu od jakichkolwiek szczegółowo wskazanych towarów lub usług<sup>144</sup>. Od zdolności odróżniającej o charakterze abstrakcyjnym odróżnić można konkretną zdolność odróżniającą<sup>145</sup>. Weryfikacja tego, czy znak ją posiada, odbywa się z uwzględnieniem konkretnych towarów lub usług, dla których oznaczenie zostało zgłoszone do rejestracji. Znak posiada zatem konkretną zdolność odróżniającą wtedy, gdy jest zdolny do odróżniania konkretnych dóbr od innych, rodzajowo

---

<sup>140</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 listopada 2022 r., Merck Sharp & Dohme BV i in. przeciwko Abacus Medicine A/S i in., numer sprawy: C-224/20, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2022:893, pkt 73

<sup>141</sup> M. Gallagher, Who owns blue? An examination of the functionality doctrine... *op. cit.*, str. 767

<sup>142</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 25 stycznia 2007 r., Dyson Ltd przeciwko Registrar of Trade Marks, numer sprawy: C-321/03, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2007:51, pkt 25 i n.

<sup>143</sup> R. Skubisz, Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia) [w:] Białostockie Studia Prawnicze 2015 r., z. 19, str. 205-206; O. Ekrt, Trademark and Design Protection of Applied Art, Uppsala 2018 r., str. 15-22

<sup>144</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie GmbH., numer sprawy: C-49/02, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:384, pkt 22 i n.; zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z 19 czerwca 2014 r., Oberbank AG, Banco Santander SA i Santander Consumer Bank AG przeciwko Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV, numery spraw połączonych: C-217/13 i C-218/13, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2014:2012, pkt 33-49

<sup>145</sup> Zob. W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001 r., str. 58

podobnych, lecz wprowadzanych na rynek przez innego przedsiębiorcę<sup>146</sup>. Brak tego rodzaju zdolności odróżniającej stanowi bezwzględną przesłankę odmowy rejestracji znaku towarowego, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit b)<sup>147</sup>.

Abstrakcyjna zdolność odróżniająca, której posiadanie jest wymogiem stawianym przez definicję unijnego znaku towarowego, jest pojęciem niedoprecyzowanym. Jej brak przypisuje się oznaczeniom, które ze względu na swoją naturę, tj. zestaw cech je kształtujących, nie mogą służyć do odróżniania jakichkolwiek towarów lub usług. Stosunkowo problematycznym jest jednak generyczne wyznaczenie takiej grupy oznaczeń. Postępująca liberalizacja unijnego prawa znaków towarowych powoduje, że coraz więcej oznaczeń niekonwencjonalnych dopuszczanych jest do rejestracji. Jako przykłady takich grup oznaczeń wskazać można kolory per se. W ujęciu historycznym oznaczenia tego rodzaju uznawane były za pozbawione abstrakcyjnej zdolności odróżniającej, a przez to niezdolne do pełnienia funkcji znaku towarowego<sup>148</sup>. Nie miało przy tym znaczenia dla jakiego rodzaju towaru lub usługi zostałyby zgłoszone<sup>149</sup>. Niemniej jednak aktualnie oznaczenia te mogą zostać zarejestrowane, o ile spełniają wymogi określone w definicji z art. 4, oraz są możliwe do przedstawienia w sposób: jasny, precyzyjny, samodzielny, zrozumiały, trwałe, obiektywne i łatwo dostępne<sup>150</sup>. Wymóg posiadania przez unijny znak towarowy abstrakcyjnej zdolności do odróżniania nie wyklucza już zatem możliwości rejestracji określonych grup znaków towarowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że historycznie funkcja wymogu posiadania abstrakcyjnej zdolności odróżniającej utraciła na znaczeniu w świetle aktualnego kierunku rozwoju prawa znaków towarowych Unii Europejskiej, sens rozróżniana jej od konkretnej zdolności odróżniającej zatarł się<sup>151</sup>. Niemniej jednak za rozróżnieniem dwóch wskazanych kategorii opowiada się budowa art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001,

---

<sup>146</sup> Ł. Żelechowski, art. 120 [w:] K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021 r., Legalis, pkt 11-14

<sup>147</sup> Warty podkreślenia jest, że zakres zdolności odróżniającej odnosi się właśnie do zdolności odróżniającej o charakterze konkretnym. Znak może bowiem być silniej lub słabiej odróżniający w stosunku do różnych klas towarów lub usług. Zdolności tej nie można jednak stopniować, kiedy mowa o niej w sensie abstrakcyjnym. Znak towarowy może bowiem jedynie być lub nie być zdolny do odróżniania jakichkolwiek towarów lub usług. Jest to podział dychotomiczny, w którym każda z możliwości wyklucza drugą. Więcej na ten temat można znaleźć w rozdziale drugim w punkcie 1.2.1.

<sup>148</sup> Ł. Żelechowski, art. 120 [w:] K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021 r., Legalis, pkt 12

<sup>149</sup> W. Włodarczyk, Kolizja znaków towarowych: sprawa złotego zajęczka Lindt Goldhase - polemika. Glosa do wyroku SN z dnia 13 kwietnia 2007 r., sygn. akt: I CSK 16/07 [w:] Europejski Przegląd Sądowy 2008 r., nr 12, str. 33-41

<sup>150</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 grudnia 2002 r., Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt, numer sprawy: C-273/00, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2002:748, pkt 55

<sup>151</sup> T.C. Jehoram, European Trademark Law, Philadelphia 2011 r., str. 127

w którym unijny prawodawca wskazał bezwzględne podstawy odmowy rejestracji unijnego znaku towarowego. Lit. a) wspomnianego przepisu stanowi, że nie są rejestrowane znaki towarowe, które nie spełniają wymagań art. 4. Jednym z tych wymagań jest natomiast posiadanie zdolności odróżniającej pojmowanej w sposób abstrakcyjny. Lit. b) stanowi natomiast, że nie są rejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru, tym samym wprowadzając pośredni wymóg posiadania przez znak konkretnej zdolności odróżniającej. Przyjmując, że oba pojęcia są ze sobą tożsame, wyodrębnianie podstawy odmowy rejestracji, o której mowa w lit. b), nie miałyby normatywnej podstawy. Uznać bowiem należałoby, że definicja unijnego znaku towarowego obejmuje zarówno abstrakcyjną, jak i konkretną zdolność odróżniającą, a brak którejkolwiek z nich skutkowałby odmową rejestracji związaną z niespełnieniem przez oznaczenie wymagań art. 4.

W doktrynie<sup>152</sup> postulowane jest rozwiązanie wyżej wskazanego problemu poprzez uznanie, że abstrakcyjna zdolność odróżniająca jest warunkiem rejestracyjnym łączącym w sobie dwa niewymienione wprost w definicji znaku towarowego kryteria, które są jednak niezbędne do tego, by można było uznać oznaczenie za odróżniające. Kryteriami tymi są: jednolitość oraz samoistość oznaczenia<sup>153</sup>.

Oznaczenie uznawane jest za jednolite, jeżeli może zostać objęte w całości za pomocą jednego aktu poznawczego<sup>154</sup>. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy postrzegany znak ma zwartą formę oraz cechuje się spójnością i skrótowością<sup>155</sup>. Niniejsze kryterium wprowadza zatem wymóg, zgodnie z którym oznaczenie, aby mogło zostać zakwalifikowane jako zdolne do odróżniania jakichkolwiek towarów lub usług, musi być na tyle czytelne<sup>156</sup> i komunikatywne, że zapoznanie się z nim lub zapamiętanie go<sup>157</sup> nie będzie wymagało od odbiorcy przeprowadzenia szczególnie skomplikowanych procesów myślowych. Z perspektywy rejestracji znaku towarowego preferowane są zatem oznaczenia skrótowe, których konstrukcja nie jest nadmiernie rozbudowana. Czym bardziej skomplikowany znak, tym mniejsza możliwość objęcia go jednym aktem

---

<sup>152</sup> W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca...* *op. cit.*, str. 58-59

<sup>153</sup> W. Włodarczyk, *Kolizja znaków towarowych: sprawa złotego zajęczka Lindt Goldhase – polemika...* *op. cit.*, str. 34-35

<sup>154</sup> E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014 r., str. 399-400

<sup>155</sup> M. Trzebiatowski, art. 120 [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020 r., Legalis pkt 14

<sup>156</sup> R. Skubisz, art. 120 [w:] R. Skubisz (red) *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*. Tom 14 B, Warszawa 2017 r., Legalis pkt 6

<sup>157</sup> W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca...* *op. cit.*, str. 58-59

poznawczym, a co za tym idzie mniejszy stopień jednolitości. Z tego powodu przyjmuje się, że nie powinny być rejestrowane jako słowne znaki towarowe oznaczenia będące wielozdaniowymi, złożonymi sloganami<sup>158</sup>. Ani orzecznictwo, ani doktryna nie wyznaczają jednak sztywnych ram pozwalających na jednoznaczne określenie, jak bardzo rozbudowany może być znak, aby nadal mógł być uznawany za jednolity. Pewne tendencje do liberalizacji tego standardu można jednak zauważyć w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, który przyznaje, że chronione powinny być nawet tak skomplikowane i wieloelementowe oznaczenia jak np. wystrój i układ sklepu detalicznego<sup>159</sup>.



Rys. 4. Międzynarodowy znak towarowy zarejestrowany pod numerem IR-1060321<sup>160</sup>

Z drugiej strony w doktrynie<sup>161</sup> pojawia się słuszny pogląd, że wymóg jednolitości nie przemawia za udzielaniem praw ochronnych do oznaczeń o trywialnym i sztamkowym charakterze. Mogą być one bowiem równie nieodróżniające, jak znaki nazbyt złożone<sup>162</sup>.

Jak wskazano, oznaczenie, aby mogło zostać skutecznie zarejestrowane jako znak towarowy, musi ponadto mieć charakter samoistny względem towarów lub usług. Musi być zatem autonomiczne i niezależne, a co za tym idzie również odrębne od odróżnianych

<sup>158</sup> E. Wojcieszko-Głuszko, Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych [w:] R. Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B, Warszawa 2017 r., str. 495

<sup>159</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 lipca 2014 r., Apple Inc. przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt, numer sprawy: C-421/13, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2014:2070, pkt 26 [za:] Ł. Żelechowski, art. 120 [w:] K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021 r., Legalis, pkt 17

<sup>160</sup> Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Wyszukiwarka międzynarodowych znaków towarowych, <https://www3.wipo.int/> [ostatni dostęp: 31 marca 2023 r.]

<sup>161</sup> J. Mordwiłko-Osajda, Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009 r., str. 80 [za:] Ł. Żelechowski, art. 120 [w:] K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021 r., Legalis, pkt 17

<sup>162</sup> Ł. Żelechowski, art. 120 [w:] K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021 r., Legalis pkt 17



dóbr<sup>163</sup>. Nie może być z nimi tożsame lub stanowić ich części. Wynika to z faktu, że żaden towar lub usługa nie mogą same siebie identyfikować. Nie mogą również być identyfikowane przez swoje cechy funkcjonalne<sup>164</sup>. Z tego powodu Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 14 września 2010 r. odmówił udzielenia ochrony klockom LEGO wskazując, że mają one czysto funkcjonalny charakter<sup>165</sup>.



Rys. 5. Znak towarowy zgłoszony do rejestracji przez Kirkbi A/S, czyli spółka, w której prawa wstąpiła Lego Juris A/S<sup>166</sup>

Nie oznacza to oczywiście, że dane oznaczenie nie może być fizycznie związane z określonym towarem. Powinno być one jednak możliwe do oddzielenia od niego, w sensie fizycznym lub chociażby pojęciowym<sup>167</sup>. Dla przykładu oznaczeniem chronionym, które jest bezpośrednio związane z towarem, jest kolor czerwony umieszczany na podeszwach butów Louboutin<sup>168</sup>.

---

<sup>163</sup> R. Skubisz, art. 120 [w:] R. Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B, Warszawa 2017 r., Legalis pkt 7

<sup>164</sup> E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa... *op. cit.*, str. 400

<sup>165</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 września 2010 r., Lego Juris A/S przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-48/09 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2010:516, pkt 56-61

<sup>166</sup> *Ibidem*

<sup>167</sup> J. Szwaja, E. Wojcieszko-Głuszko, Problem zdolności rejestrowej pojedynczego koloru [w:] Kwartalnik Prawa Prywatnego 1998 r., nr 4, str. 715

<sup>168</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 czerwca 2018 r., Christian Louboutin SAS przeciwko Van Haren Schoenen BV, numer sprawy: C-163/16, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2018:423, pkt 26; J. Szczęch, Czerwony kolor podeszwy szpilek jako kształt. Głosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2018 r., C-163/161 [w:] Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2022 r., vol. 11(1), str. 189–200



Rys. 6. Znak towarowy zarejestrowany pod numerem 0874489 w BOIP<sup>169</sup>

Uznanie samoistości oznaczenia za kryterium przesądzające o posiadaniu przez niego abstrakcyjnej zdolności odróżniającej jest jednak stosunkowo problematyczne. Ocena tej przesłanki może nastąpić bowiem jedynie w odniesieniu do konkretnych towarów i usług. Tylko w taki sposób można bowiem określić, czy oznaczenie jest możliwe do oddzielenia od tych właśnie dóbr. Przemawiałoby to zatem za zakwalifikowanie omawianej cechy jako składowej zdolności odróżniającej o charakterze konkretnym<sup>170</sup>. To z kolei oznaczałoby, że jej występowanie powinno być weryfikowane przy okazji badania występowania bezwzględnej przesłanki odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2017/1001<sup>171</sup>. Nie można bowiem ocenić, czy znak ma autonomiczny charakter bez odniesienia do konkretnych towarów lub usług, do których odróżniania został zgłoszony. Oznaczenie może bowiem okazać się niemożliwe do oddzielenia względem jednego rodzaju towarów, natomiast być niezależne względem innych<sup>172</sup>. Przykładem tego może być wzór butelki, który jako oznaczenie przestrzenne może być odróżniający w stosunku do towarów takich jak wody, soki i napoje, ale nie będzie miał już samodzielnego charakteru w stosunku do towarów takich jak naczynia, a zwłaszcza właśnie przedmiotowe butelki. Mając na uwadze niniejszą wątpliwość, zasadnym jest uznanie, że cecha samoistości nie jest kryterium

---

<sup>169</sup> *Ibidem*.

<sup>170</sup> J. Mordwiłko-Osajda, Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody... *op. cit.*, str. 79 [za:] Ł. Żelechowski, art. 120 [w:] K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021 r., Legalis pkt 19

<sup>171</sup> Zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego [w:] R. Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B, Warszawa 2017 r., str. 651

<sup>172</sup> Ł. Żelechowski, art. 120 [w:] K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021 r., Legalis pkt 18-19

przesądającym o posiadaniu przez znak abstrakcyjnej zdolności odróżniającej. Jak można z tego wywnioskować, ocena tego, czy dany znak towarowy ją posiada, powinna ograniczać się zatem wyłącznie do weryfikacji tego, czy ma charakter jednolity. Nawet jednak to kryterium, w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE<sup>173</sup>, traci na znaczeniu.

Definicja znaku towarowego Unii Europejskiej nie odnosi się bezpośrednio do tego, czy znak towarowy powinien być odróżniający w sposób pierwotny, czy powinien nabyć tę zdolność w wyniku używania w sposób wtórny. Jak można zatem wnioskować, charakter zdolności odróżniającej oznaczenie nie jest brany pod uwagę przy samym procesie badania tego, czy dane oznaczenie spełnia warunki określone w ww. definicji. Z jej punktu widzenia istotne jest jedynie to, czy znak będzie w ogóle posiadał zdolność odróżniającą jako taką.

### **1.2.2. Zdolność odróżniająca jako element definicji znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych**

Zdolność odróżniająca jest również integralną cechą znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych, a jej posiadanie jest wymogiem bezpośrednio wynikającym z definicji zawartej w § 45 (15 U.S.C. § 1125) The Lanham Act. Oznaczenie może zatem zostać skutecznie zarejestrowane w rejestrze głównym, o ile umożliwi odróżnianie dóbr, dla których zostało zgłoszone<sup>174</sup>.

Amerykański prawodawca, w odróżnieniu do unijnego, wprowadza w ustawie poświęconej znakom towarowym słowniczek pojęć legalnych. Znajduje się on w tym samym przepisie, w którym umieszczona została definicja znaku towarowego. Niemniej jednak, w The Lanham Act również nie została umieszczona definicja samej zdolności odróżniającej. Ustalenie zakresu znaczeniowego tego pojęcia w kontekście prawodawstwa Stanów Zjednoczonych musi zostać zatem przeprowadzone na podstawie treści samej definicji znaku towarowego.

Poza przykładowym katalogiem oznaczeń oraz wymogiem używania lub zamiaru używania oznaczenia definicja znaku towarowego określa, że musi on identyfikować

---

<sup>173</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 lipca 2014 r., Apple Inc. przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt, numer sprawy: C-421/13, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2014:2070, pkt 26

<sup>174</sup> Zob. M.P. McKenna, Teaching Trademark Theory Through the Lens of Distinctiveness [w:] Notre Dame Law School NDLScholarship 2008 r., vol. 52, str. 847-849

i odróżniać określone dobra od dóbr pochodzących od innych uczestników rynku oraz wskazywać na źródło tych dóbr<sup>175</sup>. W świetle przyjętych w doktrynie<sup>176</sup> twierdzeń nie ma jednak podstaw, aby traktować zdolność identyfikacyjną, zdolność odróżniającą sensu stricto oraz zdolność do wskazywania źródła pochodzenia dóbr jako trzy całkowicie odrębne od siebie cechy. Uznać należy, że wszystkie trzy z wyżej wymienionych elementów stanowią różne aspekty zdolności odróżniającej, które łącznie się na nią składają<sup>177</sup>. Przemawia za tym fakt, że żadna ze wskazanych cech nie może występować samodzielnie, bez jednoczesnego występowania dwóch pozostałych.

Pierwszy z wyżej wskazanych aspektów zdolności odróżniającej dotyczy identyfikacji przez oznaczenie dóbr, do których odróżniania ma ono służyć. Znak towarowy w tym sensie pełni rolę nośnika informacji dotyczącego cech identyfikowanych towarów lub usług. Przekazuje wiadomości dotyczące ich charakterystyki oraz umożliwia odbiorcom, w głównej mierze konsumentom, ich szybsze i skuteczniejsze wyszukiwanie na rynku. Znak towarowy poprzez pełnienie funkcji identyfikacyjnej ma zatem obniżać koszty wyszukiwania dóbr przez konsumentów<sup>178</sup>, tym samym poprawiając jakość przepływu informacji na rynku<sup>179</sup>. Identyfikujący aspekt zdolności odróżniającej pozwala ponadto odbiorcom przypisać pozytywne lub negatywne doświadczenia, które doznali w związku z danym towarem lub usługą, do właśnie tych dóbr. To ułatwia natomiast podejmowanie decyzji dotyczących przyszłych wyborów zakupowych<sup>180</sup>. Oznacza to, że zdolność identyfikacyjna pozwala na wykorzystywanie znaków towarowych jako skrótowych narzędzi oceny określonych towarów lub usług<sup>181</sup>. Mimo, że zdolność identyfikacyjna nawiązuje pośrednio do możliwości wskazywania źródła pochodzenia dóbr, odnosi się ona jednak do samych towarów lub usług, a nie do przedsiębiorców wprowadzających je na rynek. Dla przykładu Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Virginii w wyroku z 9 sierpnia 2017 r. wydanym w sprawie

---

<sup>175</sup> Zob. G.B. Dinwoodie, M.D. Janis, Trademark and unfair competition. Law and policy, New York 2022 r., str. 7-24

<sup>176</sup> M.P. McKenna, Teaching Trademark Theory... *op. cit.*, przypis 23

<sup>177</sup> *Ibidem*

<sup>178</sup> W.M. Landes, R.A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge 2003 r., str. 166-168 [za:] M.P. McKenna, Teaching Trademark Theory... *op. cit.*, str. 849

<sup>179</sup> M.P. McKenna, Teaching Trademark Theory... *op. cit.*, str. 849

<sup>180</sup> M.A. Leaffer, The New World of International Trademark Law [w:] Marquette Intellectual Property Law Review 1998 r., vol. 2, issue 1, str. 5-6

<sup>181</sup> A. Bartow, Likelihood of Confusion [w:] San Diego Law Review 2004 r., vol. 41, str. 721

Booking.com. B.V. przeciwko Matal<sup>182</sup> podkreślił, że znaki towarowe, które stanowią pospolite nazwy wyrobów lub substancji nie mogą być rejestrowane do odróżniania towarów lub usług, które tymi nazwami mogą być określone. Oznaczenia takie nie są bowiem zdolne do identyfikowania tych dóbr. W przedmiotowej sprawie ww. sąd dokonywał oceny zdolności odróżniającej oznaczenia „Booking.com”, które zakwalifikował jako znak pozbawiony pierwotnej zdolności odróżniającej, który może nabyć zdolność do odróżniania towarów lub usług jedynie w sposób wtórny.

Drugim aspektem jest zdolność odróżniająca sensu stricto. Zdolność ta polega na ścisłym odróżnianiu identyfikowanych dóbr od podobnych towarów lub usług pochodzących z innych źródeł<sup>183</sup>. Jej istnienie w sposób najbardziej bezpośredni odnosi się do ogólnej zdolności odróżniającej znaku towarowego. Cecha ta determinuje możliwość wykorzystywania znaku towarowego jako instrumentu służącego do rozróżniania dóbr dostępnych na rynku. Chroni odbiorców oznaczeń przed zakupem dóbr innego rodzaju lub wymuszeniem na nich zakupu towarów lub usług, których nie chcą nabyć<sup>184</sup>. Z tego powodu przedsiębiorca powinien posługiwać się w obrocie oznaczeniami różnymi od tych już używanych przez innych przedsiębiorców działających na rynku. Powinien on również zidentyfikować oznaczenia, które mogą być wykorzystywane przez konkurencję do celów związanych z podszywaniem się pod niego, i zadbać o objęcie ich ochroną przewidzianą dla znaków towarowych<sup>185</sup>. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że cecha ta, jak w przypadku zdolności identyfikacyjnej, odnosi się do samych towarów i usług, a nie ich źródeł.

Trzecim z wyżej wskazanych aspektów zdolności odróżniającej, wymienionym w analizowanej definicji, jest zdolność do wskazywania źródeł pochodzenia określonych towarów lub usług. Znak towarowy, aby mógł zostać skutecznie zarejestrowany, musi zatem umożliwiać jednoznaczny identyfikację przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek towary lub usługi opatrzone danym oznaczeniem. Powyższe potwierdziła również w 2019 r. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych w sprawie Frito-Lay North America, Inc. przeciwko Real Foods Pty. Ltd.<sup>186</sup>, w której badała zdolność odróżniającą

---

<sup>182</sup> Wyr. Sądu Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Virginii, Wydział w Alexandrii z 9 sierpnia 2017 r., Booking.com. B.V. przeciwko Matal, 278 F. Supp. 3d 891 (E.D. Va. 2017)

<sup>183</sup> J.T. McCarthy, McCarthy On Trademarks and Unfair Competition, Thomson Reuters 2022 r., rel. 21, § 3:9

<sup>184</sup> G. S. Lunney, Jr., Trademark Monopolies [w:] Emory Law Journal, vol. 48, issue 2, str. 417

<sup>185</sup> M.P. McKenna, Teaching Trademark Theory... *op. cit.*, str. 851

<sup>186</sup> Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych z 24 września 2019 r., Frito-Lay North America, Inc. przeciwko Real Foods Pty. Ltd., Opposition No. 91212680

oznaczeń słownych „CORN THINS” oraz „RICE THINS” w stosunku do krakersów. Orzekła, że oba oznaczenia nie posiadają zdolności odróżniającej w stosunku do wspomnianych towarów ze względu na to, że są niezdolne do jednoznacznego wskazywania i identyfikowania ich źródła, czyli przedsiębiorcy wprowadzającego przedmiotowe dobra na rynek<sup>187</sup>. Zdolność do wskazania źródła pochodzenia dóbr sprawia, że znak towarowy może służyć również jako nośnik informacji o samym przedsiębiorcy, a nie tylko o określonych rodzajach towarów lub usług. Ma to szczególne znaczenie, gdy podmiot taki wprowadza na rynek nowy towar. Odbiorca oznaczenia może bowiem połączyć z nowym dobrem określony zestaw odczuć związanych z wcześniej nabytymi od tego przedsiębiorcy towarami lub usługami i na tej podstawie podjąć decyzję o zakupie<sup>188</sup>. Znak towarowy ma zatem działać jak swoistego rodzaju wskaźnik budujący w świadomości odbiorcy więź pomiędzy określonym dobrem a konkretnym przedsiębiorcą<sup>189</sup>.

Wszystkie trzy wyżej przedstawione zdolności stanowią części składowe zdolności odróżniającej znaku towarowego, której wymóg posiadania wynika bezpośrednio z definicji zawartej w The Lanham Act. Jak wskazano, żadna z nich nie może występować samodzielnie i w oderwaniu od pozostałych. Nie sposób bowiem wyobrazić sobie, aby jakiegokolwiek oznaczenie mogło identyfikować określone dobra, bez jednoczesnego ich odróżnienia lub wskazywania ich źródła. Nie jest również możliwym uznanie, że znak odróżnia jakiegokolwiek dobra, bez jednoczesnej ich identyfikacji i określenia przedsiębiorcy, który je wprowadza na rynek. Skuteczna identyfikacja takiego przedsiębiorcy nie będzie natomiast możliwa bez identyfikacji dóbr wprowadzonych przez niego na rynek oraz odróżniania ich od dóbr innych uczestników obrotu.

Definicja znaku towarowego zawarta w The Lanham Act nie wskazuje na sposób w jaki oznaczenie ma stać się odróżniające, aby mogło zostać zarejestrowane. Z perspektywy analizowanej definicji jest zatem obojętne, czy znak towarowy w chwili rejestracji będzie odróżniający w sposób pierwotny, czy też nabędzie zdolność odróżniającą w sposób wtórny<sup>190</sup>.

---

<sup>187</sup> *Ibidem*

<sup>188</sup> A. Bartow, *Likelihood of Confusion...* *op. cit.*, str. 729 [za:] M.P. McKenna, *Teaching Trademark Theory...* *op. cit.*, str. 850

<sup>189</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Szóstego Okręgu z 13 lipca 1900 r., *American Washboard Co. przeciwko Saginaw MFG. Co.*, 103 F. 281 (1900)

<sup>190</sup> Nie oznacza to jednak bynajmniej, że rozróżnienie pomiędzy oznaczeniami pierwotnie oraz wtórnie odróżniającymi nie niesie za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Proces rejestracji w obu przypadkach różni się od siebie. W przypadku oznaczeń, które nabyły zdolność odróżniającą w sposób wtórny,

### 1.2.3. Podsumowanie

Sposób pojmowania zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej oraz prawie Stanów Zjednoczonych nie jest tożsamy. Można jednak wyznaczyć poszczególne elementy, które są wspólne dla obu systemów. Pierwszym z nich jest ogólny sposób pojmowania tej cechy. Oba systemy kładą bowiem nacisk na rozumienie jej jako zdolności do odróżniania towarów lub usług pochodzących od jednego przedsiębiorcy od dóbr pochodzących z innych źródeł<sup>191</sup>. Obie definicje są również obojętne co do sposobu w jaki znak towarowy uzyska zdolność odróżniającą. Żadna z nich nie kładzie nacisku na konieczność posiadania przez znak zdolności odróżniającej w sposób pierwotny lub na potrzebę nabycia tej zdolności w sposób wtórny w związku z używaniem na rynku.

Można wskazać również na pewne podobieństwa dotyczące bardziej szczegółowego pojmowania zdolności odróżniającej. Konstrukcja definicji znaku towarowego Unii Europejskiej, wspomagana przez wskazówki interpretacyjne orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE<sup>192</sup>, pozwala na rozróżnienie pozytywnego i negatywnego aspektu zdolności odróżniającej znaków towarowych. Definicja zawarta w The Lanham Act wskazuje natomiast, że na zdolność odróżniającą składają się zdolność do identyfikowania oraz odróżniania dóbr oraz wskazywania na źródło<sup>193</sup>. Po zestawieniu ze sobą wyżej opisanych składowych można zauważyć, że zdolności do identyfikowania odróżnianych dóbr oraz wskazywania źródła, charakterystyczne dla systemu amerykańskiego, odpowiadają pozytywnemu sposobowi postrzegania zdolności odróżniającej znaku towarowego Unii Europejskiej. Zdolność odróżniająca sensu stricto, o której mowa w definicji zawartej w The Lanham Act, jest natomiast możliwa do zrównania z negatywnym aspektem zdolności odróżniającej znaku unijnego. Oznacza to, że oba pojęcia, co do samej swojej konstrukcji, są do siebie znacznie zbliżone.

Najistotniejsza różnica dotycząca sposobu pojmowania zdolności odróżniającej znaków towarowych w obu systemach dotyczy natomiast rozróżnienia zdolność

---

konieczne jest przedstawienie odpowiednich dowodów potwierdzających ten fakt. Jeżeli oznaczenie jest natomiast odróżniające w sposób pierwotny, nie ma konieczności przedstawiania dowodów, które by to potwierdzały. Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale trzecim.

<sup>191</sup> Zob. G.B. Dinwoodie, M.D. Janis, Trademark and unfair competition. Law... *op. cit.*, str. 7-24; M. Gallagher, Who owns blue? An examination of the functionality doctrine... *op. cit.*, str. 766-767

<sup>192</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV., numer sprawy: C-342/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:323

<sup>193</sup> Zob. M.P. McKenna, Teaching Trademark Theory... *op. cit.*, przypis 23

o charakterze abstrakcyjnym i konkretnym. Podział ten jest bowiem typowy dla prawa unijnego i nie występuje w prawie Stanów Zjednoczonych. W systemie amerykańskim byłoby to rozróżnienie sztuczne i nieuzasadnione aktualnym brzmieniem przepisów, które nie rozróżniają, w przeciwieństwie do regulacji europejskich, odrębnych podstaw odmowy rejestracji dla braku zdolności odróżniającej znaku towarowego i niespełnienia wymogów ujętych w jego definicji. Wraz z rozwojem systemu ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej, a zwłaszcza jego liberalizacją, rozróżnienie na abstrakcyjną i konkretną zdolność odróżniającą zaciera się<sup>194</sup>. Nawet bowiem cecha jednolitości, do której w myśl wyżej przedstawionych wywodów sprowadza się abstrakcyjna zdolność odróżniająca wobec przyporządkowania cechy samoistności jako składowej zdolności konkretnej, traci na znaczeniu w obliczu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE<sup>195</sup>, które dopuszcza rejestrację coraz to bardziej złożonych form oznaczeń. Tendencje te należy ocenić pozytywnie. Już teraz małe znaczenie praktyczne wspomnianego rozróżnienia pozwala stwierdzić, że zrównanie obu rodzajów zdolności odróżniającej nie przyniosłoby negatywnych skutków dla ochrony prawa znaków towarowych w Unii Europejskiej.

Mając na uwadze powyższe można uznać, że sposób pojmowania zdolności odróżniającej, wynikający z definicji znaków towarowych zawartych w Rozporządzeniu 2017/1001 oraz The Lanham Act, jest podobne i możliwe do ujednoczenia. Sposób ich sformułowania, jak i nawet rozumienia, jest podobny zarówno w Unii Europejskiej jak i Stanach Zjednoczonych. Jediną potencjalną przeszkodą dotyczącą harmonizacji omawianego pojęcia może być rozróżnienie na abstrakcyjną i konkretną zdolność odróżniającą występujące w prawie Unii Europejskiej.

### **1.3. Pozostałe elementy definicji znaku towarowego**

Analiza możliwości ujednoczenia definicji znaku towarowego wymaga analizy i porównania również innych niż zdolność odróżniająca elementów znaku towarowego. Do elementów tych należą: wymóg przedstawialności (niegdyś: graficznej przedstawialności) oraz wymóg wcześniejszego używania lub zamiaru używania na rynku. Nie każda z tych cech występuje jednak w obu wskazanych definicjach.

---

<sup>194</sup> T.C. Jehoram, *European Trademark Law... op. cit.*, str. 127

<sup>195</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 lipca 2014 r., *Apple Inc. przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt*, numer sprawy: C-421/13, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2014:2070, pkt 26



Zarówno definicja zawarta w Rozporządzeniu 2017/1001 jak i w The Lanham Act zawierają natomiast katalog przykładowych oznaczeń, które mogą być objęte ochroną, o ile spełnią pozostałe wymogi prawem przewidziane<sup>196</sup>.

### **1.3.1. Pozostałe elementy definicji znaku towarowego w prawie Unii Europejskiej**

Poza koniecznością posiadania przez oznaczenie zdolności do odróżniania towarów lub pochodzących od jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług pochodzących od innych przedsiębiorców definicja znaku towarowego UE wprowadza również wymóg przedstawialności oznaczenia w rejestrze unijnych znaków towarowych w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

Omawiana definicja nie odnosi się natomiast do kwestii związanych z używaniem znaku towarowego. Rozporządzenie z 2017/1001 reguluje tę kwestię w innych przepisach. Nie wprowadza jednak wymogu używania oznaczenia jako czynnika warunkującego rejestrację. Niemniej jednak, dla celów komparatystycznych i w celu osiągnięcia celów postawionych przed niniejszą dysertacją, a w tym również przedmiotowym rozdziałem, omówione zostaną również zagadnienia związane z używaniem znaku towarowego w prawie Unii Europejskiej. Pozwoli to bowiem na dokonanie oceny przedmiotowej przesłanki jako potencjalnego elementu ujednoliconej definicji znaku towarowego.

#### **1.3.1.1. Przedstawialność znaku towarowego Unii Europejskiej**

Wymóg przedstawialności unijnego znaku towarowego był różnie rozumiany na przestrzeni lat. Konstruując definicję znaku towarowego unijny prawodawca początkowo wprowadził, obok konieczności posiadania przez niego zdolności odróżniającej, wymóg graficznej przedstawialności. Unijny znak towarowy, aby mógł zostać zarejestrowany, musiał być zatem postrzegalny za pomocą zmysłu wzroku<sup>197</sup>.

---

<sup>196</sup> Jak zostało to już jednak wskazane, mają one charakter otwarty i nie stanowią enumeratywnych wyliczeń. Jako znaki towarowe można bowiem rejestrować również inne, niż w nich wymienione, oznaczenia. Z tego powodu analiza poszczególnych rodzajów znaków wymienionych w ww. katalogach zostanie pominięta. Nie miałyby ona bowiem większego sensu zważywszy na wielość typów oznaczeń możliwych do objęcia ochroną.

<sup>197</sup> Wyr. Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt: III CSK 300/06, OSNC nr 1/2008, poz. 11

Nie oznaczało to jednak całkowitego zakazu rejestracji niedostrzegalnych wizualnie oznaczeń niekonwencjonalnych<sup>198</sup>. Wystarczyło bowiem, że oznaczenie można było przedstawić w rejestrze w sposób graficzny. Istniała zatem możliwość rejestracji np. oznaczeń dźwiękowych, ze względu na możliwość ich opisanie w postaci nut. Przesłanka graficznej przedstawialności miała umożliwiać jednoznacznie przedstawienie danego oznaczenia w właściwym rejestrze. Była ona zatem interpretowana w sposób szeroki. Jej istotą nie było bowiem jedynie wprowadzenie wymogu graficznej odtwarzalności rejestrowanego oznaczenia, a możliwość opisanie go w sposób dający się dostrzec<sup>199</sup>.

Znaczenie dla sposobu pojmowania wymogu graficznej przystawalności miało orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Jednym z najważniejszych wyroków odnoszących się do interpretacji tego kryterium jest orzeczenie wydane w sprawie Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent und Markenamt<sup>200</sup>. Dotyczyło ono możliwości zarejestrowania znaku zapachowego do oznaczania m.in. usług rozrywkowych i reklamowych<sup>201</sup>. Zgłaszający przedstawił oznaczenie poprzez jego opisanie jako „balsamicznie owocowy zapach z delikatną nutą cynamonu”, wskazanie wzoru chemicznego substancji, która ten zapach wydzielala<sup>202</sup>, oraz dołączenie do zgłoszenia próbki zapachowej<sup>203</sup>. W przedmiotowej sprawie sąd krajowy dążył do ustalenia czy oznaczenie, które nie może zostać postrzeżone za pomocą zmysłu wzroku może zostać zarejestrowane jako znak towarowy. TSUE miał zatem ustalić, czy oznaczenia niekonwencjonalne, które nie mogą zostać pojęte przy pomocy zmysłu wzroku, mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe, jeżeli możliwe jest ich przedstawienie w sposób opisowy, możliwy do zaprezentowania w sposób graficzny<sup>204</sup>.

---

<sup>198</sup> J.K. McGrath, The new breed of trade marks: sounds, smells and tastes [w:] Victoria University, Wellington Law Review 2001, no. 32, str. 277-320

<sup>199</sup> Z. Okoń, art. 120 [w:] Z. Okoń (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, Warszawa (wydanie elektroniczne) 2004 r.

<sup>200</sup> Wyr. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 12 grudnia 2002 r., Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent und Markenamt, numer sprawy: C-273/00, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2002:748

<sup>201</sup> Omawiane oznaczenie zgłoszone było do odróżniania usług należących do 35, 41 i 42 klas w klasyfikacji nicejskiej.

<sup>202</sup> Ester metylowy kwasu cynamonowego.

<sup>203</sup> J. Mordwiłko-Osajda, Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody... *op. cit.*, str. 102 [za:] M. Ziółkowski, Wymóg graficznej przedstawialności... *op. cit.*, str. 259

<sup>204</sup> R. Skubisz, Komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 grudnia 2002 r. Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt sprawa C-273/00 [w:] Rzecznik Patentowy 2003 r., nr 1-2, str. 125

W przedmiotowej sprawie TSUE zdecydował, że brak możliwości dostrzeżenia za pomocą zmysłu wzroku elementów oznaczenia nie stoi na przeszkodzie jego rejestracji, o ile elementy te będą mogły zostać przedstawione w graficznej postaci. Może to natomiast zostać osiągnięte poprzez zastosowanie obrazów, linii lub symboli opisujących dane oznaczenia w sposób umożliwiający jego precyzyjną identyfikację<sup>205</sup>. Na tej podstawie Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że oznaczenie zapachowe może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, o ile spełni wyżej wskazane wymogi.

Odrębnym zagadnieniem wymagającym analizy TSUE było to, czy ocena spełnienia wymogu graficznej przystawalności przez oznaczenie zapachowe może być dokonywana na podstawie wzoru chemicznego, opisu, próbki, czy też kombinacji niektórych lub wszystkich wskazanych dowodów. W omawianym przypadku TSUE zdecydował jednak, że zgłoszone oznaczenie nie spełniło wymogu graficznej przystawalności. Wzór chemiczny zaprezentowany w sprawie nie wyrażał bowiem zapachu, a substancję, która go wydziela. Ponadto nie był on czytelny dla konsumentów oraz konkurentów, których ograniczały możliwości technologiczne w próbie jego odtworzenia<sup>206</sup>. Sam opis substancji nie był wystarczająco precyzyjny, a wyobrażenie o zapachu dokonane na jego podstawie mogło być różnie interpretowane i zależne od subiektywnego postrzegania odbiorcy. Próbka zapachu natomiast nie była nośnikiem trwałym. Z upływem czasu intensywność zapachu i jego właściwości uległyby zmianie<sup>207</sup>. TSUE określił jednocześnie, że prezentacja graficzna oznaczenia, które ma zostać zarejestrowane jako znak towarowy, powinna być jasna, precyzyjna, zwarta, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna. Tylko wtedy będzie ono bowiem czytelne dla jego odbiorców<sup>208</sup>. Oznaczenie analizowane w sprawie nie zostało natomiast przedstawione w sposób dostatecznie jasny, precyzyjny i obiektywny, aby mogło znaleźć się w rejestrze<sup>209</sup>.

Wymóg graficznej przedstawialności znaku towarowego został jednak zniesiony wraz z wejściem w życie postanowień Rozporządzenia 2015/2424 i jego następcy prawnego Rozporządzenia 2017/1001. Na poziomie krajowym kryterium to miało zostać

---

<sup>205</sup> M. Ziółkowski, Wymóg graficznej przedstawialności... *op. cit.*, str. 260

<sup>206</sup> E.M. Reimer, A semiotic analysis: developing a new standard for scent marks, [w:] *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law* 2011-2012 r., vol. 14, str. 708

<sup>207</sup> J.E. Hawes, *Fragrances as trademarks* [w:] *The Trademark Reporter* 1989 r., vol. 79, str. 148-149

<sup>208</sup> A. Majumdar, S. Sadhu, S. Majumdar, The requirement of graphical representability for non-conventional trademarks [w:] *Journal of Intellectual Property Rights* 2006 r., vol. 11, str. 315 [za:] M. Ziółkowski, Wymóg graficznej przedstawialności... *op. cit.*, str. 260

<sup>209</sup> E. Wojcieszko-Głuszko, Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych [w:] R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*. Tom 14 B, Warszawa 2017 r., str. 472

zlikwidowane w drodze implementacji norm Dyrektywy 2015/2436. Wspomniane akty prawne zawierały bowiem nową definicję znaku towarowego, w której wymóg graficznej przedstawialności znaku towarowego został zastąpiony wymogiem przedstawialności.

Fakt ten został ujęty również w motywie 10 Rozporządzenia 2017/1001, w którym zaznaczono, że „należy dopuścić możliwość przedstawiania oznaczenia w dowolnej stosownej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, a więc niekoniecznie w formie graficznej, o ile dany sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwałe i obiektywne”. Jak można zauważyć, ww. motyw odnosi się do wspomnianego wyroku w sprawie Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent und Markenamt. Wymienia on przesłanki, wypracowane ww. orzeczeniu jako swoistego rodzaju wytyczne mające stanowić podstawę do oceny właściwego sposobu przedstawienia zgłaszanego oznaczenia w rejestrze<sup>210</sup>.

Zgodnie z nowym kryterium oznaczenie nie musi zatem być możliwe do przedstawienia lub opisanie w formie graficznej. Wystarczy by było możliwe do przedstawienia w rejestrze w dowolny sposób, który pozwoli na jednoznaczne określenie przedmiotu ochrony<sup>211</sup>. Implikuje to brak konieczności unaoczniania znaku i jego prezentacji w sposób postrzegalny za pomocą zmysłu wzroku<sup>212</sup>.

Wprowadzana zmiana doprowadziła niewątpliwie do liberalizacji systemu ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej<sup>213</sup>. Stanowiła ona również krok w kierunku ułatwienia procesu rejestracyjnego znaków niekonwencjonalnych, niemożliwych do zaobserwowania lub przedstawienia w sposób graficzny<sup>214</sup>. Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności nie jest równoznaczne z dowolnością w przedstawianiu znaków towarowych. W przypadku niektórych ich rodzajów ich reprezentacja odbywa się bowiem na niezmiennych zasadach, jak w przypadku oznaczeń dźwiękowych, które powinny być zapisywane na nośnikach danych. W dalszym ciągu wątpliwości budzą natomiast znaki zapachowe i smakowe. Mimo braku konieczności przedstawiania

---

<sup>210</sup> Zabieg ten należy ocenić pozytywnie. Wymogi ustanowione przez TSUE mają bowiem charakter uniwersalny i mimo, że oryginalnie miały one uzupełniać wymóg graficznej przedstawialności, to mogą znaleźć zastosowanie również w przypadku wymogu przedstawialności.

<sup>211</sup> Wyr. Sądu Unii Europejskiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Red Bull GmbH przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numery spraw połączonych: T-101/15 i T-102/15

<sup>212</sup> L.G. Schmidt, Definition of a trade mark by the European trade marks regime: a theoretical exercise? [w:] International Review of Intellectual Property and Competition Law 1999 r., vol. 30, str. 741

<sup>213</sup> M. Lampart, Uwagi do proponowanych zmian... *op. cit.*, str. 27–29

<sup>214</sup> J. Phillips, Trade Mark Law... *op. cit.*, str. 168

ich w sposób graficzny, ukazanie ich przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich ww. przesłanek Sieckmanna jest trudne do osiągnięcia<sup>215</sup>.

### **1.3.1.2. Używanie znaku towarowego Unii Europejskiej**

Unijny prawodawca wprowadza pośredni wymóg używania znaków towarowych. Nieużywanie znaku towarowego w obrocie lub potencjalny brak zamiaru takiego używania nie jest jednak przesłanką uniemożliwiającą rejestrację oznaczenia jako unijnego znaku towarowego. Jest to natomiast powód uzasadniający uznanie, że prawa do znaku towarowego wygasły. Wynika to bezpośrednio z treści z art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z którym, jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji unijny znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela w Unii w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszane przez nieprzerwany okres pięciu lat, unijny znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania. Wspomnianą sankcją może natomiast być wymienione w art. 58 ust. 1 lit. a wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdzone na podstawie wniosku złożonego do EUIPO lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia.

Przesłanka rzeczywistego używania unijnego znaku towarowego dostarcza jednak licznych problemów interpretacyjnych. Z tego powodu materia ta była przedmiotem wielu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, który wskazał, że pojęcie to powinno być interpretowane w sposób jednolity na całym terytorium Unii Europejskiej<sup>216</sup>. Głównym założeniem prawodawcy unijnego było bowiem ujednoczenie przesłanek dotyczących rejestracji i utrzymania znaków towarowych w państwach członkowskich. Powyższe odnosi się nie tylko do wewnętrznych systemów ochrony znaków krajowych, ale również do unijnego znaku towarowego, który, ze względu na swój jednolity charakter, ma szczególne znaczenie.

---

<sup>215</sup> Urząd Patentowy RP, Zdolność oznaczenia, link: <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych/pojecie-znaku-towarowego/zdolnosc-oznaczenia> [ostatni dostęp: 24 czerwca 2022 r.]

<sup>216</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11 marca 2003 r. Ansul BV przeciwko Ajax Brandbeveiliging BV., numer sprawy: C-40/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:145, pkt 22-43; omawiana teza, która została zawarta w przedmiotowym wyroku, nadal jest aktualna i znajduje zastosowanie w obecnym stanie prawnym.

Kwestia rzeczywistego używania unijnych znaków towarowych została szerzej poruszona przez TSUE i rzecznika generalnego<sup>217</sup> w związku ze sprawą Ansul BV przeciwko Ajax Brandbeveiliging BV.<sup>218</sup> W omawianym przypadku Ansul BV posiadał prawa wyłączne do słownego znaku towarowego „Minimax”, którego używał m.in. do odróżniania gaśnic przeciwpożarowych. W 1988 r. wspomniany podmiot zaprzestał jednak sprzedaży ww. towarów, a zajął się handlem częściami zamiennymi do nich. Znak towarowy wykorzystywał natomiast w dalszym ciągu na fakturach oraz do oznaczania wspomnianych części. Ajax Brandbeveiliging BV, podmiot sprzedający podobne towary, wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego do znaku towarowego ze względu na brak faktycznego używania oznaczenia, wynikającego z niewprowadzania przez Ansul BV do obrotu nowych towarów oznaczonych tym znakiem. Zarówno TSUE, jak i rzecznik generalny wskazali, że użyciem rzeczywistym nie można nazwać używania pozornego, nakierowanego jedynie na zachowanie prawa wyłącznego<sup>219</sup>. Używanie takie jest bowiem jedynie iluzoryczne i dąży do ograniczenia rynku. Niemniej jednak, wykorzystywanie znaku towarowego przy sprzedaży części zamiennych do wcześniej wprowadzanych na rynek towarów może, w niektórych przypadkach, zostać zakwalifikowane jako rzeczywiste używanie.

TSUE określił również, że do rzeczywistego używania dochodzi jedynie wtedy, gdy znak jest wykorzystywany w związku ze swoją podstawową funkcją, którą jest identyfikacja źródła pochodzenia towarów i usług. Używanie znaku towarowego, które nie jest nakierowane na wskazanie przedsiębiorcy, od którego dane dobra pochodzą, nie może być uznane za rzeczywiste. Znak towarowy może być oczywiście wykorzystywany zgodnie z swoimi innymi funkcjami, jak chociażby do celów reklamowych, ale jakiegokolwiek używanie go bez jednoczesnego nakierowania na wskazanie źródła oznaczanych dóbr nie będzie klasyfikowane jako używanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001<sup>220</sup>. Co istotne, w ocenie tego, czy doszło do rzeczywistego używania znaku towarowego nie ma znaczenia, czy dany znak został zarejestrowany na rzecz podmiotu nastawionego na osiągnięcie zysków

---

<sup>217</sup> Opinia rzecznika generalnego przedstawiona w dniu 2 lipca 2002 r. ws. Ansul BV przeciwko Ajaxowi Brandbeveiliging BV., numer sprawy: C-40/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2002:412

<sup>218</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11 marca 2003 r. Ansul BV przeciwko Ajax Brandbeveiliging BV., numer sprawy: C-40/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:145

<sup>219</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 czerwca 2017 r., W.F. Gözze Frottierweberei GmbH i Wolfgang Gözze przeciwko Verein Bremer Baumwollbörse, numer sprawy: C-689/15, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2017:434, pkt 37

<sup>220</sup> M. Feuerstein, *Genuine Use of Trade Marks*, Uppsala 2018 r., str. 23

ekonomicznych. Używać znaku towarowego w sposób rzeczywisty mogą zatem również stowarzyszenia i fundacje charytatywne. Jak stwierdził bowiem TSUE, w przypadku tych podmiotów również dochodzi do konkutowania na rynku zbytu. Każdy z podmiotów zbierających i dystrybuujących darowizny musi bowiem podejmować działania zmierzające do uzyskania darczyńców. Mając to na uwadze można uznać, że znaki towarowe używane przez podmioty nienastawione na zysk również będą spełniały funkcję identyfikacji źródła<sup>221</sup>.

Jak stwierdził TSUE znak towarowy jest rzeczywiście używany, jedynie wtedy, gdy jest wykorzystywany w obrocie handlowym w odniesieniu do towarów lub usług oferowanych do sprzedaży na rynku zbytu<sup>222</sup>. Używanie znaku towarowego musi być zatem nakierowane na zewnątrz oraz publiczne<sup>223</sup>. Wykorzystywanie go do celów prywatnych lub wewnątrzorganizacyjnych nie będzie mogło zostać zakwalifikowane jako używanie rzeczywiste<sup>224</sup>. Towary i usługi nie muszą być jednak udostępnione użytkownikom końcowym, aby można uznać, że znak jest rzeczywiście używany. Wystarczy bowiem, że będzie on udostępniony w obrocie podmiotom trzecim, nad którymi przedsiębiorca posiadający prawa ochronne nie sprawuje kontroli<sup>225</sup>.

Kolejną przesłanką świadczącą o rzeczywistym używaniu znaku towarowego jest to, że musi on być wykorzystywany w związku z towarami lub usługami, do których odróżniania służy<sup>226</sup>. Najbardziej klasycznym sposobem używania znaku towarowego jest umieszczenie go na towarze lub bezpośrednio na jego opakowaniu. Możliwym jest

---

<sup>221</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 9 grudnia 2008 r., Verein Radetzky-Orden przeciwko Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky”, numer sprawy: C-442/07, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2008:696, pkt 19. Od powyższego należy odróżnić sytuację, w której towary lub usługi są oferowane przez podmiot w sposób bezpłatny. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że, co do zasady, w takich przypadkach nie można mówić o faktycznym używaniu znaku towarowego. Można o nim mówić bowiem jedynie, gdy dane towary lub usługi są wprowadzane na rynek zbytu, w celu konkurencji z dobrami pochodzącymi od innych przedsiębiorstw (wyr. Sądu UE z 9 września 2011 r., Omnicare, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-289/09, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2011:452, pkt 59 i n.). Z tego też powodu nie można uznać za faktyczne używanie znak towarowy, który umieszczony jest na towarach dystrybuowanych nieodpłatnie wraz z innymi towarami w ramach promocji, jako tzw. „gratisy”. Wskazane znaki towarowe są co prawda wykorzystywane, ale nie na rynku właściwym. Nie biorą one zatem udziału w konkurencji na swoim docelowym rynku towarów i usług (wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 stycznia 2009 r., Silberquelle GmbH przeciwko Maselli-Strickmode GmbH, numer sprawy: C-495/07, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2009:10, pkt 22).

<sup>222</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11 marca 2003 r. Ansul BV przeciwko Ajax Brandbeveiliging BV., numer sprawy: C-40/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:145, pkt 22-43

<sup>223</sup> Wyr. Sądu UE z 12 marca 2003 r., Jean M. Goulbourn przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-174/01, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2003:68, pkt 39

<sup>224</sup> Wyr. Sadu UE z 4 października 2017 r., Intesa Sanpaolo SpA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-143/16, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2017:687, pkt 19

<sup>225</sup> M. Feuerstein, *Genuine Use... op. cit.*, str. 24-25

<sup>226</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11 marca 2003 r. Ansul BV przeciwko Ajax Brandbeveiliging BV., numer sprawy: C-40/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:145, pkt 22-43

jednak wykorzystywanie znaku towarowego w związku z danym towarem lub usługą w formie zestawienia w katalogu lub na stronie internetowej. Jeżeli wizualizacja towaru, umieszczona w katalogu lub na stronie sklepu internetowego, jest rozpowszechniana razem ze znakiem towarowym, to jest to równoznaczne z faktycznym używaniem oznaczenia<sup>227</sup>.

Konieczność używania znaku towarowego w związku z towarami i usługami nie stoi jednak na przeszkodzie ku temu, aby znak towarowy mógł być wykorzystywany w związku z reklamą towarów lub usług, których źródła ma odróżniać. W takich przypadkach o rzeczywistym używaniu można mówić nawet wtedy, kiedy towary lub usługi nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek. Jeżeli dane dobro jest przygotowywane do wprowadzenia do obrotu, to wykorzystywanie znaku towarowego do jego reklamowania również będzie uznawane za używanie rzeczywiste<sup>228</sup>.

Korzystanie z znaku towarowego jedynie w stosunku do niektórych towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany, może stanowić podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia praw ochronnych do reszty towarów lub usług do odróżniania których znak miał służyć. Przykładem powyższego może być wyrok Sądu UE z 17 listopada 2017 r. W przedmiotowej sprawie Sąd UE stwierdził nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO w zakresie w jakim utrzymała ona w rejestracji słowny znak towarowy „FEMIBION” zarejestrowany na rzecz Merck KGaA służący do odróżniania preparatów farmaceutycznych na wzmocnienie układu odpornościowego, menopauzę, menstruację, stosowanych w okresie ciąży, na przeciwdziałanie stresowi, leczenie stresu i zarządzanie stresem spowodowanym źle zbilansowaną oraz nieprawidłową dietą. W ramach toczącego się postępowania ww. spółka przedstawiła bowiem szereg dowodów, które potwierdzały, że używa znaku towarowego, jednakże jedynie w stosunku do towarów będących substancjami dietetycznymi przystosowanymi do użytku medycznego. W ocenie Sądu UE dowody przedstawione przez Merck KGaA nie były wystarczające dla uznania, że znak towarowy jest również używany dla odróżniania ww. preparatów farmaceutycznych, pomimo ich potencjalnego podobieństwa do substancji dietetycznych<sup>229</sup>. Innym przykładem może być również unieważnienie słownego znaku towarowego „BIG MAC” zarejestrowanego McDonald's

---

<sup>227</sup> M. Feuerstein, *Genuine Use...* *op. cit.*, str. 28-29

<sup>228</sup> *Ibidem*, str. 30

<sup>229</sup> Wyr. Sądu UE z 17 listopada 2017 r., *Endoceutics, Inc. przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej*, numer sprawy: T-802/16, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2017:818



International Property Company, Ltd., pod numerem: 000062638. Przedmiotowy znak został zgłoszony m.in. do odróżniania: usług restauracyjnych, produktów przygotowywanych z mięsa, warzyw, jajek, sera, mleka, kanapek, płatków owsianych, usług związanych z franchisingiem restauracji. Konkurencyjna spółka Supermac's (Holdings) Ltd złożyła wniosek o unieważnienie tego znaku towarowego powołując się na to, że nie był on rzeczywiście używany w obrocie w okresie pięciu ostatnich lat. EUIPO przychyliło się do wniosku wskazując, że McDonald nie wykazał faktycznego używania znaku towarowego względem większości oferowanych przez siebie towarów lub usług. Dowody w postaci oświadczeń złożonych przez reprezentantów przedsiębiorcy, broszur reklamowych, wydruku z Wikipedii oraz wydruków ze stron internetowych, w ocenie EUIPO, okazały się niewystarczające. Powinny one bowiem wskazywać na używanie znaku towarowego względem wszystkich, a nie jedynie niektórych, zarejestrowanych dóbr<sup>230</sup>. Dopiero po przyjęciu dodatkowych dowodów Izba Odwoławcza w decyzji z 14 grudnia 2022 r. uznała, że McDonald używał słownego znaku towarowego „BIG MAC” w odniesieniu do niektórych towarów i usług, dla których był zarejestrowany, tj. żywności przygotowanej z produktów mięsnych, kanapek oraz usług związanych z prowadzeniem restauracji<sup>231</sup>.

Analiza tego, czy dany unijny znak towarowy jest używany w sposób rzeczywisty, musi być każdorazowo dokonywana w sposób kompletny, z uwzględnieniem wszystkich możliwych czynników mających wpływ na komercyjne wykorzystanie oznaczenia. Z tego powodu, orzecznictwo europejskie oprócz przesłanek dotyczących jakości znaku towarowego, odnosi się również do przesłanek ilościowych<sup>232</sup>, wskazujących obecność znaku towarowego na rynku. Przy analizie rzeczywistego używania znaku towarowego są brane również czynniki takie jak zakres używania znaku towarowego oraz częstotliwość jego wykorzystywania<sup>233</sup>.

Oceniając zakres wykorzystywania znaku towarowego należy mieć każdorazowo na uwadze charakter oferowanych do sprzedaży towarów i usług. W innych ilościach będą bowiem sprzedawane towary luksusowe, takie jak np. biżuteria lub samochody,

---

<sup>230</sup> Decyzja Wydziału Unieważnień Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z 11 stycznia 2019 r., Supermac's (Holdings) Ltd przeciwko McDonald's International Property Company, Ltd., numer decyzji: 14 788 C

<sup>231</sup> Decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z 14 grudnia 2022 r., McDonald's International Property Company, Ltd. przeciwko Supermac's (Holdings) Ltd, numer sprawy: R-0543/2019-4

<sup>232</sup> *Ibidem*

<sup>233</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11 marca 2003 r. Ansul BV przeciwko Ajax Brandbeveiliging BV., numer sprawy: C-40/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:145, pkt 22-43

a w innych towary podstawowej potrzeby, takiej jak: woda, chleb lub kawa. Można dojść do wniosku, że czym bardziej luksusowy charakter usługi lub towaru tym mniejszy zakres wykorzystania znaku towarowego będzie mógł zostać zakwalifikowany jako rzeczywiste używanie. Niska sprzedaż, a co za tym idzie niski udział na rynku, towaru lub usługi o niskiej cenie może być zakwalifikowany jako brak faktycznego używania<sup>234</sup>. Potwierdził to pośrednio Sąd UE w wyroku z 8 lipca 2004 r. wydanym w procesie MFE Marienfelde GmbH przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. W przedmiotowej sprawie MFE Marienfelde GmbH, powołując się na swoje wcześniejsze prawo do oznaczenia „HIPPOVIT”, złożyła sprzeciw od rejestracji słownego oznaczenia "HIPOVITON" zgłoszonego przez Vétoquinol AG do odróżniania pasz dla zwierząt. Izba Odwoławcza OHIM nie uwzględniła jednak sprzeciwu wskazując, że sprzedaż towarów oznaczonych tym znakiem towarowym przez MFE Marienfelde GmbH była zbyt skromna jak na towary ze średniej klasy cenowej, a obrót stanowiący jedynie 0,75 % całkowitego rocznego obrotu szacowanego na 2,8 mln DEM nie jest wystarczający do wykazania rzeczywistego używania. Sąd UE, rozpatrujący skargę na decyzję Izby Odwoławczej OHIM, zgodził się z twierdzeniem, "że niewielki obrót i wyrażona w wartościach bezwzględnych sprzedaż towaru ze średniego lub niskiego przedziału cenowego uzasadniają stwierdzenie braku rzeczywistego używania analizowanego znaku towarowego"<sup>235</sup>. Nie ulega jednak wątpliwości, że każdy przypadek sprzedaży danych towarów lub usług powinien być rozpatrywany indywidualnie. Nie można bowiem wyznaczyć jednej, sztywnej liczby towarów lub usług, które powinny być sprzedane lub zrealizowane, aby można było mówić o rzeczywistym używaniu znaku towarowego<sup>236</sup>. Oceniając poszczególne przypadki uwagę trzeba zwrócić na skalę używania znaku towarowego oraz czas jego trwania i częstotliwość<sup>237</sup> oraz wzajemne natężenie występowania tych czynników.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. a) za rzeczywiste używanie zarejestrowanego znaku towarowego uważa się również „używanie znaku towarowego

---

<sup>234</sup> Wyr. Sądu UE z 8 lipca 2004 r., MFE Marienfelde GmbH przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-334/01, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2004:223, pkt 51

<sup>235</sup> *Ibidem*; pomimo powyższego Sąd UE stwierdził nieważność decyzji wydanej przez Izbę Odwoławczą OHIM ze względu na specyfikę analizowanego rynku.

<sup>236</sup> Postanowienie Trybunał Sprawiedliwości UE z 27 stycznia 2004 r., La Mer Technology Inc. przeciwko Laboratoires Goemar SA., sygn. akt: C-259/02, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:50, pkt 37-38; TSUE stwierdził jednak nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego wskazując, że pomimo poprawności wyżej wskazanego wniosku, Izba Odwoławcza nie uwzględniła specyfiki danego rynku.

<sup>237</sup> *Ibidem*

w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany”. Oznacza to, że znak towarowy należy uważać za rzeczywiście używany nawet, jeśli będzie on wykorzystywany w postaci nieznacznie różniącej się od tej, w jakiej został przedstawiony w rejestrze<sup>238</sup>. Niemniej jednak, jak wskazuje Sąd UE w wyroku z 19 czerwca 2019 r. w sprawie adidas AG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej<sup>239</sup>, zasada ta doznaje ograniczeń w przypadku znaków towarowych o "skrajnie prostym charakterze". Przedmiotowe postępowanie dotyczyło kwestii unieważnienia prawa do znaku graficznego składającego się z trzech równoległych pasków usytuowanych w jednakowej odległości od siebie służącego do odróżniania m.in. odzieży, obuwia i nakryć głowy.



Rys. 7. Znak towarowy zarejestrowany pod numerem: EUTM 12442166<sup>240</sup>

Sąd UE uznał, że ze względu na skrajną prostotę wyżej wskazanego oznaczenia, nawet niewielka jego modyfikacja może skutkować znaczącą zmianą cech znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany. Tym samym wskazał, że nie można przyjąć, że dowody potwierdzające używanie zmodyfikowanych wersji tego oznaczenia, potwierdzają również rzeczywiste używanie w obrocie jego zarejestrowanej, podstawowej wersji<sup>241</sup>.

---

<sup>238</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 września 2007 r., Il Ponte Finanziaria SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-234/06 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2007:514, pkt 81-87

<sup>239</sup> Wyr. Sądu UE z 19 czerwca 2019 r., adidas AG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej, numer sprawy: T-307/17, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2019:427, pkt 70-72

<sup>240</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 29 marca 2023 r.]

<sup>241</sup> Wyr. Sądu UE z 19 czerwca 2019 r., adidas AG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej, numer sprawy: T-307/17, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2019:427, pkt 70-72



Rys. 8-15. Przykładowe materiały dowodowe przedstawione  
w sprawie o numerze: T-307/17

Najbardziej problematyczną kwestią, dotyczącą rzeczywistego używania znaku towarowego, jest jednak zakres terytorialny takiego używania. Jak wskazuje art. 18 ust. 1 Rozporządzenie 2017/1001 wymaga, aby znak był używany przez właściciela w Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że oznacza to, że znak towarowy powinien być używany na jej terenie, tj. na terenie państw członkowskich. W przypadku znaków krajowych problemy interpretacyjne związane z tak sformułowanym przepisem nie występują. W przypadku takich znaków wystarczy bowiem, że będą one używane

na terytorium kraju, w którym zostały zarejestrowane lub nawet tylko na jego części<sup>242</sup>. W przypadku unijnych znaków towarowych rodzi się natomiast pytanie, czy używanie oznaczenia na terenie tylko jednego państwa członkowskiego jest wystarczające. Z problemem tym zmierzył się również Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie Leno Merken BV przeciwko Hagelkruis Beheer BV.<sup>243</sup> W przedmiotowej sprawie Leno Merken BV złożyła sprzeciw od rejestracji znaku towarowego znaku słownego "OMEL" zgłoszonego przez Hagelkruis do rejestracji w BOIP. Jako podstawę złożonego sprzeciwu wykazała, że posiada prawa ochronne do wspólnotowego znaku towarowego „ONEL” zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych usług. BOIP oddalił jednak sprzeciw uzasadniając, że Leno nie wykazała, iż rzeczywiście używała należącego do niej znaku towarowego w ciągu pięciu lat poprzedzających publikację kwestionowanego zgłoszenia. Leno wniosła skargę na takie rozstrzygnięcie. Sąd odsyłający wskazał jednak, że spółka skarżąca co prawda udowodniła, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację kwestionowanego zgłoszenia rzeczywiście używała wspólnotowego znaku towarowego w Niderlandach, ale nie udowodniła, że używała go również w sposób rzeczywisty na pozostałym obszarze Wspólnoty. W związku z rozbieżnościami w pojmowaniu zasięgu terytorialnego, na którym znak musi być używany, aby to używanie można było uznać za rzeczywiste, sąd odsyłający postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym tego, czy „aby wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany, wystarczy, by był on używany w jednym państwie członkowskim, jeśli – w przypadku gdyby chodziło o krajowy znak towarowy – to używanie byłoby uznawane w danym państwie członkowskim za rzeczywiste”<sup>244</sup>.

Wyżej wspomniane pytanie prejudycjalne wymagało rozważenia wielu poszczególnych zagadnień. Z jednej bowiem strony, za słuszością decyzji BOIP przemawia fakt, że terytorium Unii Europejskiej nie może być ograniczane ani zrównane z terytorium tylko jednego państwa członkowskiego. Jak wskazał urząd, w takiej sytuacji całkowicie nieuzasadnionym byłoby udzielanie praw ochronnych do danego oznaczenia rozciągających się na teren wszystkich innych krajów wspólnoty. Ograniczałoby

---

<sup>242</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 maja 2006 r., The Sunrider Corporation przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: C-416/04, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2006:310, pkt 76

<sup>243</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 grudnia 2012 r., Leno Merken BV przeciwko Hagelkruis Beheer BV, numer sprawy: C-149/11, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2012:816, pkt 25-58

<sup>244</sup> *Ibidem*

to bowiem rozwój handlu na terenie państw, w których oznaczenie nie jest stosowane. Ponadto, znak towarowy, który jest używany na terenie tylko jednego państwa, może zostać zarejestrowany jako oznaczenie krajowe. Przy takiej rejestracji zakres terytorialny ochrony znaku zostaje dopasowany do terytorium, na którym znak jest rzeczywiście wykorzystywany. Dodatkową korzyścią jest natomiast brak sztucznych ograniczeń, które mogłyby negatywnie wpływać na rozwój rynku w państwach, w których znak był chroniony, lecz nie był na ich terenie wykorzystywany<sup>245</sup>. Z drugiej strony natomiast, treść art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001 nie wprowadza żadnych terytorialnych ograniczeń dotyczących wykorzystywania unijnych znaków towarowych. Nie można natomiast nie zgodzić się z faktem, że każde poszczególne państwo członkowskie jest terytorium Unii Europejskiej, a wykorzystywanie znaku towarowego na terenie któregośkolwiek z nich jest używaniem oznaczenia na jej terenie.

W sprawie wypowiedział się Rzecznik Generalny<sup>246</sup>, który w swojej opinii wskazał, że wymóg "rzeczywistego używania" "we Wspólnocie" jest jedną przesłanką, która powinna być pojmowana w sposób całościowy. Nie zaś dwoma odrębnymi, które powinny zająć kumulatywnie. Rzecznik Generalny przypomniał ponadto, że „wielkość terytorialnego zasięgu używania stanowi wyłącznie jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia, czy ma ono rzeczywisty charakter”<sup>247</sup>. Tym samym podkreślił, że miejsce używania znaku towarowego nie jest niezależną przesłanką, która powinna mieć dominujące znaczenie przy ocenie tego, czy w danej sytuacji dochodzi do rzeczywistego używania. Z tego też powodu samo wykorzystywanie oznaczenia w jednym państwie członkowskim może być niewystarczające, aby można było stwierdzić, że wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany. Używanie takiego znaku musi być bowiem na tyle ilościowo wystarczające, by zachować lub wykreować udziały w rynku wewnętrznym<sup>248</sup>.

Trybunał Sprawiedliwości UE w swoim wyroku wskazał natomiast, że pojęcie "rzeczywistego używania" jest autonomicznym pojęciem prawa unijnego, które powinno być interpretowane w sposób jednolity. Mając natomiast na uwadze to, że znak towarowy

---

<sup>245</sup> M. Feuerstein, *Genuine Use... op. cit.*, str. 35

<sup>246</sup> Opinia rzecznika generalnego przedstawiona w dniu 5 lipca 2012 r. ws. Leno Merken BV przeciwko Hagelkruis Beheer BV, numer sprawy: C-149/11, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2012:422, pkt 38 i n.

<sup>247</sup> *Ibidem*; zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 maja 2006 r., The Sunrider Corporation przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej, numer sprawy: C-416/04, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2006:310, pkt 76

<sup>248</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z 6 października 2009 r., PAGO International GmbH przeciwko Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, numer sprawy: C-301/07, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2009:611, pkt 25-26

Unii Europejskiej wywołuje taki sam skutek na terenie całej Wspólnoty, interpretacja pojęcia "rzeczywistego używania we Wspólnocie" powinna być dokonywana w oderwaniu od granic terytorialnych państw członkowskich. Branie bowiem pod uwagę terytorialnych granic państw w odniesieniu do zakresu ochrony znaku towarowego miałyby się z celem, dla którego został ustanowiony unijny system ochrony znaków towarowych. Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił również kategorię pogląd, zgodnie z którym używanie oznaczenia tylko w jednym państwie członkowskim pod żadnymi względami nie może uchodzić za używanie rzeczywiste na terenie wspólnoty. TSUE wskazał, że uzasadnione są oczekiwania, że wspólnotowy znak towarowy będzie wykorzystywany na terenie większym niż jedno państwo członkowskie, ale nie można nie uwzględnić sytuacji, w których rynek, dla którego znak został zarejestrowany, będzie ograniczony jedynie do jednego konkretnego państwa członkowskiego. W takiej sytuacji używanie znaku towarowego na terenie tego państwa członkowskiego powinno być traktowane jako używanie rzeczywiste. To do sądu należy zatem ocena tego, czy dany znak towarowy Unii Europejskiej jest wykorzystywany na terenie pozwalającym mu na udział w rynku wspólnotowym, bez względu na wewnętrzne podziały terytorialne Wspólnoty. Nie da się bowiem ustalić a priori i w sposób abstrakcyjny, jaki zakres terytorialny powinien zostać przyjęty jako absolutne minimum konieczne do uznania, że dany znak towarowy jest używany w sposób rzeczywisty<sup>249</sup>.

Mimo dość nieprecyzyjnej odpowiedzi TSUE z analizy uzasadnienia ww. wyroku<sup>250</sup> można wywnioskować, że używanie znaku towarowego na terenie nawet jednego państwa może być uznane za rzeczywiste używanie. Zależne to jednak każdorazowo będzie od oceny rynku, na którym sprzedawane są towary i usługi oznaczone unijnym znakiem towarowym. Powyższa teza została potwierdzona również przez Sąd UE w wyroku z 6 października 2017 r. wydanym w sprawie Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo Snc przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, w którym wskazano, że przedstawienie dowodów na używanie znaku towarowego jedynie na terenie jednego państwa członkowskiego może być wystarczające do stwierdzenia rzeczywistego używania, jednakże wyłącznie wtedy, gdy przemawia

---

<sup>249</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 maja 2006 r., The Sunrider Corporation Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: C-416/04, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2006:310, pkt 76

<sup>250</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 grudnia 2012 r., Leno Merken BV przeciwko Hagelkruis Beheer BV, numer sprawy: C-149/11, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2012:816, pkt 25-58

za tym specyfika rynku zbytu danych towarów lub usług. W przedmiotowej sprawie Sąd UE uznał natomiast, że udowodnienie używania znaku towarowego służącego do odróżniania drzwi na terenie jednego państwa członkowskiego (Włoch) nie może być traktowane jako rzeczywiste używanie ze względu na to, że drzwi są towarem uniwersalnym, który może być sprzedawany na terenie wszystkich państw wspólnoty. Specyfika rynku nie uzasadnia zatem używania tego znaku tylko na tak wąskim terytorium<sup>251</sup>.

Podkreślenia wymaga również fakt, że na ocenę rzeczywistego używania unijnego znaku towarowego nie ma wpływu na jego wykorzystywanie poza terenem Unii Europejskiej. Oznacza to, że nawet znaczne eksploatowanie oznaczenia w związku z towarami lub usługami oferowanymi na rynkach państw trzecich nie może być brane pod uwagę<sup>252</sup>. Wyjątkiem od tej zasady są towary, które są przygotowywane do eksportu. Jak wskazuje bowiem art. 18 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2017/1001 za używanie uważa się również umieszczanie unijnego znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach w Unii wyłącznie w celu ich wywozu. Regulacja ta ma chronić przedsiębiorców, których działalność prowadzona jest na terenie Unii Europejskiej, ale nakierowana jest na rynki zewnętrzne<sup>253</sup>.

### **1.3.2. Pozostałe elementy definicji znaku towarowego w prawie Stanów Zjednoczonych**

Poza wymogiem posiadania odróżniającego charakteru definicja zawarta w The Lanham Act uzależnia rejestrację znaku towarowego od tego, czy był on wcześniej używany w handlu lub czy został zgłoszony do rejestracji z zamiarem używania w obrocie handlowym. Definicja znaku towarowego Stanów Zjednoczonych nie zawiera jednak wymogu przedstawialności lub też graficznej przedstawialności. Wymóg przedstawialności nie został również ujęty w żadnych innych przepisach wspomnianej ustawy. W doktrynie<sup>254</sup> pojawiają się jednak postulaty sugerujące, że taka przesłanka rejestracyjna powinna zostać wprowadzona do systemu ochrony znaków towarowych

---

<sup>251</sup> Wyr. Sądu UE z 6 października 2017 r., Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo Snc przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-386/16, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2017:706, pkt 16

<sup>252</sup> Wyr. Sądu UE z 7 listopada 2019 r., Intas Pharmaceuticals Ltd przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-380/18, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2019:782, pkt 74

<sup>253</sup> Opinia rzecznika generalnego przedstawiona w dniu 2 lipca 2002 r. ws. Ansul BV przeciwko Ajaxowi Brandbeveiliging BV., numer sprawy: C-40/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2002:412

<sup>254</sup> G.E. Brill, *Make Some Sense of Scent Trademarks...* *op. cit.*, str. 36-37



Stanów Zjednoczonych. Mając to na uwadze, dla celów komparatystycznych oraz dla osiągnięcia wyznaczonych celów niniejszej pracy, omówiony zostanie sposób rozumienia terminu przedstawiwalności w Stanach Zjednoczonych. Pozwoli to, podobnie jak w przypadku używania w prawie unijnym, na dokonanie oceny tej cechy w kontekście potencjalnego ujęcia jej w ujednoliconej definicji znaku towarowego.

### 1.3.2.1. Używanie znaku towarowego w prawie Stanów Zjednoczonych

Koncepcja używania znaku towarowego w handlu jest jednym z głównych determinantów warunkujących nabycie praw wyłącznych do określonego oznaczenia w Stanach Zjednoczonych. Doktryna<sup>255</sup> prawa amerykańskiego rozróżnia jednak różne aspekty tego wymogu.

Wymóg użycia znaku towarowego w handlu został zdefiniowany w amerykańskim prawodawstwie. Zgodnie z § 45 (15 U.S.C. § 1127) The Lanham Act poprzez użycie w handlu należy rozumieć używanie określonego znaku w dobrej wierze, w zwykłym obrocie handlowym, a nie jedynie w celu dokonania rejestracji oznaczenia. Znak towarowy jest używany w handlu w odniesieniu do konkretnych towarów, gdy jest on umieszczany w jakikolwiek sposób na tych towarach lub ich pojemnikach, innych towarzyszących im ekspozycjach lub na metkach albo etykietach do nich przymocowanych. Jeśli charakter towaru czyni niemożliwym umieszczenie takiego oznaczenia w miejscach opisanych powyżej, uznaje się, że znak towarowy jest wykorzystywany w obrocie handlowym, gdy jest umieszczony w dokumentacji związanej z towarem lub jego sprzedażą. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem, aby można stwierdzić, że znak jest używany, towary, do których się odnosi, muszą być faktycznie oferowane do sprzedaży lub transportowane z zamiarem wprowadzenia ich do obrotu<sup>256</sup>.

Jak widać na podstawie wyżej omówionej regulacji, używanie znaku towarowego zostało określone przez amerykańskiego prawodawcę federalnego<sup>257</sup>. Niemniej jednak, tak skonstruowana definicja używania znaku towarowego w handlu, w dalszym ciągu budzi wiele pytań. Może być ona bowiem interpretowana na różne sposoby.

---

<sup>255</sup> B. Beebe, *Trademark Law...*, *op. cit.*, str. 227

<sup>256</sup> The Lanham Act wprowadza inne wymagania dla znaków, które są używane do oznaczania usług. Uznaje się, że znak taki jest używany w handlu wtedy, gdy jest on wykorzystywany przy okazji sprzedaży lub w reklamie usług

<sup>257</sup> C. Chadirjian, *The Business of Trademarks, A practical guide to trademark management for attorneys and paralegals*, Irvine-Boca Raton 2018 r., str. 38-40

Wymóg użycia w handlu znaków towarowych jest traktowany jako swoiste ograniczenie klauzuli handlowej, ustanowionej w artykule 1, sekcja 8 Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Ograniczenie to dotyczy władzy Kongresu Stanów Zjednoczonych, który nie może regulować kwestii związanych z handlem wewnątrzstanowym. Federalne prawo znaków towarowych dotyczy zatem jedynie tych aspektów handlu, które dotyczą co najmniej kontaktów na stopniu międzystanowym<sup>258</sup>. Podkreślić należy, że aby można mówić o użyciu znaku towarowego w sprzedaży międzystanowej wystarczy, że towar zostanie przeznaczony do sprzedaży poza granicę jednego stanu nawet minimalną ilość razy<sup>259</sup>. Dla przykładu, w sprawie Christian Faith Fellowship Church przeciwko Adidas AG<sup>260</sup> sąd stwierdził, że jednorazowa sprzedaż dwóch czapek, na których umieszczone były znaki towarowe, poza granicę stanu, w którym normalnie towary były oferowane do sprzedaży, podlega już pod prawo federalne i powinno uchodzić za używanie znaku towarowego w handlu międzystanowym.

To, czy znak towarowy jest używany w handlu bada się również przy okazji weryfikacji tego, czy znak ten nie został porzucony. Jak wskazuje The Lanham Act, znak uważa się za porzucony, gdy jego używanie zostało przerwane z zamiarem niewznawiania takiego używania. Dowodem definitywnego zaprzestania używania znaku jest niewykorzystywanie go w handlu przez okres trzech lat. Znak uważa się również za porzucony, gdy jakkolwiek sposób postępowania podmiotu uprawnionego z tytułu praw wyłącznych powoduje, że znak staje się nazwą rodzajową

---

<sup>258</sup> Przedsiębiorca, który oferuje do sprzedaży swoje produkty jedynie na terenie jednego stanu (np. Arizony) nie będzie mógł zarejestrować oznaczenia, które używa w handlu do identyfikacji swojego towaru, jako federalnego znaku towarowego. W takim bowiem przypadku, właściwym będzie prawo stanowe, a wskazany przedsiębiorca będzie mógł zarejestrować swój znak jako oznaczenie stanowe, o ile właściwe przepisy taką możliwość przewidują.

<sup>259</sup> B. Beebe, *Trademark Law...*, *op. cit.*, str. 227

<sup>260</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 14 listopada 2016 r., Christian Faith Fellowship Church przeciwko adidas AG, 841 F.3d 986 (Fed. Cir. 2016); W 2005 r. Kościół Wspólnoty Wiary Chrześcijańskiej, leżący w promieniu pięciu mil od granicy Illinois i Wisconsin, zaczął sprzedawać towary z oznaczeniem „ADD A ZERO”. Fundusze ze sprzedaży miały zostać przeznaczone na funkcjonowanie kościoła. Kościołowi udało się zarejestrować wyżej wskazane oznaczenia jako federalne znaki towarowe. W niedługim czasie spółka Adidas złożyła jednak do USPTO wniosek o stwierdzenie podobieństwa między znakiem „ADD A ZERO” należącym do Kościoła, a znakiem „ADIZERO” należącym do spółki. Urząd Patentów i Znaków Towarowych US odrzucił jednak ten wniosek, a Adidas wniósł pozew, w wyniku którego Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych (ang. „Trademark Trial and Appeal Board”) anulowała rejestrację oznaczeń należących do Kościoła. Jako główny powód takiej decyzji Komisja wskazała brak wykorzystania oznaczeń w handlu międzystanowym lub zagranicznym, pomimo tego, że został przedstawiony dowód z czeku na sprzedaż dwóch czapek z oznaczeniem „ADD A ZERO” na terenie Wisconsin. Z przedmiotową decyzją nie zgodził się Sąd Federalny, który wskazał, że jakkolwiek sprzedaż poza granicę określonego stanu jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy federalne, a tym samym zarejestrowane oznaczenia były używane w handlu, w myśl § 45 (15 U.S.C. § 1127) The Lanham Act.

dla towarów lub usług, do których odróżniana był używany lub jeśli w inny sposób traci znaczenie jako znak towarowy.

To, czy znak jest używany w handlu, sprawdzane jest również przy okazji badania, czy doszło do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Jak wskazuje The Lanham Act, aby można traktować określone działania jako naruszenie praw ochronnych, musi ono opierać się na bezprawnym użyciu w handlu danego oznaczenia. Użycie oznaczeń, które będzie odmienne od tego opisanego w obowiązujących regulacjach, nie powinno zatem być traktowane w kategoriach naruszenia<sup>261</sup>.

Najważniejszym aspektem związanym z wymogiem używania oznaczenia w handlu jest to, że stanowi on kryterium nadania praw wyłącznych do znaku towarowego podmiotowi, który określone oznaczenie wykorzystuje zgodnie z zasadami przewidzianymi w The Lanham Act<sup>262</sup>. Doniosłość tego kryterium objawia się w tym, że system ochrony znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych klasyfikowany jest czasem jako system oparty na tak zwanej zasadzie „first-to-use”<sup>263</sup>. Oznacza ona, że prawa do znaku towarowego nabywa podmiot, który pierwszy zaczyna używać znaku towarowego w obrocie handlowym<sup>264</sup>. Uznając taką klasyfikację systemu amerykańskiego za poprawną należałoby wskazać, że różniłby się on w sposób znaczny od większości współczesnych systemów ochrony znaków towarowych, w tym również europejskiego, które oparte są na zasadzie „first-to-register”. W myśl tej zasady, prawa ochronne do znaków towarowych nabywa podmiot, który pierwszy zarejestruje określone oznaczenie na swoją rzecz<sup>265</sup>.

---

<sup>261</sup> Ta kwestia nie jest jednak bezdyskusyjna w doktrynie amerykańskiej. Jak bowiem postuluje się, wymóg użycia znaku towarowego w handlu powinien być traktowany jedynie jako przesłanka rejestracyjna znaku towarowego, a nie jako kryterium warunkujące zaistnienie naruszenia praw wyłącznych (zob. B. Beebe, Trademark Law..., *op. cit.*, str. 338-340). Ponadto, zgodnie np. z § 43 (a) (15 U.S.C. § 1125) The Lanham Act, każda osoba, która, w związku z jakimkolwiek towarem lub usługą, używa w handlu dowolnego słowa, terminu, nazwy, symbolu, wzoru lub ich dowolnej kombinacji lub jakiegokolwiek fałszywego oznaczenia lub opisu, który prawdopodobnie spowoduje błędne wrażenie, co do przynależności lub związku określonego podmiotu z innym podmiotem lub jego towarami, usługami lub działalnością handlową, ponosi odpowiedzialność cywilną względem każdej osoby, która uważa, że jest lub może być poszkodowana przez taki akt. Ten sam rodzaj odpowiedzialności przewidziany jest dla osób, które używają w handlu wspomnianych oznaczeń w reklamie lub w celach promocyjnych do fałszywego przedstawienia cech lub pochodzenia tego podmiotu, jego działalności gospodarczej, towarów lub oferowanych usług.

<sup>262</sup> M. Vern, Requirement of Use in the USA, CTC Legal Media, link: [www.arelaw.com/images/The%20Trademark%20Lawyer%20-%20August%202017%20-%20Max%20Vern.pdf](http://www.arelaw.com/images/The%20Trademark%20Lawyer%20-%20August%202017%20-%20Max%20Vern.pdf) [data ostatniego dostępu: 1 lipca 2021 r.]

<sup>263</sup> T. Mahaseth, First-to-use versus first-to-file trademark regimes, <https://www.redpoints.com/blog/first-to-use-vs-first-to-file-trademark/> [ostatni dostęp: 5 lipca 2021 r.]

<sup>264</sup> D.S. Welkowitz, The Problem of Concurrent Use of Trademarks: An Old/New Proposal [w:] University of Richmond Law Review 1994 r., vol. 28, str. 315

<sup>265</sup> M.D. Janis, Trademark... *op. cit.*, str. 89-90

Wyżej wskazana klasyfikacja budziła jednak dość duże zastrzeżenia. W głównej mierze spowodowane było to tym, że federalny system prawa Stanów Zjednoczonych rozróżniał znaki towarowe zarejestrowane zgodnie z krajowym porządkiem prawnym, jak i takie, które nie były zarejestrowane, a ich wykorzystanie regulował system common law.

W celu rozwiania wyżej wskazanych wątpliwości Kongres uchwalił w 1988 r. ustawę o rewizji prawa znaków towarowych<sup>266</sup>, która weszła w życie 16 listopada 1989 r., w której to wskazano, że podstawą wniosku o rejestrację znaku towarowego może być faktyczne używanie znaku towarowego w obrocie handlowym (ang. actual use) albo tak zwane konstrukcyjne użycie znaku towarowego (ang. constructive use)<sup>267</sup>, które oparte jest na zamiarze wykorzystywania znaku towarowego w dobrej wierze w przyszłości<sup>268</sup>.

#### 1.3.2.1.1. Faktyczne używanie znaku towarowego

Zgodnie z § 1 (a) (2) (15 U.S.C. § 1051) The Lanham Act wniosek o rejestrację znaku towarowego musi zawierać m.in.: informację dotyczącą daty pierwszego użycia znaku towarowego w obrocie handlowym. Wskazany wymóg w sposób pośredni wprowadza konieczność używania znaku towarowego w obrocie przed dokonaniem jego rejestracji.

W celu lepszego zrozumienia, czym jest wymóg faktycznego używania znaku towarowego, należy zwrócić uwagę na wcześniej już cytowany § 45 (15 U.S.C. § 1127), który wskazuje, że znak towarowy, aby mógł zostać zarejestrowany powinien m.in. być wykorzystywany w obrocie handlowym w dobrej wierze. Wskazany przepis ma zatem przeciwdziałać sytuacjom, w którym określony podmiot rejestruje znak towarowy tylko po to, aby mógł następnie podnosić roszczenia przeciwko innym uczestnikom rynku<sup>269</sup>, którzy faktycznie owym oznaczeniem się posługują.

Aby można było jednak stwierdzić, że znak towarowy jest faktycznie używany w obrocie, musi być on związany z dobrami lub usługami, do których oznaczania służy<sup>270</sup>. W orzeczeniach sądów amerykańskich do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku

---

<sup>266</sup> Ang. The Trademark Law Revision Act of 1988

<sup>267</sup> J.M. Samuels, Questions and Answers, <https://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/con/files/cons157.htm> [ostatnia data dostępu: 5 lipca 2021 r.]

<sup>268</sup> M.D. Janis, Trademark... *op. cit.*, str. 89-103

<sup>269</sup> Zob. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Siódmego Okręgu z 9 lipca 2007 r., Central Mfg., Inc. przeciwko Brett, 492 F.3d 876 (7th Cir. 2007)

<sup>270</sup> M.D. Janis, Trademark... *op. cit.*, str. 92

panował pogląd, że wyżej wspomniany związek powinien mieć charakter fizykalny. Oznacza to, że znak towarowy powinien być umieszczony bezpośrednio na towarach lub na ich opakowaniach. Przełomowym orzeczeniem w przedmiotowym zakresie okazał się jednak wyrok z 1972 r. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Celnych oraz Patentowych w sprawie rejestracji znaku przez Marriott Corporation<sup>271</sup>. W przedmiotowej sprawie spółka chciała zarejestrować znak „TEEN TWIST” do oznaczania sprzedawanych przez siebie kanapek. USPTO odmówił rejestracji, jako przyczynę wskazując fakt, że spółka wykorzystywała określone oznaczenie jedynie na jadłospisie, w którym są uwzględnione owe kanapki, nie zaś na samych kanapkach lub ich opakowaniach. Sąd federalny nie zgodził się jednak z stanowiskiem prezentowanym przez USPTO, wskazując, że umieszczenie oznaczenia na katalogu, w którym określone towary są oferowane do sprzedaży, również spełnia wymóg użycia znaku<sup>272</sup>. Takie stwierdzenie jednoznacznie wskazało, że aby uznać, że znak jest wykorzystywany w obrocie do oznaczania konkretnych dóbr wystarczy umieszczenie go w jakikolwiek sposób, który pozwoli na jego identyfikację z określonymi towarami. Dzięki temu zaprzestano utożsamiać wykorzystywanie znaków towarowych z ich fizykalnym umiejscowieniem na produktach.

Drugim kryterium, które pozwala na ocenę tego, czy znak towarowy jest faktycznie używany, jest to, aby dobra, do których odróżniania znaki służą, były sprzedawane lub przewożone w celach handlowych. W myśl tego kryterium bezsprzecznym pozostaje, że sprzedaż towarów z umieszczonym na nich znakiem towarowym jest wystarczająca do przyznania określonemu podmiotowi praw wyłącznych do znaku towarowego. Wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające sprzedaż (np. faktury, rachunki, dokumenty księgowy), będą w zdecydowanej większości podstawowym dowodem wskazującym na faktycznie używanie znaku towarowego w obrocie handlowym. Jak wskazuje jednak orzecznictwo sądów amerykańskich<sup>273</sup>, sprzedaż określonych towarów nie może być traktowana jako warunek sine qua non uznania, że określone oznaczenie jest faktycznie używane. Przyjmując bowiem, zgodnie z literalnym brzmieniem § 45 (15 U.S.C. § 1127) The Lanham Act, że przesłanka ta jest konieczną

---

<sup>271</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych z 25 maja 1972 r., *In re Marriott Corporation*, 459 F.2d 525 (C.C.P.A. 1972) 173 U.S.P.Q. 799

<sup>272</sup> B.B. Heavner, M.H.H. Luepke, *Avoiding Trademark Pitfalls in the “Land of the Unlimited Possibilities”*: The Top 15 Mistakes of Foreign Applicants in the U.S. Trademark Office [w:] *The Trademark Reporter* 2008 r., vol. 98, str. 974-997

<sup>273</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Pierwszego Okręgu z 16 lipca 1951 r., *New England Duplicating Co. przeciwko Mendes*, 190 F.2d 415 (1st Cir. 1951)

wytyczną rejestracji znaków towarowych należałoby jednocześnie odmawiać nadania praw ochronnych wszystkim podmiotom, które nie sprzedają swoich towarów, a jedynie np. oferują ich wynajem. Faktyczne używanie znaków towarowych powinno być zatem oceniane w oparciu o jakiegokolwiek wykorzystywanie znaku towarowego, które ma charakter publiczny i pozwala na odróżnienie towarów pochodzących od danego przedsiębiorcy od podobnych towarów oferowanych przez innego przedsiębiorcę. Jak z tego wynika, udowadniając faktyczne używanie znaku towarowego należy przedstawić dowody wskazujące na jego wykorzystywanie w jakichkolwiek okolicznościach handlowych. W takich sytuacjach sugerowane jest zatem przeprowadzenie „testu wszystkich okoliczności” (ang. the totality of the circumstances test)<sup>274</sup>, który polega na podejmowaniu decyzji w oparciu o wszystkie dostępne informacje<sup>275</sup>.

W odrębny sposób należy oceniać faktyczne użycie znaków usługowych, czyli służących do identyfikacji określonych usług. Przepisy The Lanham Act<sup>276</sup>, podobnie jak w przypadku znaków służących do oznaczania towarów, wprowadzają wymogi, które pozwalają na ocenę tego, czy znak usługowy jest faktycznie używany o obrocie handlowym.

Pierwszym wymogiem jest używanie znaku w odniesieniu do wskazanych usług. Tylko takie wykorzystanie znaku może skutkować jego skojarzeniem z dobrami, do których identyfikacji służy. Jak wskazał Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych<sup>277</sup>, minimalnym wymogiem rejestracyjnym jest jakiegokolwiek bezpośredni związek między ofertą usług a oznaczeniem, o którego rejestrację wnioskowano. Związek ten powinien mieć charakter kontekstowy lub logiczny<sup>278</sup>. Proces, w trakcie którego sprawdzane jest powiązanie między znakiem a usługą, którą ma identyfikować, nazywany jest „testem bezpośredniego związku” (ang. the direct association test).

Znak usługowy może być ponadto skutecznie wykorzystywany w reklamie. Sposób posługiwania się znakiem przez podmiot chcący zarejestrować to oznaczenie musi

---

<sup>274</sup> Zob. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu z 1 maja 1979 r., *New West Corp. przeciwko NYM Co. of California, Inc.*, 595 F.2d 1194 (9th Cir. 1979)

<sup>275</sup> K. Kinports, *Probable Cause and Reasonable Suspicion: Totality Tests or Rigid Rules?* [w:] *University of Pennsylvania Law Review* U. Pa. L. Rev. 2014 r., vol. 163, str. 75-78

<sup>276</sup> § 45 (15 U.S.C. § 1127) *The Lanham Act*

<sup>277</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych z 19 kwietnia 1973 r., *In re Universal Oil Products Co.*, 476 F.2d 653 (C.C.P.A. 1973)

<sup>278</sup> Zob. *Ibidem*

wskazywać na bezpośrednie powiązanie między przedmiotowym znakiem a usługami<sup>279</sup>. Nie chodzi przy tym, aby w związku z wykorzystaniem znaku usługowego pojawiały się wszelkie niezbędne informacje dotyczące świadczonych usług, a jedynie o takie zestawienie oferty usług i znaku usługowego, które pozwoli na ich skojarzenie<sup>280</sup>. Tylko ścisły związek między usługami a znakiem używanym w reklamie pozwala bowiem stwierdzić, że mamy do czynienia z faktycznym używaniem oznaczenia. Wymogi stawiane przed znakami usługowymi wykorzystywanymi w celach reklamowych nie dotyczą jednak sytuacji, w których takie oznaczenia wykorzystywane są bezpośrednio przy okazji wykonywania usług. W takich sytuacjach, znak towarowy jest wskazywany samoczynnie, poprzez kontekst sytuacyjny<sup>281</sup>.

Drugim warunkiem pozwalającym na stwierdzenie faktycznego używania znaków usługowych jest to, że usługi, do których znaki się odnoszą, muszą być świadczone w obrocie handlowym. Jak wskazano, sama reklama usług, które wnioskodawca dopiero zamierza świadczyć w przyszłości, nie może uchodzić za podstawę rejestracji znaków towarowych. Reklama ta musi bowiem odnosić się do już istniejących usług<sup>282</sup>, które zostały zaprezentowane społeczeństwu<sup>283</sup>. Sam wybór znaku wraz z przygotowaniem do rozpoczęcia jego używania nie jest zatem wystarczający do zarejestrowania oznaczenia w oparciu o faktyczne używanie<sup>284</sup>. Nawet pojedyncze wykonanie usługi jest już bowiem uzasadnieniem dla rejestracji znaku towarowego na rzecz podmiotu, który tę usługę wyświadczył<sup>285</sup>. Stanowisko to zostało potwierdzone w szeregu decyzji

---

<sup>279</sup> Zob. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re WAY Media, Inc., 118 USPQ2d 1697, 1698 (TTAB 2016); Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Monograms Am., Inc., 51 USPQ2d 1317, 1318 (TTAB 1999)

<sup>280</sup> Zob. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Ralph Mantia Inc., 54 USPQ2d 1284, 1286 (TTAB 2000)

<sup>281</sup> Zob. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Metriplex, Inc., 23 USPQ2d 1315, 1316-17 (TTAB 1992)

<sup>282</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 2 marca 2015 r., Couture przeciwko Playdom, Inc., 778 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2015)

<sup>283</sup> wyr. Sąd Apelacyjny Sądu Najwyższego Nowego Jorku z 7 listopada 1963 r., Greyhound Corp. przeciwko General Acc. Assur, 19 A.D.2d 419 (N.Y. App. Div. 1963)

<sup>284</sup> Zob. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, Intermed Commc'ns, Inc. przeciwko Chaney, 197 USPQ at 507 (TTAB 1977)

<sup>285</sup> Zasadę tę sąd federalny wyprowadził z tego względu, że w rozumieniu prawa amerykańskiego, nie można mówić o własności znaku towarowego, a jedynie o jego przynależności do określonej działalności gospodarczej. Przynależność ta występuje tylko, gdy określony znak jest ściśle powiązany z usługami, które już są świadczone przez przedsiębiorstwo i mogą być rozpoznawalne przez potencjalnych konsumentów. O przynależności tej nie można natomiast mówić, gdy użycie określonego znaku do odróżniania innych usług jest jedynie planowane.

wydanych przez Komisję odwoławczą ds. znaków towarowych<sup>286</sup>, wśród których na szczególną uwagę zasługuje ta, wydana w sprawie Cedar Point, Inc.<sup>287</sup> W omawianym przypadku odmówiono rejestracji znaku usługowego służącego do oznaczania usług świadczonych przez morski park rozrywki przed jego otwarciem wskazując, że rejestracja nie jest możliwa ze względu na to, że w chwili złożenia wniosku nie doszło jeszcze do faktycznego wykonania usługi na rzecz chociażby jednego klienta.

Przyznawanie praw rejestracyjnych w oparciu o pierwszeństwo wynikające z faktycznego używania znaków towarowych znajduje jednak w doktrynie amerykańskiej również swoich przeciwników<sup>288</sup>. Jak bowiem wskazuje M.P. McKenna faktyczne używanie znaku towarowego w sposób umożliwiający rejestrację nie stanowi gwarancji tego, że konsumenci faktycznie będą kojarzyć określone towary lub usługi z pierwszym użytkownikiem oznaczenia. Wymóg używania znaku towarowego w obrocie nie odnosi się bowiem do kryterium rozpoznawalności oznaczenia przez konsumentów w obrocie gospodarczym<sup>289</sup>.

#### **1.3.2.1.2. Zamiar używania znaku towarowego**

Rejestracja znaku towarowego może być również dokonana w oparciu o zamiar jego używania w przyszłości w obrocie handlowym. Zgłaszający musi wykazać jednak dobrą wiarę w używaniu przedmiotowego oznaczenia<sup>290</sup>. Tekst The Lanham Act nie precyzuje jednak dokładnie co należy rozumieć poprzez sformułowanie „zamiar używania znaku towarowego w dobrej wierze”. Wskazówki interpretacyjne precyzujące tę kwestię zostały jednak opracowane przez orzecznictwo<sup>291</sup>. Uznano, że to, czy zgłaszający ma zamiar używania znaku towarowego w dobrej wierze powinno być poparte obiektywnymi dowodami. Wnioskodawca musi wykazać, że zamiar używania przez niego znaku

---

<sup>286</sup> Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Port Auth. of N. Y., 3 USPQ2d 1453 (TTAB 1987); Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Nationwide Mutual Ins. Co., 124 USPQ 465 (TTAB 1960)

<sup>287</sup> Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Cedar Point, Inc., 220 USPQ 533 (TTAB 1983)

<sup>288</sup> M.P. McKenna, Trademark Use and the Problem of Source [w:] University of Illinois law review 2009 r., no. 3, str. 780

<sup>289</sup> *Ibidem*

<sup>290</sup> § 1 (b) (1) (15 U.S.C. § 1051) The Lanham Act

<sup>291</sup> zob. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 7 czerwca 2015 r., M.Z. Berger & Co. przeciwko Swatch AG, 787 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2015); wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych, Wydział w Columbi z 29 kwietnia 2008 r., Aktieselskabet AF 21. November 2001 przeciwko Fame Jeans Inc., 525 F.3d 8 (D.C. Cir. 2008); wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Szóstego Okręgu z 23 stycznia 2017 r., Kelly Servs., Inc. przeciwko Creative Harbor, LLC, 846 F.3d 857 (6th Cir. 2017) 121 U.S.P.Q.2d 1357



towarowego jest stanowczy i nie zmierza jedynie do zastrzeżenia praw ochronnych do znaku<sup>292</sup>. W tego typu sprawach każdorazowo badane są wszystkie okoliczności mogące wskazywać na zamiary wnioskodawcy, włączając w to analizę tego, czy oznaczenie, które ma zostać zarejestrowane, jest w chwili składania wniosku promowane, rozwijane i przygotowywane do wprowadzenia na rynek<sup>293</sup>. Co istotne, wnioskodawca powinien przedstawić dowody na to, że znak towarowy będzie używany w związku ze wszystkimi towarami i usługami, dla których jest zgłaszany. W przeciwnym razie wniosek może zostać oddalony w części, w której dotyczy rejestracji znaku towarowego w stosunku do towarów i usług, co do których nie został wykazany zamiar używania w dobrej wierze<sup>294</sup>.

Wniosek składany w oparciu o zamiar użycia znaku w przyszłości powinien wskazywać podmiot, na rzecz którego ma zostać dokonana rejestracja oraz jego narodowość, klasy towarów i usług, dla których oznaczenie ma zostać zarejestrowane, wizualizację znaku towarowego, oświadczenie o tym, że podmiot zgłaszający jest uprawniony do stosowania tego oznaczenia w handlu, oświadczenie o zamiarze używania znaku towarowego w dobrej wierze, oświadczenie o zgodności wskazanych we wniosku faktów z rzeczywistością oraz oświadczenie, że zgodnie z najlepszą wiedzą wnioskodawcy, żaden inny podmiot nie jest uprawniony do używania tego znaku w identycznej lub podobnej formie w stosunku do podobnych klas towarów i usług<sup>295</sup>.

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany, wydawane jest zawiadomienie o przyznaniu praw (ang. notice of allowance). W ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania tego zawiadomienia zgłaszający jest zobowiązany do złożenia w USPTO oświadczenia potwierdzającego to, że znak towarowy zaczął być w tym okresie faktycznie wykorzystywany w obrocie<sup>296</sup>. Do przedmiotowego oświadczenia należy każdorazowo dołączyć właściwe dowody potwierdzające wykorzystywanie znaku. Po pozytywnej weryfikacji oświadczenia oraz uiszczeniu właściwej opłaty znak towarowy zostaje

---

<sup>292</sup> Zob. P.B. Maggs, R.E. Schechter, *Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Comments*, Saint Paul 2012 r., str. 40-42

<sup>293</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 7 czerwca 2015 r., *M.Z. Berger & Co. przeciwko Swatch AG*, 787 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2015)

<sup>294</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Szóstego Okręgu z 23 stycznia 2017 r., *Kelly Servs., Inc. przeciwko Creative Harbor, LLC*, 846 F.3d 857 (6th Cir. 2017) 121 U.S.P.Q.2d 1357

<sup>295</sup> § 1 (b) (2) i (3) (15 U.S.C. § 1051) *The Lanham Act*

<sup>296</sup> Sześciomiesięczny termin na złożenie oświadczenia o używaniu znaku towarowego w obrocie handlowym może zostać przedłużony o jeden dodatkowy sześciomiesięczny okres, na pisemny wniosek złożony przed upłynięciem pierwotnego terminu. Z ważnych przyczyn okres na złożenie oświadczenia może zostać przedłużony ponad wskazane sześć miesięcy, jednakże nie dłużej niż na dwadzieścia cztery miesiące od dnia wydania zawiadomienia o przyznaniu praw.

zarejestrowany w głównym rejestrze federalnym. Zawiadomienie o rejestracji publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. Niezłożenie wyżej wskazanego oświadczenia w terminie, połączone z niewniesieniem wniosku o przedłużenie terminu na jego złożenie, jest równoznaczne z rezygnacją z rejestracji zgłaszanego znaku towarowego<sup>297</sup>.

### **1.3.2.2. Przedstawialność znaku towarowego w prawie Stanów Zjednoczonych**

W przepisach The Lanham Act, nie został uwzględniony wymóg przedstawialności, ani też graficznej przedstawialności oznaczenia w rejestrze. Jako że system prawa amerykańskiego nie wprowadził wymogu przedstawialności, doktryna amerykańska musi posiłkować się obcymi prawodawstwami w celu ustalenia możliwych sposobów pojmowania tej przesłanki. Za punkt wyjścia często przyjmuje dorobek judykatury Unii Europejskiej<sup>298</sup>.

Wyżej wskazany brak przesłanki przedstawialności znaku towarowego ma doniosłe znaczenie dla ochrony znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych. Trudności w przedstawieniu ich w rejestrze na etapie weryfikacji zdolności rejestrowej nie może bowiem przesądzać o odmowie objęcia ich ochroną. W znaczny sposób ułatwia to rejestrację znaków o niewizualnym charakterze jak np. zapachy<sup>299</sup>. Brak szczególnych wymogów dotyczących poziomu przedstawialności pozwolił na rejestrację znaków takich jak np. zapach gumy balonowej<sup>300</sup> do odróżniania butów, sandałów, kłapek i akcesoriów obuwniczych lub zapach truskawki<sup>301</sup> dla odróżniania szczoteczek do zębów.

Brak sformułowania wyraźnego wymogu przedstawialności lub graficznej przedstawialności nie oznacza jednak, że oznaczenie rejestrowane w oparciu o przepisy The Lanham Act nie muszą być przedstawiane w celach ich zgłoszenia do rejestracji.

---

<sup>297</sup> § 1 (d) (15 U.S.C. § 1051) The Lanham Act

<sup>298</sup> T.A. Adekola, Abolition of Graphical Representation in EU Trademark Directive: Should Countries with Similar Provisions Follow EU's Footsteps? [w:] Journal of Intellectual Property Rights 2019 r., vol. 24, str. 62-67

<sup>299</sup> Non-traditional Marks at the US Patent and Trademark Office, link: [https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/us\\_2.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/us_2.pdf) [ostatni dostęp: 8 grudnia 2022 r.] [za:] I.A. Sacabrata, Graphical representation in the form of label market/mark etiquette in relation with non-conventional trademarks registration in Indonesia [w:] Indonesia Law Review 2019 r., vol. 9, no. 1, str. 60-61

<sup>300</sup> Numer w rejestrze Stanów Zjednoczonych: 4754435

<sup>301</sup> Numer w rejestrze Stanów Zjednoczonych: 3332910

Sam obowiązek umieszczenia ich w rejestrze wprowadza pośredni obowiązek jakiegokolwiek zaprezentowania oznaczeń. Wymogi te jednak są znacznie bardziej liberalne niż w przypadku państw lub wspólnot posługujących się analizowanym kryterium<sup>302</sup>. W przypadku oznaczeń zapachowych wystarczy bowiem przedstawienie próbki zapachu oraz jego opisu słownego. Nie zostały natomiast wprowadzone żadne wymogi dotyczące jasności, czy też czytelności tych opisów. Z tego powodu w amerykańskim rejestrze znaków towarowych znaleźć można oznaczenie przedstawione jako „słodki, lekko piżmowy, waniliowy zapach z delikatnymi nutami wiśni i naturalnym zapachem solonego, pszennego ciasta”<sup>303</sup>. Zapach ten jest zarejestrowany na rzecz Hasbro, Inc. do oznaczania ciastoliny sprzedawanej pod marką: "Play-Doh".

W doktrynie prawa amerykańskiego pojawiają się opinie opowiadające się za koniecznością wprowadzenia wymogu graficznej przedstawialności znaków towarowych. Pogląd taki wyraża np. G.E. Brill<sup>304</sup>, która wskazuje, że wprowadzenie tego kryterium spowodowałoby wyraźniejsze określenie zakresu i granic ochrony znaku, który ma być zarejestrowany<sup>305</sup> oraz umożliwiłoby lepsze informowanie konkurencji, co do przedmiotu tej ochrony. Ponadto, przyczyniłoby się to do skuteczniejszego porównywania znaków, w przypadku wystąpienia sytuacji spornych<sup>306</sup>. Autorka na przykładzie znaków zapachowych przedstawia problematykę związaną z niejednoznacznym przedstawianiem oznaczeń niekonwencjonalnych w rejestrze amerykańskich znaków towarowych. Jednocześnie sugeruje wprowadzenie tego wymogu do obowiązującego systemu prawnego, lecz nie w tak restrykcyjnej formie w jakiej występuje przesłanka przedstawialności w prawie Unii Europejskiej<sup>307</sup>. Jak podkreśla, brak jednoznacznego wymogu dotyczącego przedstawialności lub graficznej przedstawialności oznaczeń skutkuje rejestracją znaków towarowych określonych w niejednoznaczny i nieprecyzyjny sposób. Przykładem może być tu wyżej wspomniany znak towarowy Hasbro, Inc. W przypadku rejestracji takich znaków trudno jest natomiast wyznaczyć granice ich ochrony. To z kolei może uniemożliwiać weryfikację tego, czy doszło do naruszenia praw ochronnych do takich znaków<sup>308</sup>.

---

<sup>302</sup> I.A. Sacabrata, Graphical representation in the form of label market/mark... *op. cit.*, str. 60-61

<sup>303</sup> Numer w rejestrze Stanów Zjednoczonych: 5467089

<sup>304</sup> G.E. Brill, Make Some Sense of Scent Trademarks... *op. cit.*, str., 36-37

<sup>305</sup> T.A. Adekola, Abolition of Graphical Representation in EU Trademark Directive... *op. cit.*, str. 62

[za:] G.E. Brill, Make Some Sense of Scent Trademarks... *op. cit.*, str. 36

<sup>306</sup> G.E. Brill, Make Some Sense of Scent Trademarks... *op. cit.*, str. 36-37

<sup>307</sup> *Ibidem*, str. 30

<sup>308</sup> *Ibidem*

### 1.3.3. Podsumowanie

Jak można zauważyć na podstawie powyższego, najbardziej doniosłe różnice dotyczące obu porównywanych definicji sprowadzają się do elementów innych niż zdolność odróżniająca, czy też katalog oznaczeń. Dotyczą one mianowicie tego, że w definicji znaku towarowego Unii Europejskiej nie został ujęty wymóg wcześniejszego używania lub zgłoszenia znaku towarowego z zamiarem używania. Definicja znaku towarowego Stanów Zjednoczonych nie uwzględnia natomiast przesłanki przedstawialności.

Wymóg przedstawialności jest głównym determinantem różnic w ilości rejestrowanych przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone oznaczeń niekonwencjonalnych, w szczególności tych o niewizualnym charakterze. Jego brak powoduje, że system prawa amerykańskiego podchodzi do tego rodzaju oznaczeń w bardziej liberalny sposób, umożliwiając ich rejestrację na prostszych zasadach. Kryterium przedstawialności w wydaniu unijnym samo w sobie nie jest bardzo restrykcyjne, zwłaszcza od kiedy zostało wprowadzone, tym samym zastępując przesłankę graficznej przedstawialności. Zaostrzają je jednak przesłanki ustalone w sprawie Sieckmanna<sup>309</sup>. W przypadku niektórych znaków towarowych, zwłaszcza takich jak zapach czy smaki, spełnienie tych kryteriów jest praktycznie niemożliwe.

Powyższe powoduje, że przedsiębiorcy działający na rynku amerykańskim, którzy posiadają prawa ochronne do znaków towarowych, których nie da się przedstawić w sposób jednoznaczny w rejestrze, nie mogą zarejestrować tych oznaczeń na terenie Unii Europejskiej. Unijne prawo nie pozwala bowiem na ochronę takich oznaczeń ze względu na to, że nie czynią zadość wyżej omówionemu wymogowi przedstawialności oraz wymogom Sieckmanna. Amerykańscy przedsiębiorcy wprowadzając na rynek unijny towary odróżniane takimi znakami każdorazowo zatem ryzykują. W przypadku naruszenia ich praw nie przysługują im bowiem środki ochrony przewidziane w prawie znaków towarowych. Przykładem może być tutaj wyżej wspomniany znak towarowy zarejestrowany na rzecz Hasbro, Inc. Objęcie go ochroną na terenie Unii Europejskiej, w aktualnym stanie prawnym, nie jest możliwe.

Próbując zatem ujednoczyć definicję znaku towarowego w obu porównywanych systemach w pierwszej kolejności należałoby rozpatrzyć, czy przesłanka

---

<sup>309</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 grudnia 2002 r., Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt, numer sprawy: C-273/00, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2002:748, pkt 55

przedstawialności powinna się w niej w ogóle znaleźć, a jeżeli tak to w jakiej formie. Przyjęcie wymogu przedstawialności w rozumieniu unijnym, czyli stosunkowo restrykcyjnym, nie wydaje się możliwe. Spowodowałyby to bowiem znaczne ograniczenia związane z rejestracją niekonwencjonalnych znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych. Podkreślić natomiast należy, że oznaczenia te są już tam rejestrowane od dłuższego czasu i widnieją w rejestrach. O wiele bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem byłoby przyjęcie modelu amerykańskiego i pominięcie wymogu przedstawialności w próbach ukształtowania nowej definicji. To z kolei skutkowałoby znaczną liberalizacją przepisów unijnych i doprowadziło do ułatwienia rejestracji oznaczeń niekonwencjonalnych. Niemniej jednak, zaprzepaściłoby dotychczasowy dorobek prawa Unii Europejskiej, mający na celu stworzenie systemu ochrony znaków towarowych, który będzie pozwalał na jednoznaczne i czytelne określenie przedmiotów ochrony. Z tego powodu najbardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby ujęcie w nowej definicji rozwiązania pośredniego, tj. wprowadzającego wymóg przedstawialności, ale nie ograniczony przez kryteria Sieckmanna, które w znacznym stopniu go zaostrzają.

Sposób pojmowania wymogu używania znaku towarowego stanowi swoisty fundament obu porównywanych systemów prawnych. System prawa unijnego oparty jest o zasadę „first-to-register”. Premiuje on podmioty, które pierwsze zgłosiły dane oznaczenia do rejestracji, przyznając na ich rzecz prawa ochronne<sup>310</sup>. System prawa amerykańskiego oparty jest natomiast na zasadzie „first-to-use”. Winduje on zatem podmioty, które używają dane oznaczenia, nawet jeszcze przed właściwą rejestracją<sup>311</sup>.

Powyższe może powodować odmienności decyzji organów administracyjnych dotyczących tych samych oznaczeń na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Przedsiębiorca, który jeszcze nie wprowadził swoich towarów do obrotu albo nie rozpoczął świadczenia usług, będzie mógł bowiem uzyskać prawa ochronne do zgłoszonego znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej. Ten sam znak, w takich samych warunkach rynkowych, nie będzie mógł natomiast zostać zarejestrowany w systemie amerykańskim.

Wyżej wskazana różnica w głównej mierze dotyka przedsiębiorców, których pierwotnym rynkiem zbytu jest Unia Europejska. Regulacje unijne umożliwiają im bowiem kształtowanie strategii wejścia na rynek w oparciu o model pozwalający na ochronę ich marki, jeszcze przed wprowadzeniem towarów i usług do obrotu.

---

<sup>310</sup> M.D. Janis, *Trademark... op. cit.*, str. 89-90

<sup>311</sup> D.S. Welkowitz, *The Problem of Concurrent Use of Trademarks... op. cit.*, str. 315

Nie mogą oni natomiast korzystać z wypracowanych strategii marketingowych w przypadku rozpoczęcia działalności na rynku amerykańskim. Nie zarejestrują bowiem swoich znaków towarowych na terenie Stanów Zjednoczonych, o ile nie udowodnią wcześniejszego ich używania. Używanie to powinno natomiast odbywać się na terenie USA. Ewentualnie wcześniejsze używanie znaku towarowego na terytorium państw członkowskich UE może być dowodem potwierdzającym faktyczny zamiar używania znaku towarowego w przyszłości. Niemniej jednak, w takich przypadkach USPTO musi rozważać każdy przypadek indywidualnie.

Podjmując próbę stworzenia ujednoliconej definicji znaku towarowego, możliwej do wdrożenia w obu systemach, należy wypracować rozwiązanie pośrednie pomiędzy zaprezentowanymi w obu systemach koncepcjami pojmowania używania znaku towarowego. Przyjęcie modelu amerykańskiego do pewnego stopnia odformalizowałoby proces rejestracji, wskazując, że prawa nabywa podmiot bardziej aktywny na rynku. Model europejski zapewnia natomiast łatwiejsze dochodzenie praw w sytuacjach spornych, nie wymaga bowiem, co do zasady, przedstawiania dowodów dotyczących pierwszeństwa używania. Rozwiązaniem granicznym wydaje się oparcie nowopowstałego systemu o rozwiązanie przyjęte w systemie amerykańskim z jednoczesną liberalizacją wymogów dotyczących rejestracji znaków towarowych na podstawie zamiaru ich używania w przyszłości. Liberalizacja ta mogłaby polegać na wydłużeniu terminu do złożenia właściwemu organowi administracyjnemu oświadczenia potwierdzającego to, że znak towarowy zaczął być w tym okresie faktycznie wykorzystywany w obrocie. Pozwoliłoby to europejskim przedsiębiorcom na dalsze korzystanie z wypracowanych strategii marketingowych odnoszących się do ochrony marki oraz wydłużyło czas na wprowadzenie towarów i usług na rynek amerykański.

## Rozdział III

### 1. Pierwotna zdolność odróżniająca znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych

Systemy ochrony znaków towarowych Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych rozróżniają istnienie pierwotnej i wtórnej zdolności odróżniającej. Pierwotna zdolność odróżniająca to zdolność do odróżniania towarów lub usług pochodzących od jednego przedsiębiorcy od podobnych lub takich samych towarów lub usług pochodzących od innych przedsiębiorców, która wynika z formy oraz treści oznaczenia. Jest to zdolność, którą znak towarowy posiada od początku wprowadzenia go do obrotu, i jest niezależna od jego używania. Odróżnić od niej można wtórną zdolność odróżniającą, która zostaje przez oznaczenie nabyta wraz z jego używaniem na właściwym rynku. Zdolność ta nie jest związana z formą lub treścią oznaczenia, a z jego rozpoznawalnością wśród odbiorców.

Oba analizowane systemy przyjmują, że zdolność odróżniająca jest cechą stopniowalną, która może mieć różny poziom natężenia<sup>312</sup>. Z tego powodu oba porównywane systemy prawne wykształciły różne zakresy zdolności odróżniającej, które umożliwiają przyporządkowanie określonych oznaczeń do wyodrębnionych w nich kategorii i na tej podstawie dokonanie oceny stopnia ich ochrony. Zakwalifikowanie danego znaku towarowego do określonej w zakresie kategorii może mieć doniosłe znaczenie prawne. Będzie ono bowiem przesądzało o rejestracji oznaczenia ze względu na posiadany stopień pierwotnej zdolności odróżniającej lub nawet, w zależności od omawianego systemu, będzie miało wpływ na uznanie, czy dane oznaczenie będzie mogło nabyć wtórną zdolność odróżniającą. Ponadto, przyporządkowanie znaku towarowego do danej kategorii może wpływać na stopień ochrony znaków towarowych, co rzutuje na wszelkie sprawy sporne. Stopień dopuszczalności podobieństwa dwóch oznaczeń w przypadku, w którym oznaczenie wcześniej zarejestrowane kwalifikowane

---

<sup>312</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 września 1998 r., Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc., uprzednio Pathe Communications Corporation, numer sprawy: C-39/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1998:442, pkt 18 i n.; wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 16 stycznia 1976 r., Abercrombie Fitch Co. przeciwko Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)

jest jako znak o silnej zdolności odróżniającej, jest znacznie mniejsze niż w przypadku oznaczeń o słabszej zdolności odróżniającej<sup>313</sup>.

W związku z powyższym, celami niniejszego rozdziału są: ocena możliwości ujednolicenia sposobu pojmowania pojęcia pierwotnej zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych oraz weryfikacja możliwości harmonizacji wykorzystywanych we wskazanych systemach prawnych zakresów zdolności odróżniającej. Wyżej wskazane cele zostaną osiągnięte poprzez dokonanie analizy porównawczej uwzględniającej prawodawstwo wspomnianych podmiotów międzynarodowych z uwzględnieniem twierdzeń wynikających z orzecznictwa oraz literatury.

### **1.1. Ocena pierwotnej zdolności odróżniającej znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych**

Proces harmonizacji systemów ochronnych znaków towarowych w Unii Europejskiej i w prawie Stanów Zjednoczonych wymaga przeprowadzenia analizy porównawczej przyjętych sposobów oceny pierwotnej zdolności odróżniającej w obu prawodawstwach. Działania takie pozwolą na określenie elementów przedmiotowo istotnych, mających wpływ na sposób przeprowadzanych badań zdolności odróżniającej oznaczeń. Wyznaczenie kryteriów podlegających szczegółowej analizie umożliwi natomiast, w toku prowadzenia prac harmonizacyjnych, opracowanie jednej, wspólnej metody umożliwiającej weryfikację znaków towarowych pod kątem ich pierwotnej zdolności odróżniającej.

#### **1.1.1. Ocena pierwotnej zdolności odróżniającej znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej**

Jak wskazano, oznaczenie, aby mogło zostać zarejestrowane, musi posiadać zdolność odróżniającą rozumianą jako zdolność znaku towarowego do odróżniania towarów lub usług pochodzących od określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług

---

<sup>313</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11 listopada 1997 r., SABEL BV przeciwko Puma AG, Rudolf Dassler Sport, numer sprawy: C-251/95, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1997:528, pkt 24



pochodzących od innych przedsiębiorców biorących udział w obrocie gospodarczym<sup>314</sup>. W prawie Unii Europejskiej oznaczenie może posiadać tę zdolność w sposób pierwotny lub może ją nabyć poprzez używanie<sup>315</sup>.

Badanie, czy dane oznaczenie posiada zdolność odróżniającą następuje na etapie weryfikacji tego, czy nie istnieją bezwzględne podstawy odmowy rejestracji. EUIPO sprawdza, czy zgłoszone oznaczenie posiada pierwotną zdolność odróżniającą lub czy dowody przedstawione przez zgłaszającego na poparcie faktu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie są wiarygodne. W przypadku weryfikacji pierwotnej zdolności odróżniającej znaku towarowego główny nacisk kładzie się na stopień związku łączącego oznaczenie oraz towary lub usługi, do których odróżniania ma służyć.

Jak wskazuje Trybunał Sprawiedliwości UE, przy weryfikacji tego, czy dane oznaczenie posiada zdolność odróżniającą, należy w szczególności uwagę zwracać na rodzaje towarów i usług, dla których dany znak towarowy został zarejestrowany. Ponadto, ocena odróżniającego charakteru znaku powinna być dokonywana każdorazowo z perspektywy właściwego kręgu odbiorców<sup>316</sup>.

Pierwotna zdolność odróżniająca znaku towarowego musi być oceniana z perspektywy konkretnych towarów lub usług, do których odróżniania dane oznaczenie zostało zgłoszone. Jeżeli znak towarowy został zgłoszony do odróżniania kilku klas towarów lub usług, może być on odróżniający tylko w stosunku do niektórych z nich. Względem pozostałych może okazać się opisowy lub nieodróżniający z innych przyczyn. W przypadku, gdy oznaczenie jest nieodróżniające jedynie w stosunku do niektórych dóbr, znak nie jest rejestrowany w stosunku do nich. Im większe powiązanie pomiędzy warstwą znaczeniową znaku towarowego a desygnatami nazw towarów lub usług, tym słabsza zdolność odróżniająca oznaczenia. Nie posiadają zatem pierwotnej zdolności odróżniającej oznaczenia, które odnoszą się lub bezpośrednio nawiązują do odróżnianych dóbr. W szczególności nie są odróżniające oznaczenia, które wskazują na cechy lub właściwości danych dóbr. Za pozbawione odróżniającego charakteru traktowane są w prawie europejskim również znaki stanowiące nazwy rodzajowe towarów lub usług, do których odróżniania miałyby służyć. Nieodróżniające są też znaki składające

---

<sup>314</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 kwietnia 2004 r., Henkel KGaA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numery spraw połączonych: C-456/01 P i C-457/01 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:258, pkt 30 i n.

<sup>315</sup> M. Gallagher, Who owns blue? An examination of the functionality doctrine... *op. cit.*, str. 766

<sup>316</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 kwietnia 2004 r., Procter & Gamble Company przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numery spraw połączonych: C-473/01 P i C-474/01 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:260, pkt 35

się ze słów, które weszły do języka powszechnego jako określenia określonych klas towarów lub usług<sup>317</sup>. Powyższe wynika głównie z dynamiki języka, która pozwala na absorpcję, przez określenia aktualnie obowiązujące nowych znaczeń.

Jak zostało to powyżej wskazane, to czy znak towarowy posiada pierwotną zdolność odróżniającą powinno być oceniane z punktu widzenia grupy odbiorców tego oznaczenia. Ze względu na potencjalne zróżnicowanie tej grupy, pod uwagę należy brać tylko przeciętnych nabywców danych towarów lub usług, którzy są właściwie poinformowani, dostatecznie uważni oraz rozsądni<sup>318</sup>. Uzależnienie oceny zdolności odróżniającej danego oznaczenia od zainteresowanych grup odbiorców minimalizuje ryzyko wprowadzenia w błąd uczestników obrotu gospodarczego co do charakteru danych towarów lub usług<sup>319</sup>. Ocena odróżniającego charakteru znaku towarowego jest zatem zależna od grupy docelowej, do której skierowane są działania rynkowe, nakierowane na sprzedaż towarów lub usług odróżnianych przez analizowane oznaczenie. Jeżeli grupa ta ma charakter ekspercki lub specjalistyczny, należy każdorazowo brać pod uwagę jej szczególną specyfikę<sup>320</sup>. Identyfikując grupę odbiorców oznaczenia nie należy jednak uwzględniać jedynie odbiorców końcowych danych towarów i usług. Do kategorii tej będą bowiem wliczać się wszystkie podmioty występujące w łańcuchu gospodarczym zmierzające do wprowadzenia danych dóbr do obrotu gospodarczego<sup>321</sup>.

Jak słusznie zauważa się w doktrynie<sup>322</sup>, na to w jaki sposób odbiorcy danego oznaczenia będą postrzegać je jako odróżniające wpływ może mieć również jego przestrzenne powiązanie z danym dobrem. W inny sposób odbierane są bowiem znaki towarowe umieszczone bezpośrednio na towarze lub jego opakowaniu, a inaczej oznaczenia rozpowszechniane w związku z reklamą odróżnianych produktów. Z naturalnych względów oznaczenia stanowiące elementy przestrzenne danych towarów lub ich opakowań napotykać na wyższy próg uznania za odróżniające. Należy wtedy

---

<sup>317</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 października 2001 r., Merz & Krell GmbH & Co., numer sprawy: C-517/99, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2001:510, pkt 25-28

<sup>318</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 lutego 2004 r., Koninklijke KPN Nederland NV przeciwko Benelux-Merkenbureau, numer sprawy: C-363/99, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:86, pkt 75

<sup>319</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 lipca 1998 r., Gut Springenheide GmbH i Rudolf Tusky przeciwko Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, numer sprawy: C-210/96, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1998:369, pkt 27 i n.

<sup>320</sup> Wyr. Trybunał Sprawiedliwości UE z 15 września 2005 r., BioID AG, en liquidation przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: C-37/03 P, ECLI:EU:C:2005:547, pkt 10, 28-29

<sup>321</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 9 marca 2006 r., Matratzen Concord AG przeciwko Hukla Germany SA., numer sprawy: C-421/04, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2006:164, pkt 17 i n.

<sup>322</sup> A. Kur, M. Senftleben, *European... op. cit.*, str. 117-118

bowiem wykazać, że rejestrowany kształt nie wynika jedynie z funkcjonalności lub właściwości odróżnianego dobra<sup>323</sup>. Z tego też powodu, oceniając odróżniający charakter danego oznaczenia należy mieć na uwadze to, czy jego rozmieszczenie oraz sposób użycia nie pozbawi go zdolności odróżniającej, o ile taką posiada<sup>324</sup>.

Na ocenę odróżniającego charakteru znaków towarowych wpływ ma również zasada wielojęzyczności Unii Europejskiej, wynikająca bezpośrednio z art. 41 ust. 4 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Jest ona w szczególności ważna w procesie weryfikacji zdolności odróżniającej oznaczeń słownych oraz słownych elementów znaków słowno-graficznych. To znaczenie danego słowa, wynikające z danego języka<sup>325</sup>, będzie bowiem determinować stopień powiązania językowego pomiędzy oznaczeniem a odróżnianymi przez niego towarami lub usługami. Badając zatem to, czy znak posiada zdolność odróżniającą należy brać pod uwagę jego znaczenie słownikowe we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej<sup>326</sup>. Jeżeli znak jest opisowy w jakimkolwiek z języków urzędowych Unii Europejskiej, to nie może zostać zarejestrowany jako unijny znak towarowy, o ile nie uzyska wtórnej zdolności odróżniającej<sup>327</sup>. Jego znaczenie mogłoby bowiem zostać łatwo odczytane przez obywateli państw członkowskich. Mając natomiast na uwadze zasadę spójności terytorialnej Unii Europejskiej, niezasadnym byłoby rejestrowanie znaków towarowych posiadających znaczenie w jednym, nawet niszowym języku, wyłącznie dlatego, że większa część ludności europejskiej nie posługuje się wskazanym językiem. Przy ocenie zdolności odróżniającej znaków towarowych Unia Europejska powinna być traktowana jako terytorium pozbawione granic wewnętrznych.

Odrębnym problemem, który pojawia się jednak w związku z koniecznością weryfikacji odróżniającego charakteru unijnych znaków towarowych z perspektywy wszystkich oficjalnych języków Wspólnoty, jest możliwość rejestracji oznaczeń opisowych posiadających przypisane im znaczenia pochodzące z innych, niż oficjalne,

---

<sup>323</sup> *Ibidem*

<sup>324</sup> Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 26 kwietnia 2012 r., Deichmann SE przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-307/11 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2012:254, pkt 41

<sup>325</sup> Zob. P. Szalai, Distinctiveness and language in trademark law [w:] D. Czudek, M. Kozieł (red.), Conference: Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries, Brno 2014 r., str. 1-3

<sup>326</sup> W chwili przygotowania niniejszej dysertacji w Unii Europejskiej obowiązują 24 języki urzędowe: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.

<sup>327</sup> Wyr. Sądu UE z 27 lutego 2002 r., Ellos AB przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-219/00, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2002:44, pkt 52-57

języków. Możliwa jest zatem rejestracja oznaczenia, które opisuje odróżniane przez siebie towary lub usługi, o ile pochodzi ono z języka niestosowanego powszechnie na terenie Unii Europejskiej<sup>328</sup>. Nie jest bowiem możliwe, aby każde oznaczenie było weryfikowane przez EUIPO pod kątem opisowości z perspektywy wszystkich istniejących języków. Idąc bowiem tym tropem należałoby pod kątem językowym badać również oznaczenia graficzne. Część języków wyrażana jest bowiem w piśmie w sposób logograficzny<sup>329</sup>.

Kolejną istotną kwestią związaną z weryfikacją zdolności odróżniającej oznaczenia z perspektywy wielojęzyczności Unii Europejskiej jest niepewność decyzji ww. urzędu, w stosunku do wcześniej zapadłych decyzji dotyczących rejestracji znaków towarowych w systemach krajowych. Krajowe urzędy zajmujące się rejestracją znaków towarowych nie są zobligowane do weryfikacji zdolności odróżniającej znaku towarowego pod kątem jego opisowości wynikającej z języków innych niż urzędowe, obowiązujących w danym państwie. Z tego też powodu rejestracja znaku towarowego w krajowym systemie ochronnym danego państwa członkowskiego, w żaden sposób nie przesądza o rejestracji danego oznaczenia w systemie unijnym. Systemy wewnątrzpaństwowe, mimo tego, że powinny być ujednolicone zgodnie z zaleceniami Dyrektywy 2015/2436, która w swoim brzmieniu jest podobna do Rozporządzenia 2017/1001, są odrębne od unijnego systemu ochrony znaków towarowych. Decyzje wydane przez organy państwowe nie mogą mieć zatem wpływu na decyzje EUIPO<sup>330</sup>.

Oceniając zdolność odróżniającą znaku towarowego brać pod uwagę należy ponadto stopień odróżnialności, który reprezentuje oznaczenie w chwili zgłoszenia go do EUIPO. W procesie weryfikacji nie bierze się pod uwagę zdolności odróżniającej nabytej przez oznaczenie po dacie zgłoszenia, a przed rejestracją<sup>331</sup>. Jeżeli stopień charakteru odróżniającego oznaczenia zmalał, np. ze względu na rozpoczęcie posługiwania się w nim w języku powszechnym do określania określonych klas towarów lub usług, to również nie powinno mieć to wpływu na proces weryfikacji zdolności odróżniającej przez EUIPO<sup>332</sup>.

---

<sup>328</sup> A. Kur, M. Senfleben, *European... op. cit.*, str. 118-119

<sup>329</sup> Przykładem języka wyrażanego poprzez pismo logograficzne jest język chiński.

<sup>330</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z 12 lutego 2004, *Koninklijke KPN Nederland NV przeciwko Benelux-Merkenbureau*, numer sprawy: C-363/99, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:86, pkt 44

<sup>331</sup> A. Kur, M. Senfleben, *European... op. cit.*, str. 118

<sup>332</sup> postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 23 kwietnia 2010 r., *Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego przeciwko Frosch Touristik GmbH*, numer sprawy: C-332/09 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2010:225, pkt 41 i n.

Badając, czy dany znak towarowy posiada pierwotną zdolność odróżniającą analizuje się wrażenie, jakie powoduje dane oznaczenie jako całość<sup>333</sup>. Wynika to z faktu, że przeciętni odbiorcy takich oznaczeń nie analizują ich poszczególnych elementów osobno, a podejmują decyzje zakupowe w oparciu o ogólne i całościowe wrażenie wywierane przez znak<sup>334</sup>. Taki model oceny tego, czy dane oznaczenie posiada zdolność odróżniającą został poparty i przyjęty przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Trybunał wskazał jednak, że powyższe nie stoi na przeszkodzie temu, aby na etapie weryfikacji poszczególne elementy oznaczenia były oceniane odrębnie pod kątem posiadania zdolności odróżniającej<sup>335</sup>. Nie każdy element, z którego składa się dany znak towarowy musi być bowiem odróżniający w takim samym stopniu, jak pozostałe. Inny wpływ na ogólne postrzeganie znaku będzie bowiem miał znacznie odróżniający element o dominującym charakterze, a inny element o takim samym stopniu zdolności odróżniającej, ale stanowiący mało znaczącą część całości.

Pomimo faktu, że unijny system ochrony znaków towarowych wykształcił własne metody oceny zdolności odróżniającej znaku towarowego, ani w doktrynie, ani w orzecznictwie nie ugruntowała się żadna powszechnie uznana klasyfikacja znaków towarowych, szeregująca je ze względu na natężenie zdolności odróżniającej znaku towarowego. Nie ulega jednak wątpliwości, że zdolność ta ma charakter stopniowalny<sup>336</sup> i może występować w różnym natężeniu. Oznacza to, że każde oznaczenie może zostać umieszczone w swoistego rodzaju zakresie odróżnialności znaków towarowych, na którego krańcach znajdować się będą znaki pozbawione zdolności odróżniającej i znaki wysoce odróżniające.

Unijny prawodawca w treści aktów normatywnych również nie wprowadza klasyfikacji oznaczeń ze względu na stopień ich charakteru odróżniającego. Najprostszym podziałem znaków towarowych, ze względu na zdolność odróżniającą jest podział na znaki posiadające zdolność odróżniającą i znaki nie posiadające zdolności odróżniającej. Takie dychotomiczne rozróżnienie to najdonioślejszy dla EUIPO

---

<sup>333</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 listopada 1997 r. SABEL BV przeciwko Puma AG, Rudolf Dassler Sport, numer sprawy: C-251/95, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1997:528, pkt 23

<sup>334</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV., numer sprawy: C-342/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:323, pkt 18, 22 i 25

<sup>335</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 kwietnia 2004 r., Procter & Gamble Company przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numery spraw połączonych: C-473/01 P i C-474/01 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:260, pkt 45 i n.

<sup>336</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 września 1998 r., Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc., uprzednio Pathe Communications Corporation, numer sprawy: C-39/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1998:442, pkt 18 i n.

i obowiązującego porządku prawnego podział znaków towarowych. Z perspektywy oceny zdolności rejestrowej oznaczenia wyżej wskazana klasyfikacja oznaczeń jest jedyną, która ma znaczenie. Przyjęcie takiej dychotomicznej klasyfikacji jest atrakcyjnym, ale nie wystarczającym rozwiązaniem. Znaki towarowe o małej, ale nie zerowej, zdolności odróżniającej również w tej klasyfikacji powinny być bowiem brane pod uwagę. One, tak samo jak znaki nieposiadające zdolności odróżniającej, również nie są rejestrowane jako unijne znaki towarowe. Wskazuje na to bezpośrednio EUIPO w Wytycznych do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, w których wymienia oznaczenia słabe<sup>337</sup>, jako nieregistrowalne<sup>338</sup>. Taki stan rzeczy wymusza uznanie, że znaki towarowe mogą mieć zdolność odróżniającą o różnym natężeniu. To z kolei rodzi pytanie o to, jak duża musi być zdolność odróżniająca oznaczenia, aby mogło zostać zarejestrowane jako unijny znak towarowy oraz o to, gdzie leży granica pomiędzy znakami odróżniającymi i nieodróżniającymi.

W celu usystematyzowania rodzajów oznaczeń z perspektywy ich zdolności odróżniającej, EUIPO w ww. wytycznych wprowadziło podział oznaczeń na<sup>339</sup>:

- a) oznaczenia nieodróżniające,
- b) znaki o słabej zdolności odróżniającej (znaki słabe)<sup>340</sup>,
- c) znaki o przeciętnej zdolności odróżniającej (znaki przeciętne)<sup>341</sup>.

Wyżej przedstawiona klasyfikacja znaków towarowych mogłaby potencjalnie uchodzić za kompletną. Dzieli ona bowiem oznaczenia ze względu na stopień natężenia ich zdolności odróżniającej, jednocześnie wyznaczając granicę, poniżej której oznaczenia nie mogą być rejestrowane ze względu na zbyt niski stopień tej zdolności. Trzy wyżej wskazane klasy są zatem wystarczające na potrzeby weryfikacji zdolności rejestracyjnej zgłaszanych oznaczeń. Niemniej jednak, zarówno EUIPO w przygotowywanych przez

---

<sup>337</sup> Zob. A. Tułeczki, Zakres ochrony „słabych” znaków towarowych w świetle oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Kraków 2011 r., str. 19

<sup>338</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część C, Sekcja 2, Rozdział 4, str. 17

<sup>339</sup> *Ibidem*

<sup>340</sup> Ang. a weak trademarks

<sup>341</sup> Ang. a normal trademarks

siebie materiałach szkoleniowych<sup>342</sup>, jak i Trybunał Sprawiedliwości UE w orzecznictwie<sup>343</sup>, wskazują na istnienie dwóch dodatkowych rodzajów oznaczeń:

- a) znaki o podwyższonej zdolności odróżniającej<sup>344</sup>,
- b) znaki o silnej zdolności odróżniającej (znaki silne)<sup>345</sup>.

Uznając wyżej zaprezentowaną klasyfikację wynikającą z Wytocznych do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej EUIPO przyjąć można, że obie wyżej wskazane klasy znaków zostały wyodrębnione z grupy znaków o przeciętnej zdolności odróżniającej. Podobnie jak te znaki posiadają one zdolność odróżniającą pozwalającą na pełnienie funkcji unijnego znaku towarowego. Ze względu jednak na swój charakter, zasługują na wyodrębnienie jako osobne rodzaje znaków. Niewłaściwe byłoby bowiem zestawianie oznaczeń o przeciętnej zdolności odróżniającej, jedynie nieznacznie przekraczającej dopuszczalną granicę, poniżej której znak nie może zostać zarejestrowany, np. z silnie odróżniającymi znakami towarowymi, o unikatowym charakterze.

Podkreślić jednak należy, że z dwóch powyżej wskazanych grup znaków towarowych, tylko znaki o silnej zdolności odróżniającej mogą być uważane za odrębną kategorię mieszczącą się w omawianym zakresie zdolności odróżniającej znaków towarowych. Znaki o podwyższonej zdolności odróżniającej wyodrębnione zostały bowiem przez EUIPO<sup>346</sup> nie w oparciu o swój pierwotny stopień zdolności odróżniającej, ale w związku z nabytą przez nie zdolnością odróżniającą. Są to zatem oznaczenia, które posiadają pewien stopień pierwotnej zdolności odróżniającej, ale w związku z tym, że stały się rozpoznawalne przez określoną grupę odbiorców, zyskały wyższy, niż naturalnie posiadany, stopień odróżnialności.

Aby oznaczenie mogło zostać zatem zakwalifikowane jako znak o podwyższonej zdolności odróżniającej, musi uzyskać wzmożony poziom rozpoznawalności na rynku. Poziom tej rozpoznawalności powinien być natomiast oceniany z perspektywy

---

<sup>342</sup> Zob. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Trade mark Procedure – responding to AG objections and other, EUIPO IP Course for Paralegals April 2017 Volker Mensing - OD, str. 5

<sup>343</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV., numer sprawy: C-342/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:323

<sup>344</sup> Ang. a trade mark with enhanced distinctiveness

<sup>345</sup> Ang. a strong trademarks

<sup>346</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Trade mark Procedure – responding to AG objections and other, EUIPO IP Course for Paralegals April 2017 Volker Mensing - OD, str. 5

uczestników obrotu, a w szczególności odbiorców oznaczenia i potencjalnych nabywców odróżnianych przez niego towarów lub usług<sup>347</sup>. Ocena tego, czy dane oznaczenie nabyło podwyższoną zdolność odróżniającą jest dokonywana w odniesieniu do określonego terytorium, na którym dane oznaczenie było stosowane, oraz z uwzględnieniem odróżnianych towarów i usług<sup>348</sup>. Wzmoczoną zdolność odróżniającą znak może bowiem zyskać na odpowiednim terenie, na którym był stosowany. Znak towarowy może również nabyć podwyższoną zdolność odróżniającą tylko w stosunku do niektórych z odróżnianych dóbr. Względem pozostałych zdolność odróżniająca oznaczenia powinna być oceniana w dalszym ciągu jedynie w oparciu o pierwotny poziom zdolności odróżniającej. Przykładem tu może być znak słowny "EL COTO", zarejestrowany na rzecz El Coto de Rioja, SA, który, zgodnie z wyrokiem Sądu UE z 12 marca 2008 r.<sup>349</sup>, nabył podwyższony charakter odróżniający w stosunku do win, ze względu na intensywne używanie na terenie Hiszpanii. Podwyższony charakter odróżniający wskazanego znaku towarowego przesądził o jego rozszerzonej ochronie, co z kolei skutkowało odmową rejestracji spornego graficznego znaku towarowego "COTO D'ARCIS" w tych klasach, w których znak "EL COTO" uzyskał podwyższoną zdolność odróżniającą.



Rys. 16. Sporny znak towarowy "COTO D'ARCIS"<sup>350</sup>

<sup>347</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV., numer sprawy: C-342/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:323, pkt 24

<sup>348</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytoczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część C, Sekcja 2, Rozdział 5, str. 12

<sup>349</sup> Wyr. Sądu UE z 12 marca 2008 r., Sebirán, SL przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-332/04, ECLI:EU:T:2008:69

<sup>350</sup> *Ibidem*



Na temat kryteriów, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie podwyższonej zdolności odróżniającej danego znaku towarowego wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 22 czerwca 1999 r. wydanym w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV.<sup>351</sup> W przedmiotowej sprawie ustalono, że badając, czy znak posiada podwyższoną zdolność odróżniającą, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na jego pierwotną zdolność odróżniającą. Zalecenie to należy ocenić pozytywnie z celowościowego punktu widzenia. Główną przyczyną weryfikacji poziomu zdolności odróżniającej znaku jest konieczność ustalenia stopnia wymaganego podobieństwa pomiędzy znakiem wcześniejszym a znakiem zgłaszanym w postępowaniu sprzeciwowym. Dla tych celów należy określić, czy znak wcześniejszy ma charakter słaby, który nabył wtórną zdolność odróżniającą, czy też przeciętny, który został podwyższony do poziomu silnego. Po określeniu stopnia pierwotnej zdolności odróżniającej znaku, a w tym tego, czy posiada elementy opisowe, przeanalizować należy czynniki, które mogły wpłynąć na podwyższenie tej zdolności. Zgodnie z ww. wyrokiem do czynników tych należą: udział znaku w obrocie gospodarczym, intensywność wykorzystywania znaku, zasięg geograficzny oraz okres używania znaku, kwota zainwestowana w promocję znaku oraz odsetek odbiorców oznaczenia, którzy dzięki znakowi identyfikują określone towary lub usługi jako pochodzące z danego źródła. Przykładem obrazującym powyższe może być słowny znak towarowy "CRISTAL" zarejestrowany do odróżniania win musujących. Izba Odwoławcza stwierdziła, że oznaczenie to posiada charakter sugestywny i jako takie powinno być traktowane jako znak o przeciętnej sile odróżniającej<sup>352</sup>. Niemniej jednak jego intensywne używanie od 1979 r. na terenie Francji potwierdziło w ocenie Izby Odwoławczej, że znak nabył podwyższony charakter odróżniający, a jego ochrona powinna być rozszerzona. To z kolei uniemożliwiło rejestrację graficznego znaku towarowego "CRISTAL CASTELLBLANCH" przez Castellblanch, SA.

---

<sup>351</sup> Numer sprawy: C-342/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:323; zgodnie w ww. wytycznymi EUIPO tezy zawarte w przedmiotowym wyroku pozostają nadal aktualne.

<sup>352</sup> Decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 17 listopada 2003 r., Castellblanch, SA przeciwko Champagne Louis Roederer S.A., numer sprawy: R 37/2000-2



Rys. 17. Sporny znak towarowy "CRISTAL CASTELLBLANCH"<sup>353</sup>

Zważywszy, że podwyższoną zdolność odróżniającą nabyć można jedynie w sposób wtórny, znaki, które się nią odznaczają, są podobne zatem z swojej natury do znaków renomowanych, które są odrębną kategorią znaków towarowych.

Znaki renomowane, podobnie jak znaki o podwyższonej zdolności odróżniającej, są oznaczeniami, które swoją wzmożoną rozpoznawalność zawdzięczają użyciu w obrocie handlowym, a nie swojej pierwotnej zdolności odróżniającej<sup>354</sup>. Tak samo zatem jak znaki o podwyższonej zdolności odróżniającej, znaki renomowane nie będą stanowiły kategorii oznaczeń mieszczącej się w omawianym zakresie zdolności odróżniającej znaków towarowych Unii Europejskiej.

Nie ulega jednak wątpliwości, że znaki renomowane w systemie unijnym uważane są za oznaczenia mające wysoką zdolność odróżniającą<sup>355</sup>. Wynika to jednak z tego, że stały się znane znacznej części kręgu odbiorców, których dotyczą towary lub usługi nim oznaczane<sup>356</sup>. Stopień rozpoznawalności musi być jednak w ich przypadku wyższy niż w przypadku oznaczeń o podwyższonej zdolności odróżniającej. Jest to następstwem tego, że znaki renomowane cieszą się rozszerzoną ochroną w porównaniu do innych kategorii oznaczeń<sup>357</sup>.

Wyżej wspomniana ochrona została określona w treści art. 9 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia 2017/1001. Zgodnie z jego treścią właściciel renomowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu

<sup>353</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 8 grudnia 2005 r., Castellblanch, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-29/04, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2005:438

<sup>354</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 1 lutego 2023 r., Zoubier Harbaoui przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Google LLC, numer sprawy: T-568/21, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2023:37, pkt pkt 60 i n.

<sup>355</sup> R. Knaak, A. Kur, A. Mühlendahl, Study on the Functioning of the European Trade Mark System [w:] Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper 2012 r., no. 12-13, pkt 3.89-3.90

<sup>356</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 września 1999 r., General Motors Corporation przeciwko Yplon SA., numer sprawy: C-375/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:408, pkt 19-24

<sup>357</sup> Zob. R. Skubisz, Głosa do wyroku NSA z 27.02.2008 r., II GSK 359/07 [w:] Przegląd Sądowy 2009 r., nr 4, str. 142-143

do towarów lub usług oznaczenia, w przypadku gdy oznaczenie jest identyczne z tym znakiem renomowanym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których renomowany znak towarowy został zarejestrowany. Oznacza to, że znaki tego rodzaju są chronione w szerszym zakresie niż znaki towarowe nie cieszące się renomą<sup>358</sup>. W przypadku znaków renomowanych ochrona jest bowiem niezależna od towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Oceniając naruszenia znaków nierenomowanych należy natomiast każdorazowo mieć na uwadze rodzaje dóbr, dla których odróżniania zostały zgłoszone.

Jak widać na podstawie powyższego, klasyczny podział znaków towarowych ze względu na stopień ich pierwotnej zdolności odróżniającej pozwala je podzielić na oznaczenia: silne, przeciętne, słabe i nieodróżniające. Klasyfikacja ta znajduje zastosowanie do każdego rodzaju oznaczeń. Najprościej odnieść ją jednak do znaków słownych i graficznych. Są one bowiem uznawane za oznaczenia o charakterze tradycyjnym lub, innymi słowy, konwencjonalnym. Bardziej skomplikowana jest natomiast zastosowanie ww. podziału do oznaczeń o charakterze niekonwencjonalnym<sup>359</sup>. Do tej grupy należą bowiem wszystkie pozostałe oznaczenia, które mogą potencjalnie spełniać funkcję znaku towarowego<sup>360</sup>, tj. które posiadają abstrakcyjną zdolność odróżniającą.

Znaki niekonwencjonalne można podzielić ze względu na ich zmysłowe postrzeganie. Do oznaczeń postrzeganych za pomocą wzroku należeć będą np. kolory per se. Znakami postrzegalnymi za pomocą wzroku oraz dotyku będą znaki przestrzenne, a oznaczeniami możliwymi do postrzeżenia przy pomocy samego dotyku będą, jak sama nazwa wskazuje, oznaczenia dotykowe. Wśród znaków niekonwencjonalnych można również wymienić takie, które są możliwe do odebrania jedynie przy pomocy zmysłów słuchu, zapachu lub smaku<sup>361</sup>. Oznaczenia te posiadają nietypowy charakter<sup>362</sup>, a ich udział w rynku europejskim jest mniejszy niż w przypadku znaków konwencjonalnych. Pomimo tego,

---

<sup>358</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 10 marca 2021 r., Puma SE przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-71/20, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2021:121, pkt 21

<sup>359</sup> Zob. M. Konopka, Niekonwencjonalne znaki towarowe w zarządzaniu własnością intelektualną przedsiębiorstw [w:] Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej 2016 r., z. 96, str. 90-95

<sup>360</sup> N. Mishra, Registration of Non-Traditional Trademarks [w:] Journal of Intellectual Property Rights 2018 r., vol. 13, str. 43-44

<sup>361</sup> E. Wojcieszko-Głuszko, Niekonwencjonalne znaki towarowe. Ochrona własności przemysłowej [w:] Urząd Patentowy RP, Warszawa 2013 r., str. 9 i n.

<sup>362</sup> I. Ribeiro da Cunha, J. Randakevičiūtė-Alpman, New types of marks available after the European Union Trade Mark Reform An Analysis in the light of the U.S. Trade mark law [w:] Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law 2019 r., vol. 10(3), pkt 5-8

jak wskazują dane Europejskiego Urzędu Statystycznego, liczba ich zgłoszeń sukcesywnie wzrasta<sup>363</sup>.

Europejski system ochrony znaków towarowych nie wykształcił specjalnych sposobów oceny zdolności odróżniającej poszczególnych grup oznaczeń niekonwencjonalnych. Nie ulega jednak wątpliwości, że oznaczenia te muszą być odróżniające w stopniu umożliwiającym ich rejestrację. Oznacza to, że nawet w ich przypadku zastosowanie znajdzie najprostszy podział na oznaczenia odróżniające, które mogą zostać zarejestrowane, oraz oznaczenie nieodróżniające. Podobnie jednak, jak w przypadku znaków konwencjonalnych, problemem jest jednoznaczne wskazanie granicy pomiędzy nimi. Jak zostało to wskazane powyżej, w przypadku oznaczeń konwencjonalnych granica ta może zostać wyznaczona w wyniku ustalenia koncepcyjnego powiązania pomiędzy warstwą znaczeniową oznaczenia, a towarami lub usługami, dla których zostało ono zgłoszone. Znaki niekonwencjonalne często posiadają jednak warstwę znaczeniową na znacznie mniej oczywistym poziomie, niż oznaczenia słowne lub graficzne. Z tego powodu, przy ich ocenie brane są często pod uwagę inne czynniki<sup>364</sup>.

Istotnym aspektem analizowanym w procesie weryfikacji oznaczeń niekonwencjonalnych jest występowanie konieczności pozostawienia go do dyspozycji innych przedsiębiorców biorących udział w rynku<sup>365</sup>. Objęcie ich ochroną stanowiłoby bowiem działanie rozbieżne z interesem publicznym<sup>366</sup>.

Podejmowano również próby wyznaczenia kryteriów wspomagających, możliwych do wykorzystania w procesie weryfikacji oznaczeń niekonwencjonalnych. Wynikiem takich działań była propozycja stosowania kryterium oryginalności znaku towarowego<sup>367</sup>. Trybunał Sprawiedliwości UE słusznie jednak rozprawił się z tego rodzaju tendencjami

---

<sup>363</sup> European Union trade mark (EUTM) applications by nature of the trade mark, [http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ipr\\_ta\\_ntr&lang=en](http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ipr_ta_ntr&lang=en), [ostatni dostęp: 18 listopada 2022 r.]

<sup>364</sup> Przykładem mogą być tutaj znaki przestrzenne, dla których Trybunał Sprawiedliwości UE ustanowił zaostrożące wskazówki interpretacyjne. Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale trzecim w punkcie 1.2.1.

<sup>365</sup> W doktrynie prawa europejskiego nazywane jest to potrzebą zachowania wolności oznaczenia (ang. „need to keep free”).

<sup>366</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 kwietnia 2004 r., Henkel KGaA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej, numery spraw połączonych: C-456/01 P i C-457/01 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:258, pkt 45-48

<sup>367</sup> Kryterium to zostało wskazane przez Niemiecki Federalny Sąd Patentowy (niem. Bundespatentgericht) w sprawie do której nawiązał Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 8 kwietnia 2003 r. w sprawie Linde AG, Winward Industries Inc. oraz Rado Uhren AG, numery spraw połączonych: C-53/01, C-54/01 i C-55/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:206, pkt 11 i 13

wskazując, że nie ma podstaw do wyznaczania dodatkowych warunków dla poszczególnych rodzajów znaków towarowych<sup>368</sup>. Każde oznaczenie powinno być oceniane względem tych samych kryteriów, z lekkimi ich modyfikacjami wynikającymi z natury oznaczeń. Niemniej jednak, ten sam Trybunał wskazał, że w przypadku znaków niekonwencjonalnych należy mieć na uwadze normy i zwyczaje branżowe. Tylko bowiem oznaczenia znacznie od nich odbiegające, które przez to spełniają swoją podstawową funkcję, nie są pozbawione zdolności odróżniającej<sup>369</sup>. Ta wytyczna nie powinna być jednak kwalifikowana jako dodatkowe kryterium, a jako wskazówka interpretacyjna mogąca posłużyć przy ocenie zdolności odróżniającej oznaczeń, istotna szczególnie w procesie weryfikacji znaków niekonwencjonalnych. Wyrok z 12 lutego 2004 r., w którym Trybunał Sprawiedliwości UE zasugerował jej stosowanie, dotyczył znaku przestrzennego. Słusznym jednak wydaje się stosowanie jako narzędzia pomocniczego w przypadku innych oznaczeń nietradycyjnych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ocena zdolności odróżniającej tego rodzaju znaków jest o wiele trudniejsza, niż w przypadku znaków słownych, graficznych lub słowno-graficznych.

Europejskie prawo znaków towarowych nie wykształciło również specjalnego rodzaju klasyfikacji odnoszącej się do zakresu zdolności odróżniającej oznaczeń niekonwencjonalnych. Zasadnym jednak jest posługiwanie się tym samym zakresem, co w przypadku oznaczeń konwencjonalnych. Nie wszystkie rodzaje znaków towarowych będą jednak wpasowywać się w wyżej wskazane kategorie z taką samą łatwością i w takim samym stopniu. Niektóre rodzaje oznaczeń niekonwencjonalnych będą bowiem borykały się z problemem uznania, że są wystarczająco odróżniające z samej swojej natury. Z tego powodu spełnienie przez nie kryteriów klasyfikacji jako oznaczeń silnych będzie praktycznie niemożliwe lub w najlepszym przypadku bardzo trudne. Przykładem tego rodzaju oznaczeń mogą być np. kolory *per se*<sup>370</sup>.

Problem z przekroczeniem dopuszczalnego do rejestracji progu odróżnialności oznaczeń niekonwencjonalnych sprawia, że problematyka stopniowości tej cechy w ich przypadku ma drugorzędne znaczenie. W głównej mierze ich ocena sprowadza

---

<sup>368</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z 8 kwietnia 2003 r., Linde AG, Winward Industries Inc. oraz Rado Uhren AG, numery spraw połączonych: C-53/01, C-54/01 i C-55/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:206, pkt 30 i n.

<sup>369</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 lutego 2004 r., Henkel KGaA, numer sprawy: C-218/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:88, pkt 52-53; omówiona teza może być stosowana również w obecnym stanie prawnym i nadal zachowuje aktualność w stosunku do oceny zdolności odróżniającej znaków niekonwencjonalnych.

<sup>370</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 maja 2003 r., Libertel Groep BV przeciwko Benelux-Merkenbureau, numer sprawy: C-104/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:244, pkt 39-41

się bowiem do tego, czy oznaczenia te są odróżniające chociażby w minimalnym, pozwalającym na ich rejestrację, stopniu<sup>371</sup>. Z tego też powodu w przypadku tego rodzaju oznaczeń doniosłą rolę odgrywa wtórna zdolność odróżniająca. To jej nabycie najczęściej bowiem warunkuje to, czy znak może zostać zarejestrowany.

Mając na uwadze, że wyżej przedstawiony podział na znaki silne, przeciętne, słabe i nieodróżniające jest podstawową metodą klasyfikacji znaków towarowych w Unii Europejskiej, poniżej zostaną omówione poszczególne kategorie oznaczeń, które się na niego składają. Zagadnienia szczegółowe związane z oceną zdolności odróżniającej poszczególnych rodzajów znaków konwencjonalnych i niekonwencjonalnych zostaną omówione natomiast osobno, w tym rozdziale w punkcie 1.2.1.

#### **1.1.1.1. Znaki o wysokiej zdolności odróżniającej (znaki silne)**

Silne znaki towarowe są najbardziej niedookreśloną grupą znaków towarowych w prawodawstwie oraz orzecznictwie unijnym. Samo jej wyodrębnienie budzi już kontrowersje. EUIPO wskazuje bowiem, że każde oznaczenie, które ma poziom zdolności odróżniającej pozwalający na jego skuteczną rejestrację, w procesie weryfikacji występowania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji klasyfikowany jest jako znak przeciętny, czyli oznaczenie posiadające przeciętną zdolność odróżniającą<sup>372</sup>. Oznacza to, że urząd po uznaniu, że znak posiada zdolność rejestracyjną nie podejmuje się dodatkowych analiz, które zmierzałyby do ustalenia czy oznaczenie posiada na tyle dużą pierwotną zdolność odróżniającą, aby mogło uchodzić za znak silny. Większość orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE<sup>373</sup> wspomina również, że głównym sposobem uzyskania przez znak silniejszego stopnia zdolności odróżniającej jest nabycie większej rozpoznawalności w wyniku używania tego oznaczenia w obrocie handlowym. Znaki silne nie nabywają natomiast wysokiego stopnia zdolności odróżniającej, lecz posiadają go w sposób pierwotny, ze względu na swoją budowę.

Niemniej jednak, na możliwość istnienia oznaczeń o wysokim stopniu pierwotnej zdolności odróżniającej wskazywał kilkakrotnie Trybunał Sprawiedliwości UE.

---

<sup>371</sup> Zob. N. Mishra, Registration of Non-Traditional... *op. cit.*, str. 44-49

<sup>372</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część C, Sekcja 2, Rozdział 5, str. 5 i 8

<sup>373</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 września 1999 r., General Motors Corporation przeciwko Yplon SA., numer sprawy: C-375/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:408; Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV., numer sprawy: C-342/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:323

W wyroku z 22 czerwca 1999 r. wydanym w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV<sup>374</sup> Trybunał wskazał, że zarówno znaki, które mają wysoką zdolność odróżniającą per se, jak i te które nabyły tę zdolność w związku ze swoją rozpoznawalnością, powinny cieszyć się szerszą ochroną niż znaki o mniej odróżniającym charakterze. Tym samym Trybunał dokonał rozróżnienia na oznaczenia, które nabyły wysoki stopień odróżnialności i takie, które posiadają go same z siebie, ze względu na swoją budowę lub charakter. W każdym z tych przypadków, oznaczeniom tego rodzaju należy się wyższa niż przeciętna ochrona.

Na konieczność wyodrębnienia oznaczeń o wysokiej pierwotnej zdolności odróżniającej wskazał również Sąd UE w wyroku z 26 marca 2015 r., wydanym w sprawie The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego<sup>375</sup>. W przedmiotowym orzeczeniu Sąd UE wskazał bowiem na istnienie oznaczeń o podwyższonej, pierwotnej zdolności odróżniającej (ang. inherent enhanced distinctiveness). Wskazanej grupy oznaczeń nie można jednak mylić z niżej opisanymi oznaczeniami o podwyższonej zdolności odróżniającej, które to zostały wyodrębnione przez EUIPO jedynie pomocniczo do określania znaków, które nabyły większą zdolność odróżniającą, w wyniku używania. W wyżej wskazanym orzeczeniu mowa natomiast o znakach, które posiadają podwyższoną zdolność odróżniającą w sposób pierwotny. Chodzi tutaj zatem o znaki silne, które są wysoko odróżniające ze względu na swoje naturalne cechy.

O istnieniu tego rodzaju oznaczeń wspomina również EUIPO w ww. Wytycznych do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej<sup>376</sup>. W przedmiotowym dokumencie urząd zaznaczył, że zdolność odróżniająca znaku towarowego jest wyższa, jeżeli znak stał się bardziej odróżniający w wyniku używania lub jeżeli jest wysoce oryginalny, nietypowy lub niepowtarzalny. Urząd uznał zatem, że znak może być silnie odróżniający nie tylko poprzez jego zwiększoną rozpoznawalność spowodowaną jego obecnością na rynku, ale również poprzez swój wymyślny charakter.

Jak widać na podstawie powyższego, zarówno orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu UE, jak i wytyczne EUIPO pozwalają przyjąć, że unijne znaki towarowe mogą posiadać silną zdolność odróżniającą w sposób pierwotny.

---

<sup>374</sup> Numer sprawy: C-342/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:323, pkt 20 i n.; mając na uwadze aktualnie wytyczne EUIPO przedmiotowa teza jest nadal aktualna.

<sup>375</sup> Numer sprawy: T-581/13, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2015:192, pkt 47-49

<sup>376</sup> Zob. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część C, Sekcja 2, Rozdział 5, str. 8

Problematyczne jest natomiast wskazanie kryteriów, które pozwalają na zakwalifikowanie danego oznaczenia jako znaku silnego. Żadne z wyżej wskazanych organów nie udziela w tym zakresie szczegółowych wskazówek.

W celu określenia kryteriów pozwalających na kwalifikację unijnego znaku towarowego jako silnego potencjalnie można by posłużyć się materiałami szkoleniowymi udostępnianymi przez EUIPO<sup>377</sup>. Podział uwzględniający istnienie znaków silnych został przedstawiony przez EUIPO np. w dokumencie pt. „Trade mark Procedure – responding to AG objections and other”<sup>378</sup>. Jako znaki silne zostały w nim wskazane znaki fantazyjne oraz arbitralne, pomimo, że wskazane kategorie oznaczeń są charakterystyczne dla systemu amerykańskiego, a nie europejskiego<sup>379</sup>. Niemniej jednak, bliższa analiza zaproponowanego w ww. dokumencie podziału znaków budzi wątpliwości. Po pierwsze, przedstawiona w nim klasyfikacja nie pokrywa się z tą, która jest wskazywana jako poprawna przez EUIPO w wytycznych. Dzieli ona bowiem znaki na oznaczenia: silne, słabe i nienadające się do pełnienia funkcji unijnego znaku towarowego. O ile zignorowanie kategorii znaków z podwyższoną zdolnością odróżniającą wydaje się zasadne ze względu na to, że dotyczy ona wtórnej zdolności odróżniającej, o tyle nieuwzględnienie znaków przeciętnych, posiadających zwykłą zdolność odróżniającą, nie jest uzasadnione w świetle europejskiego dorobku wspólnotowego prawa znaków towarowych. Po drugie, klasyfikacja znaków fantazyjnych i znaków arbitralnych jako znaków silnych, opiera się wyłącznie na uznaniu, że oznaczenia te nie są znaczeniowo powiązane z towarami lub usługami, do których oznaczania służą. Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał natomiast bezpośrednio, że brak powiązania koncepcyjnego pomiędzy oznaczeniem a odróżnianymi towarami lub usługami nie przesądza automatycznie o tym, że dany znak ma wyższą zdolność odróżniającą, która uprawnia go do szerszej ochrony<sup>380</sup>. Ponadto, analiza orzecznictwa wskazuje, że nie można uznać, że znak towarowy jest silnie odróżniający tylko dlatego,

---

<sup>377</sup> Zob. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Trade mark Procedure – responding to AG objections and other, str. 6-10, link: <https://euiipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=2876> [ostatni dostęp: 27 sierpnia 2022 r.]

<sup>378</sup> *Ibidem*

<sup>379</sup> Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale trzecim w punkcie 1.1.2.

<sup>380</sup> Zob. postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 maja 2013 r., Arav Holding Srl przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-379/12 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2013:317, pkt 71



że nie posiada elementów opisowych. Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał bowiem na konieczność całościowej analizy znaku towarowego<sup>381</sup>.

Jak widać na podstawie powyższego, organy unijne zgodnie uznają, że unijny znak towarowy może mieć silną zdolność odróżniającą w sposób pierwotny. Niestety większą wagę przywiązują do wskazania kryteriów, które nie powinny mieć znaczenia przy ocenie podwyższonego stopnia zdolności odróżniającej, niż do wyznaczenia wytycznych, które znaczenie mieć powinny. Powyższe sprawia, że jednoznaczne określenie oznaczeń, które w systemie unijnym powinny być kwalifikowane jako silne znaki towarowe jest właściwie niemożliwe.

Istotną wskazówką interpretacyjną, dotyczącą kryteriów możliwych do zastosowania przy ocenie, czy znak posiada pierwotnie wysoką zdolność odróżniającą, daje EUIPO we wcześniej już wspomnianych wytycznych. Urząd wskazuje bowiem, że znak może mieć podwyższoną zdolność odróżniającą, jeżeli jest wysoce oryginalny, nietypowy lub niepowtarzalny<sup>382</sup>. Przedmiotowe cechy odnoszą się bezpośrednio do cech budowy oznaczenia, co oznacza, że powyższe stwierdzenie dotyczy pierwotnej zdolności odróżniającej znaku. Problematiczne jest natomiast to, że EUIPO nie określiło bezpośrednio w jaki sposób powinny być interpretowane te cechy. Uzasadnionym zatem wydaje się odniesienie od wykładni językowej. Zgodnie natomiast ze słownikowym rozumieniem słowo „oryginalny” służy do opisu zjawisk „odbiegających od tego, co jest powszechnie znane lub przyjęte”<sup>383</sup>, słowo „nietypowy” do określania zjawisk rzadko spotykanych<sup>384</sup>, a „niepowtarzalny” do oznaczania zjawisk wyjątkowych lub nadzwyczajnych<sup>385</sup>. Taka analiza nie pozwala jednak w dalszym ciągu na jednoznaczne wskazanie kryteriów pozwalających na określenie, które oznaczenia mają pierwotnie silną zdolność odróżniającą. Wydaje się jednak zasadne stwierdzenie, że oznaczeniami silnymi będą oznaczenia, których warstwa znaczeniowa, lub których inne cechy, nie odnoszą się bezpośrednio do odróżnianych towarów lub usług. Tylko takie oznaczenia, mogą bowiem uchodzić za znaki na tyle nietypowe w odniesieniu

---

<sup>381</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV., numer sprawy: C-342/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:323, pkt 18

<sup>382</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część C, Sekcja 2, Rozdział 5, str. 8

<sup>383</sup> Słownik Języka Polskiego PWN, hasło: oryginalny, link: <https://sjp.pwn.pl/sjp/oryginalny;2570074.html> [ostatni dostęp: 29 sierpnia 2022 r.]

<sup>384</sup> Słownik Języka Polskiego PWN, hasło: nietypowy, link: <https://sjp.pwn.pl/szukaj/nietypowy.html> [ostatni dostęp: 29 sierpnia 2022 r.]

<sup>385</sup> Słownik Języka Polskiego PWN, hasło: niepowtarzalny, link: <https://sjp.pwn.pl/sjp/niepowtarzalny;2489426.html> [ostatni dostęp: 29 sierpnia 2022 r.]

do kategorii odróżnianych dóbr, żeby uznać, że ich odróżniający charakter jest wyższy niż przeciętny. Jak jednak wynika z wcześniej wskazanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, brak powiązania pomiędzy znakiem a odróżnianym towarem lub usługą nie przesądza o silnej zdolności odróżniającej oznaczenia. Z tego powodu należy uznać, że oznaczenie, aby mogło zostać uznane za silne, powinno ponadto w ogólnym odbiorze odbiegać od innych znaków towarowych stosowanych przez przedsiębiorców działających na tym samym rynku.

Jak wynika z powyższego jednoznaczne wskazanie znaku towarowego, który mógłby zostać zakwalifikowany jako silny, jest problematyczne. Niemniej jednak, szukając przykładów oznaczeń, które jako takie zostały zakwalifikowane, można posiłkować się materiałami EUIPO. Jako przykład znaku o silnej zdolności odróżniającej EUIPO podaje oznaczenie "TWIX" zarejestrowane na rzecz Mars, Incorporated do odróżniania m.in. czekolady<sup>386</sup>.



Rys. 18. Znak towarowy zarejestrowany pod numerem: 000837989<sup>387</sup>

---

<sup>386</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Trade mark Procedure – responding to AG objections and other, str. 6, link: <https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=2876> [ostatni dostęp: 31 marca 2023 r.]. W ocenie autora pracy zakwalifikowanie przedmiotowego znaku jako oryginalnego, nietypowego lub niepowtarzalnego jest jednak mało wiarygodne ze względu na to, że słowo stanowiące część przedmiotowego znaku można łatwo skojarzyć z angielskim słowem „twice”, które oznacza „podwójny”. Cechą charakterystyczną batonów, które są tym znakiem odróżniane, jest natomiast to, że występują w opakowaniu podwójnie.

<sup>387</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 1 kwietnia 2023 r.]

Innym przytaczanym przykładem<sup>388</sup> silnego znaku towarowego jest oznaczenie "Polaroid" zarejestrowane na rzecz Polaroid IP B.V. i służące do odróżniania m.in.: kamer i sprzętu fotograficznego.



Rys. 19. Znak towarowy zarejestrowany pod numerem: 000337709<sup>389</sup>

Jak widać, oba wskazane oznaczenia składają się z neologizmów stworzonych specjalnie na potrzeby odróżniania określonych towarów i usług. Ponadto każdy ze wskazanych znaków ma formę graficzną, która nie nawiązuje do branży w której działają zgłaszający.

Należy zaznaczyć, że wyżej wskazane rozważania nie mają jedynie charakteru teoretycznego. Ocena stopnia zdolności odróżniającej znaku towarowego ma bowiem znaczenie w przypadku zgłoszenia sprzeciwu do rejestracji opartego na zarzucie podobieństwa ze znakiem wcześniejszym. Oznaczenia o silnej lub podwyższonej zdolności odróżniającej cieszą się bowiem szerszym zakresem ochrony od oznaczeń przeciętnych. Ochrona ta przejawia się w tym, że czym wyższy poziom zdolności odróżniającej oznaczenia, tym niższy poziom podobieństwa między znakami jest potrzebny, aby można było stwierdzić zaistnienie względnej podstawy odmowy rejestracji<sup>390</sup>.

#### **1.1.1.2. Znaki o przeciętnej zdolności odróżniającej (znaki przeciętne)**

Pomimo faktu, że znaki o przeciętnej zdolności odróżniającej stanowią podstawową kategorię unijnych znaków towarowych, ani orzecznictwo, ani doktryna nie poświęcają im dużej uwagi. Do kategorii tego rodzaju oznaczeń zalicza się zatem wszystkie znaki,

<sup>388</sup> A. Draper, 5 Ways to Choose Your Trademark Name, link: <https://www.business2community.com/infographics/5-ways-choose-trademark-name-01398244> [ostatni dostęp: 1 kwietnia 2023 r.]

<sup>389</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 1 kwietnia 2023 r.]

<sup>390</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 listopada 1997 r. SABEL BV przeciwko Puma AG, Rudolf Dassler Sport, numer sprawy: C-251/95, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1997:528, pkt 24

które posiadają zdolność odróżniającą na poziomie wystarczającym do skutecznego pełnienia funkcji odróżniania towarów lub usług pochodzących od jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług pochodzących od innych przedsiębiorców działających na określonym rynku, których pierwotna zdolność odróżniająca nie jest wyższa niż przeciętna. Powyższe oznacza zatem, że znakami towarowymi o przeciętnej zdolności odróżniającej są wszystkie te znaki towarowe, które mogą zostać skutecznie zarejestrowane w oparciu o swoją pierwotną zdolność odróżniającą, ale które jednocześnie nie mają charakteru silnego<sup>391</sup>.

Ani unijne prawodawstwo, ani praktyka decyzyjna EUIPO nie wykształciły pozytywnej definicji znaków o przeciętnej zdolności odróżniającej. Nie zostały również wskazane cechy, które powinny spełniać oznaczenia, aby można było je zakwalifikować jako oznaczenia przeciętne, inne niż zdolność odróżniająca. Samo wskazanie zdolności odróżniającej jako podstawowego kryterium wyróżniającego określoną grupę nie jest jednak precyzyjne. EUIPO w swoich wytycznych określa natomiast, czym są znaki posiadające przeciętną zdolność odróżniającą w sposób negatywny, czyli poprzez wymienienie cech, których takie oznaczenie mieć nie powinno. Urząd wskazuje, że aby można było uznać, że dany znak ma co najmniej przeciętną zdolność odróżniającą nie może mieć charakteru opisowego<sup>392</sup> lub zachwalającego w odniesieniu do odróżnianych towarów lub usług<sup>393</sup>. Brak wyżej wskazanych cech przesądzać będzie o tym, że oznaczenie posiada przeciętną zdolność odróżniającą. Występowanie którejkolwiek z nich będzie kwalifikowało oznaczenie jako słabe lub nieodróżniające. Jak z tego wynika, znak musi być chociażby minimalny stopień zdolności odróżniającej, aby mógł zostać uznany za przeciętny. Pozwala to zatem na objęcie ochroną nawet taki prostych oznaczeń, jak slogan „JUST DO IT” (pol. „po prostu to zrób”)<sup>394</sup> lub niżej zaprezentowane oznaczenie stosowane przez Reebok International Limited do odróżniania ubrań.

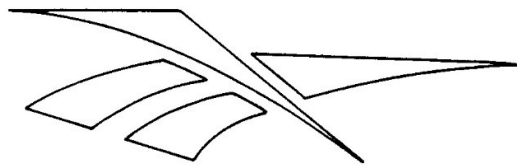
---

<sup>391</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 maja 2012 r., Formula One Licensing BV przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego i Global Sports Media Ltd, numer sprawy: C-196/11 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2012:314

<sup>392</sup> Zob. M. Daňko, P. Žárská, The Effects of trademarks on franchising [w:] Bratislava Law Review 2018 r., no. 2(1), str. 94-95

<sup>393</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część C, Sekcja 2, Rozdział 4, str. 19-22

<sup>394</sup> Numer rejestracyjny: EUTM 000514984



Rys. 20. Znak zarejestrowany pod numerem 000000456<sup>395</sup>

Co istotne, jako oznaczenia o przeciętnej zdolności odróżniającej zakwalifikować można już takie, które odnoszą się do danych towarów lub usług lub ich cech w sposób pośredni, nie wpływający na zdolność odróżniającą znaku. Oznaczenia tego rodzaju nazywamy znakami aluzyjnymi<sup>396</sup>. Wiąż koncepcyjna pomiędzy nimi a towarami lub usługami, które odróżniają, jest słaba. Aby ją zauważyć odbiorca musi użyć wyobraźni, a przez to podjąć bardziej zaawansowane procesy myślowe niż jest to konieczne w przypadku znaków opisowych. Z tego też powodu są one kwalifikowane jako oznaczenia posiadające zdolność odróżniającą wystarczającą do ich zarejestrowania. Pod tym względem należy je kwalifikować jako oznaczenia o przeciętnej zdolności odróżniającej. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że z całego zakresu tej kategorii znaków towarowych, znaki aluzyjne są najbliższe oznaczeniom słabym i z tego powodu powinny być uważane za znaki graniczne. Oznaczenia o stopniu aluzyjności nadmierne ingerującym w zdolność odróżniającą znaku, mogą natomiast zostać uznane już bowiem za opisowe<sup>397</sup>.

Jako przykład oznaczenia, które jest chronione, ale którego warstwa znaczeniowa nawiązuje do chronionych dóbr, EUIPO wskazuje znak towarowy „Microsoft”<sup>398</sup>. Oznaczenie to jest zarejestrowane na rzecz Microsoft Corporation do odróżniania m.in. systemów komputerowych. Słowo stanowiące część znaku składa się z połączenia dwóch angielskich słów „microcomputer” (pol. mikrokomputer) oraz „software”

<sup>395</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 1 kwietnia 2023 r.]

<sup>396</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część C, Sekcja 2, Rozdział 5, str. 5 i 8

<sup>397</sup> *Ibidem*; M. Mazurek, Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracyjna wspólnego znaku towarowego [w:] Białostockie Studia Prawnicze 2015 r., z. 19, str. 184-185

<sup>398</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Trade mark Procedure – responding to AG objections and other, str. 8, link: <https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=2876> [ostatni dostęp: 31 marca 2023 r.]

(pol. oprogramowanie). Powstały w ten sposób znak odnosi się zatem pośrednio do świadczonych usług oraz oferowanych przez przedsiębiorcę towarów, nie wskazuje na nie jednak w sposób jednoznaczny. Podkreślić jednak należy, że przedmiotowy przykład należy rozpatrywać w oderwaniu od potencjalnej renomy znaku i jego prawdopodobnie podwyższonej w wyniku używania zdolności odróżniającej.



Rys. 21. Znak towarowy zarejestrowany pod numerem: 1142097<sup>399</sup>

### 1.1.1.3. Znaki o słabej zdolności odróżniającej (znaki słabe)

Znakami o słabej zdolności odróżniającej są oznaczenia silnie powiązane konceptualnie z towarami oraz usługami, do których odróżniania mają służyć<sup>400</sup>. Zakaz objęcia ich ochroną wynika bezpośrednio z art. 7 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2017/1001. Są to znaki o charakterze opisowym<sup>401</sup>, które w obrocie służą do oznaczania takich właściwości jak: rodzaj<sup>402</sup>, jakość<sup>403</sup>, ilość<sup>404</sup>, przeznaczenie<sup>405</sup>, wartość<sup>406</sup>, pochodzenie

---

<sup>399</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 1 kwietnia 2023 r.]

<sup>400</sup> A. Moerland, The Registration of Descriptive Terms in International Trade [w:] Heath C., Kamperman Sanders A., Moerland A. (red.), Intellectual Property Rights as Obstacles to Legitimate Trade?, IEEM International Intellectual Property Series 2018 r., vol. 9, str. 77-105

<sup>401</sup> zob. Bardehle Pagenberg, Trademark Protection in Europe, link: [https://www.bardehle.com/uploads/files/Trademark\\_Protection.pdf](https://www.bardehle.com/uploads/files/Trademark_Protection.pdf) [ostatni dostęp: 10 grudnia 2022 r.]

<sup>402</sup> Zob. decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 3 lutego 2006 r., Freelif International przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 888/2005-4

<sup>403</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 7 października 2015 r., Sonova Holding AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-187/14, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2015:759, pkt 12

<sup>404</sup> Zob. decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 17 listopada 2005 r., Blanco przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 904/2004-2

<sup>405</sup> Zob. postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 marca 2012 r., Fidelio KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-87/11, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2012:154

<sup>406</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 stycznia 2011 r., Media-Saturn-Holding GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-92/10 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2011:15

geograficzne<sup>407</sup> lub czas produkcji<sup>408</sup> towarów lub świadczonych usług. Podkreślić jednak należy, że wyżej wskazany katalog właściwości oznaczeń dyskwalifikujących je z możliwości rejestracji, ma charakter otwarty i jest jedynie przykładowy. Nie mogą być rejestrowane znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania również innych, niż wcześniej wymienione, właściwości towarów lub usług. W wyniku tego, jakiegokolwiek bezpośrednie odniesienie do którejkolwiek właściwości odróżnianych towarów lub usług powinno przesądzać o kwalifikacji znaku jako opisowego oraz powodować odmowę jego rejestracji, o ile nie zostanie wykazane nabycie zdolności odróżniającej w sposób wtórny.

Oznaczenia tego rodzaju przekazują informacje o danych towarach lub usługach w sposób bezpośredni<sup>409</sup>. Ich odbiorcy nie muszą podejmować skomplikowanych procesów myślowych zmierzających do ustalenia powiązania między warstwą znaczeniową takich znaków a towarami lub usługami<sup>410</sup>.

To, czy dane oznaczenie ma charakter opisowy powinno być każdorazowo oceniane z uwzględnieniem towarów i usług, dla których odróżniania ma służyć. Opisowość znaku może zostać stwierdzona jedynie w związku z określonymi dobrami. Znak może być bowiem opisowy w stosunku tylko do niektórych klas towarów lub usług. W ich przypadku nie będzie w stanie spełniać funkcji odróżniającej, a co za tym idzie, nie będzie posiadał wystarczającej zdolności odróżniającej, która uzasadniałaby jego rejestrację. W przypadku towarów lub usług z innych klas, ten sam znak może być już wystarczająco odróżniający, aby uznać jego rejestrację za zasadną.

Znak może odnosić się do odróżnianych towarów i usług na różne sposoby. Oznaczenie powinno być zatem badane pod kątem swojej opisowości wieloaspektowo<sup>411</sup>. W doktrynie<sup>412</sup> wskazuje się, że najbardziej typowym rodzajem znaków towarowych

---

<sup>407</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) przeciwko Boots- und Segelzubehör Walter Huber i Franz Attenberger, numery spraw połączonych: C-108/97 i C-109/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:230

<sup>408</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 3 września 2015 r., iNET24 Holding AG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-225/14, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2015:585

<sup>409</sup> Wyr. Sądu UE z 30 listopada 2004 r., Anne Geddes przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-173/03, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2004:347, pkt 20

<sup>410</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 2 kwietnia 2008 r., Eurocopter SAS przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-181/07, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2008:86, pkt 41-45

<sup>411</sup> W. Gierszewski, Przeszkoda opisowości w praktyce udzielenia praw na znaki towarowe, Warszawa 2022 r., str. 17-20

<sup>412</sup> Zob. A. Kur, M. Senftleben, *European... op. cit.*, str. 122

są te, które przekazują bezpośrednią informację o rodzaju danego towaru lub usługi<sup>413</sup>. Oznaczenia generyczne, czyli będące bezpośrednimi określeniami rodzaju danego towaru lub usługi, posiadają najsilniejsze powiązanie konceptualne między sobą a wskazanymi dobrami. Stopień ich wzajemnych relacji uniemożliwia im ich odróżnianie. Są one bowiem bezpośrednimi nazwami danych towarów lub usług lub też ich określonych klas.

Nie ulega również wątpliwości, że jako znaki słabe można zakwalifikować oznaczenia, które przekazują bezpośrednie informacje na temat konkretnych składników lub elementów towarów lub składowych odróżnianych usług. Opisowość takich oznaczeń wynika z faktu, że ich warstwa znaczeniowa przekazuje bezpośrednią informację o pewnym atrybucie składowym dobra odróżnianego<sup>414</sup>. W tym sensie oznaczenie opisuje to dobro wykazując na jego bardziej lub mniej istotny składnik. Opisowe są również oznaczenia, które przekazują bezpośrednio informacje o swoim zastosowaniu lub wskazują na grupę docelową, do której są kierowane. Z tego powodu Sąd UE w wyroku 8 lipca 2010 r.<sup>415</sup> oddalił skargę na odmowę rejestracji znaku graficznego przedstawiającego psa dla odróżniania towarów przeznaczonych dla zwierząt.



Rys. 22. Znak towarowy zgłoszony przez Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR,  
Research and Development

Oznaczeniami słabymi będą również te, które odnoszą się do jakości odróżnianych towarów lub usług<sup>416</sup>. Do oznaczeń tego rodzaju zalicza się głównie znaki zachwalające, czyli takie, które przekazują odbiorcy informacje o rzekomych pozytywnych cechach

---

<sup>413</sup> Zob. decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 3 lutego 2006 r., Freelif International przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 888/2005-4

<sup>414</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 19 listopada 2009 r., Giampietro Torresan przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-234/06, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2009:448, pkt 23

<sup>415</sup> Wyr. Sądu UE z 8 lipca 2010 r., Trautwein przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-385/08, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2010:295

<sup>416</sup> Wyr. Sądu UE z 7 października 2015 r., Sonova Holding AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-187/14, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2015:759, pkt 12



danego towaru lub usługi. Mają one na celu wytworzenie w świadomości odbiorcy pozytywnych skojarzeń z odróżnianymi dobrami. Skojarzenie to przedsiębiorcy najczęściej natomiast chcą stworzyć poprzez używanie oznaczeń słownych składających się z pozytywnie nacechowanych przymiotników lub przysłówków, a nawet, jak zostało to wyżej wskazane, rzeczowników<sup>417</sup>. Z tego powodu, za oznaczenia o słabej zdolności odróżniającej mogą uchodzić np. znaki słowne zawierające w sobie wyrazy takie jak np. „super” lub „fajne”. Przykładem może być tutaj odmowa rejestracji oznaczenia słownego „EXTRA”, które zostało zgłoszone przez Volkswagen AG do odróżniania m.in. pojazdów mechanicznych. Jak wskazał Sąd UE w wyroku z 28 kwietnia 2015 r. warstwa znaczeniowa przedmiotowego znaku nawiązywała bezpośrednio do cech towarów i pełniła względem nich funkcję zachwalającą<sup>418</sup>.

Z teoretycznego punktu widzenia do grupy oznaczeń opisowych odnoszących się do jakości należeć również będą znaki przekazujące informacje na temat negatywnych cech danych towarów lub usług. Z oczywistego powodu znaki te występują jednak znacznie rzadziej w obrocie gospodarczym. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której przedsiębiorca oferujący do sprzedaży sery pleśniowe, chciałby podkreślić stopień ich dojrzałości poprzez odróżnianie ich przy pomocy znaku słownego odnoszącego się do nieprzyjemnego zapachu, które wydzielają (np. śmierdzące sery).

Jako znaki o słabej zdolności odróżniającej kwalifikować należy również oznaczenia informujące o ilościowych parametrach danych towarów lub usług<sup>419</sup>. W przeciwieństwie do znaków zachwalających, oznaczenia tego rodzaju nie przekazują informacji o tym jaką jakość mają dane dobra, ale o tym, jakie są z nimi związane parametry ilościowe. Przykładami takich oznaczeń mogą być znaki przekazujące informacje na temat masy, wielkości lub gramatury danego towaru. Za oznaczenia tego rodzaju będą uchodzić również te zawierające w sobie elementy bezpośrednio wskazujące na wielkość lub wielość towarów, usług lub ich składowych. Z tego powodu Izba Odwoławcza w decyzji z 17 listopada 2005 t. odmówiła rejestracji słownego oznaczenia „MULTI”

---

<sup>417</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 11 maja 2010 r., Nicolas Wessang przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-492/08, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2010:186, pkt 43

<sup>418</sup> Wyr. Sądu UE z 28 kwietnia 2015 r., Volkswagen AG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-216/14, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2015:230, pkt 27

<sup>419</sup> Zob. decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 17 listopada 2005 r., Blanco przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 904/2004-2

wskazując, że jego treść jest opisowa i stanowi synonim dla słów „dużo”, „wiele” lub „mnogo”<sup>420</sup>.

Za znaki słabe będą uchodzić ponadto oznaczenia wskazujące na czas produkcji lub częstotliwość wprowadzania na rynek określonych towarów lub świadczenia usług. Podobnie będzie w przypadku wyrażen przekazujących informację o godzinach dostępności danych usług. Z tego powodu nie powinny być rejestrowane oznaczenia takie jak np. „24/7”<sup>421</sup>. Wskazują one bowiem odbiorcy bezpośrednie informacje o terminach, w których określone towary lub usługi można nabyć.

Z znaków odnoszących się do ilościowych parametrów towarów lub usług można wyodrębnić takie, które przekazują bezpośrednie informacje o ich wartości<sup>422</sup>. Oznaczenia wskazujące na cenę danych dóbr, lub też stopniujące tą cenę w stosunku do podobnych lub takich samych towarów lub usług tylko pochodzących od innych przedsiębiorców, również będą zatem uchodziły za oznaczenia opisowe, a co za tym idzie będą się odznaczały słabą zdolnością odróżniającą. Z tego powodu chronione prawem znaków towarowych nie mogą być wyrażenia takie jak np.: „tanie”, „ekskluzywne”, „luksusowe”, „niedrogie”<sup>423</sup>. Podkreślić należy jednak, że duża część z przedmiotowych oznaczeń przekazuje również informacje dotyczące jakości odróżnianych dóbr. Co dodatkowo wzmacnia ich opisowy charakter. Na przykład Sąd UE w wyroku z 22 maja 2012 r.<sup>424</sup> potwierdził, że słowo "PREMIUM", stanowiące element znaku "SUISSE PREMIUM", ma niski charakter odróżniający, ponieważ jego warstwa znaczeniowa przekazuje informację zachwalającą o wysokiej jakości towarów nim oznaczanych.

Analiza brzmienia art. 7 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2017/1001 wskazuje ponadto, że za opisowe uznaje się również znaki, które wskazują na przeznaczenie odróżnianych towarów lub usług. Poprzez przeznaczenie w tym przypadku należy rozumieć potencjalny sposób wykorzystania danych dóbr przez ich nabywców. Oznaczenia, aby mogły być skutecznie zarejestrowane, nie powinny zatem bezpośrednio informować o celach, dla których dane dobra zostały stworzone<sup>425</sup>. Z tego powodu EUIPO odmówiło

---

<sup>420</sup> *Ibidem*.

<sup>421</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 3 września 2015 r., iNET24 Holding AG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-225/14, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2015:585, pkt 56 i n.

<sup>422</sup> A. Kur, M. Senftleben, *European... op. cit.*, str. 125

<sup>423</sup> *Ibidem*

<sup>424</sup> Wyr. Sądu UE z 22 maja 2012 r., Kraft Foods Global Brands LLC przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-60/11, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2012:252, pkt 58

<sup>425</sup> Wyr. Sądu UE z 10 września 2015 r., Volkswagen przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-321/14, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2015:619, pkt 10 i n.

rejestracji słownego oznaczenia „Hallux”<sup>426</sup> do odróżniania artykułów ortopedycznych oraz butów<sup>427</sup>. Znak ten w sposób oczywisty wskazywałby bowiem, że dane towary powinny być stosowane w celu leczenia lub zapobiegania deformacji stawu śródstopno-paliczkowego zwanego potocznie halluksem<sup>428</sup>.

Za znaki opisowe uznaje się również takie, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania pochodzenia geograficznego towaru lub świadczonej usługi<sup>429</sup>. Nie ma przy tym znaczenia, czy wskazywane przez oznaczenie miejsce jest dobrze rozpoznawalne przez ogół społeczeństwa. Nawet jeżeli znak wskazuje niewielki i mało znany obszar geograficzny, należy go uznać za opisowy. Oceniając tego znak pod kątem tego rodzaju opisowości należy bowiem mieć na uwadze wszelkie czynniki, a nie tylko te związane z możliwością bezpośredniego powiązania odbiorców znaku z danym miejscem<sup>430</sup>. Podejście takie należy uznać za słuszne, zwłaszcza ze względu na fakt, że stopień rozpoznawalności danego obszaru może wraz z czasem wzrosnąć, szczególnie w związku z produkcją na jego terenie towarów cieszących się uznaniem. Ponadto ochrona geograficznych znaczników jest przedmiotem odrębnych unijnych regulacji.

Duża część oznaczeń, często tych o charakterze słownym lub słowno-graficznym, składa się z kombinacji elementów o różnej zdolności odróżniającej. Z tego powodu w praktyce zdarzają się próby rejestracji oznaczeń składających się np. z dwóch elementów, z czego jeden ma charakter opisowy, a drugi charakter o przeciętnej lub silnej zdolności odróżniającej. Ocena całościowej zdolności odróżniającej takiego oznaczenia jest problematyczna. W tym zakresie Trybunał Sprawiedliwości UE przez długi czas pozostawał na stanowisku, że charakter odróżniający umożliwiający rejestrację znaku towarowego może nadać znaku jakakolwiek kombinacja wyrazów, która różni się od terminów używanych w mowie potocznej do określania odpowiednich klas

---

<sup>426</sup> A. Kur, M. Senftleben, *European... op. cit.*, str. 125

<sup>427</sup> Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 marca 2012 r., *Fidelio KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego*, numer sprawy: C-87/11, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2012:154

<sup>428</sup> Wyr. Sądu UE z 16 grudnia 2010 r., *Fidelio KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego*, numer sprawy: T-286/08, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2010:528, pkt 50

<sup>429</sup> Zob. P. Kepa, *Trademark definition and application in the example of Stock Polska vs Lass & Steffen case Master in Business Administration and E-business EU Internet law compulsory assignment*, Kopenhaga 2019 r., str. 2-3

<sup>430</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 maja 1999 r., *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) przeciwko Boots- und Segelzubehör Walter Huber i Franz Attenberger*, numery spraw połączonych: C-108/97 i C-109/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:230, pkt 33

towarów lub usług<sup>431</sup>. Zdanie takie wyraził w wyroku z dnia 20 września 2001 r. wydanym w sprawie Procter & Gamble Company przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego<sup>432</sup>, w którym zaaprobował rejestrację znaku słownego "BABY-DRY" do odróżniania pieluch. Przedmiotowe oznaczenie składało się z zlepku angielskich słów, które osobno można przetłumaczyć jako "dziecko" oraz "suchość". Tym samym unijne orzecznictwo ustanowiło bardzo niską poprzeczkę dla stopnia zdolności odróżniającej wymaganej do rejestracji unijnego znaku towarowego. Podejście to jednak wraz z rozwojem orzecznictwa uległo zmianie. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 12 lutego 2004 r. stwierdził bowiem, że nawet neologizm może być uznany za opisowy i słabo odróżniający, o ile składa się z kilku łatwych do wyodrębnienia członów, z czego każdy przekazuje bezpośrednią informację o cechach odróżnianych towarów lub usług<sup>433</sup>. Przedmiotowa sprawa dotyczyła rejestracji znaku słownego „BIOMILD”, który składał się z członu „bio”, który jest powszechnie stosowany do oznaczania produktów naturalnych, oraz angielskiego słowa „mild”, które można przetłumaczyć jako „łagodny”. Twierdzenie to jednak nie może zostać uznane za jakąkolwiek obowiązującą w unijnym orzecznictwie regułę. Względem ogólnej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości UE, fakt, że dane oznaczenie składa się wyłącznie z elementów opisowych lub nieodróżniających nie oznacza bowiem automatycznie, że nie posiada wystarczającej zdolności odróżniającej<sup>434</sup>. Na przykład Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że znak „SAT.2” może zostać zarejestrowany do odróżniania usług nadawania przez satelitę<sup>435</sup>. Co jednak istotne, Trybunał wyraził pogląd, że każdy znak musi być oceniany jako całość, i bardziej należy badać ogólne wrażenie, które jest przez znak wywoływane, niż każdy element z osobna<sup>436</sup>. Niemniej jednak, EUIPO w swoich wytycznych skłania się ku temu, że połączenie elementów

---

<sup>431</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 20 września 2001 r., Procter & Gamble Company przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: C-383/99 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2001:461, pkt 40

<sup>432</sup> *Ibidem*.

<sup>433</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 lutego 2004 r., Campina Melkunie BV przeciwko Benelux-Merkenbureau, numer sprawy: C-265/00, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:87, pkt 23

<sup>434</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 września 2004 r., SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: C-329/02 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:532, pkt 29-32

<sup>435</sup> *Ibidem*

<sup>436</sup> *Ibidem*

nieodróżniających lub opisowych nie powinno zostać zarejestrowane jako znak towarowy<sup>437</sup>.

Odmawianie prawa do rejestracji oznaczeń opisowych wynika pośrednio z tego, że składają się one z wyrażzeń, które mogłyby być wykorzystywane przez dużą liczbę uczestników rynku. Z tego powodu oznaczenia te muszą być ogólnodostępne i żaden uczestnik rynku nie powinien mieć do nich praw wyłącznych<sup>438</sup>. Niemniej jednak podkreślić należy, że liczba uczestników rynku wykorzystujących dane oznaczenie nie ma wpływu na ocenę jego opisowego charakteru. Oznaczenie może zostać uznane za opisowe bowiem nawet wtedy, jeżeli żaden inny przedsiębiorca nie używa go do określania swoich towarów lub usług<sup>439</sup>.

Za oznaczenia słabe można również uznać znaki, które stały się nieodróżniające w wyniku ich nadmiernej eksploatacji na rynku. Oznaczenia tego rodzaju, co do zasady, posiadały pierwotną zdolność odróżniającą, która umożliwiałyby ich rejestrację, jednakże w wyniku zbyt powszechnego używania ich tę zdolność utraciły. Do takiej dewaluacji zdolności odróżniającej znaku dochodzi na przykład, gdy towary lub usługi, które oznaczenie ma odróżniać, stają się tak powszechne, że wszystkie ich zamienniki zaczynają być przez ogół odbiorców nazywane tak jak oryginały<sup>440</sup>. W ten sposób dane oznaczenie nabywa opisowego charakteru, który to uniemożliwia jego rejestrację ze względu na zbyt niski stopień zdolności odróżniającej.

Zakaz ich rejestracji wynika z art. 7 ust. 1 lit. d Rozporządzenia 2017/1001 i dotyczy również oznaczeń zwyczajowo używanych w uczeiwych i utrwalonych praktykach handlowych, czyli potocznie zwanych oznaczeń zwyczajowych. Znaki tego rodzaju nie mają, co do zasady, opisowego charakteru ani również nie są pozbawione zdolności odróżniającej. Ze względu jednak na ich powszechne stosowanie w jakiejś gałęzi gospodarki, używanie ich stało się powszechną rynkową praktyką. Są to zatem oznaczenia, które są stosowane przez grupę danych przedsiębiorców, najczęściej działających w określonej branży, i służą do przekazywania informacji o rodzajach oferowanych towarów lub usług, a nie do odróżniania ich lub wskazywania źródła ich

---

<sup>437</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Trade mark guidelines, link: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1785596/trade-mark-guidelines/2-2-combinations-of-words> [ostatni dostęp: 14 września 2022]

<sup>438</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) przeciwko Boots- und Segelzubehör Walter Huber i Franz Attenberger, numery spraw połączonych: C-108/97 i C-109/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:230, pkt 25-27

<sup>439</sup> A. Kur, M. Senftleben, *European... op. cit.*, str. 110 - 111

<sup>440</sup> T. Heremans, Article 51 CTMR [w:] G.N. Hasselblatt (red.), *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001*, München 2015 r., str. 674

pochodzenia<sup>441</sup>. Jak słusznie jednak zauważył Trybunał Sprawiedliwości UE, oznaczenia mogą być zakwalifikowane jako zwyczajowe jedynie, gdy praktyka ich używania do wskazywania danych towarów lub usług jest powszechna na rynku<sup>442</sup>. Wydaje się zatem, że stosowanie określonego oznaczenia przez jedynie małą grupę przedsiębiorców, którzy mają niewielki udział w rynku, nie powinno wpływać na możliwości rejestracyjne danego znaku.

Wyżej wskazana podstawa odmowy rejestracji znaku towarowego nie dotyczy jednak wyłącznie znaków słownych lub słowno-graficznych. Przedmiotowy przepis można bowiem odnieść również do wszelkiego rodzaju oznaczeń graficznych (lub innych niż graficzne), których używanie w związku z określonym typem działalności stało się powszechną i utrwaloną praktyką rynkową. Przykładem takich znaków mogą być zielony krzyż Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu świętego Łazarza z Jerozolimy lub wąż eskulapa, które są powszechnie stosowane do oznaczania aptek<sup>443</sup>.



Rys. 23. Krzyż Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu świętego Łazarza z Jerozolimy<sup>444</sup>

Oznaczenia tego typu są zatem na tyle powszechne, że postrzegając je odbiorca od razu wiąże je konceptualnie z określonymi towarami lub usługami. Mając to na względzie, powinno się je kwalifikować jako znaki o słabej zdolności odróżniającej.

#### **1.1.1.4. Znaki nieposiadające zdolności odróżniającej**

Jak widać na podstawie powyższego, znaki opisowe są charakteryzowane jako oznaczenia posiadające słabą zdolność odróżniającą. Co do zasady nie powinny

---

<sup>441</sup> *Ibidem*

<sup>442</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 października 2001 r., Merz & Krell GmbH & Co., numer sprawy: C-517/99, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2001:510, pkt 25 i n.

<sup>443</sup> A. Kur, M. Senfleben, *European... op. cit.*, str. 109-110

<sup>444</sup> Źródło: OpenClipart-Vectors, link <https://pixabay.com/pl/vectors/dodaj-plus-apteka-zielony-156116/> [ostatni dostęp: 1 kwietnia 2023 r.]

być one rejestrowane ze względu na to, że nie posiadają minimalnego stopnia odróżnialności potrzebnego do uzyskania ochrony zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/1001. Nie oznacza to jednak, że w świetle unijnego prawodawstwa są to znaki całkowicie pozbawione zdolności odróżniającej. Te oznaczenia, które cechuje całkowity brak zdolności odróżniającej, stanowią bowiem odrębną kategorię znaków.

Za wyodrębnieniem znaków nieposiadających zdolności odróżniającej jako osobnej kategorii przemawia redakcja art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001. Rozróżnia on bowiem oznaczenia o charakterze opisowym, które są wymienione w lit. c, od znaków pozbawionych jakiegokolwiek odróżniającego charakteru, które zostały wymienione w lit b. Rozróżnienie tych dwóch rodzajów podstaw odmowy rejestracji znajduje swoje uzasadnienie w treści art. 6 <sup>quinquies</sup> Konwencji Paryskiej<sup>445</sup>, który w lit. B(II) wprowadza rozróżnienie pomiędzy znakami nieodróżniającymi, a tymi, które opisują towary lub usługi, do których odróżniania miały służyć.

Z powodu swojego zbliżonego charakteru oznaczenia opisowe często są traktowane jako podkategoria znaków nieposiadających zdolności odróżniającej. Pogląd ten jednak nie znajduje uzasadnienia w obecnej strukturze Rozporządzenia 2017/1001 ani w literaturze przedmiotu, gdzie wskazuje się, że zarówno opisowość, jak i całkowity brak zdolności odróżniającej, są niezależnymi od siebie podstawami odmowy rejestracji, i powinny być weryfikowane oddzielnie<sup>446</sup>.

Zagadnieniem problematycznym jest jednak wyznaczenie granicy pomiędzy znakami o słabej zdolności odróżniającej a znakami nieposiadającymi zdolności odróżniającej. Stosując analogię do systemu amerykańskiego można by uznać, że za znaki słabe należy uznawać oznaczenia opisowe, a za znaki nieposiadające jakiegokolwiek zdolności odróżniającej oznaczenia generyczne, czyli takie, które nawiązują do cech rodzajowych danych towarów lub usług. W przypadku oznaczeń słownych przykładem znaku rodzajowego mogłoby być słowo „woda” używane do odróżniania wód mineralnych. Taki sposób pojmowania znaków nieodróżniających nie został jednak zaaprobowany przez EUIPO, który to klasyfikuje oznaczenia rodzajowe, jako kategorię oznaczeń

---

<sup>445</sup> Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 roku) (Dz. U. 1932 nr 2 poz. 8)

<sup>446</sup> Zob. A. Kur, M. Senftleben, *European... op. cit.*, str. 110 - 111

opisowych<sup>447</sup>. Znaki tego rodzaju posiadają zatem najsłabszą możliwą zdolność odróżniającą, ale w dalszym ciągu nie powinny być klasyfikowane jako oznaczenia pozbawione jakiegokolwiek zdolności odróżniającej<sup>448</sup>.

Rozróżnienia pomiędzy znakami słabymi a oznaczeniami nieposiadającymi żadnej zdolności odróżniającej, doktryna<sup>449</sup> stara się doszukać w odpowiedzi na pytanie o to, z jakiego powodu określone oznaczenie nie powinno być objęte ochroną. W przypadku oznaczeń słabych, tj. opisowych, brak możliwości ich rejestracji miałby wynikać z konieczności ochrony konkurencyjności na rynku. W przypadku ich rejestracji, pozostali przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek takie same lub podobne towary lub usług, nie mogliby się nimi posługiwać, mimo, że stanowiłyby to oznaczenia wprost opisujące ich dobra. Brak możliwości posługiwania się tego rodzaju określeniami naruszałby słuszne chronione interesy pozostałych uczestników rynku<sup>450</sup> oraz uniemożliwiłby podmiotom innymi niż przedsiębiorca, który nabył prawa ochronne do znaku, prowadzenie skutecznych działań reklamowych i promocyjnych<sup>451</sup>. Brak możliwości rejestracji znaków nieposiadających jakiegokolwiek zdolności odróżniającej, wynikający z art. 7 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 2017/1001, miałby natomiast wynikać z konieczności ochrony interesów odbiorców znaków towarowych, a w tym również i konsumentów. Używanie w obrocie znaków towarowych, które nie są odróżniające, uniemożliwia ich odbiorcom podejmowanie świadomych wyborów, co do towarów lub usług. Oznaczenia tego rodzaju nie spełniają bowiem podstawowej funkcji znaku towarowego, dla której konstrukcja ta została stworzona<sup>452</sup>. Zaznaczyć jednak należy, że takie rozróżnienie pomiędzy znakami słabymi a nieposiadającymi jakiegokolwiek zdolności odróżniającej jest stosunkowo niejasne i budzi wiele zastrzeżeń, głównie ze względu na to, że nie pozwala na jednoznaczne wyznaczenie granicy pomiędzy dwoma wspomnianymi kategoriami oznaczeń. Brak możliwości rejestracji oznaczeń opisowych również działa na korzyść konsumentów. Znaki słabe też są bowiem

---

<sup>447</sup> Zob. decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 3 lutego 2006 r., *Freelife International przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego*, numer sprawy: R 888/2005-4

<sup>448</sup> A. Kur, M. Senfleben, *European... op. cit.*, str. 122

<sup>449</sup> Zob. *Ibidem*, str. 111 - 116

<sup>450</sup> Wyr. Trybunały Sprawiedliwości UE z 12 lutego 2004 r., *Koninklijke KPN Nederland NV przeciwko Benelux-Merkenbureau*, numer sprawy: C-363/99, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:86, pkt 95

<sup>451</sup> Zob. J. Phillips, *Trade Mark Law and the need to keep free [w:] IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law 2005 r.*, vol. 36(4), str. 389-401

<sup>452</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia 2003 r., *Linde AG, Winward Industries Inc. i Rado Uhren AG*, numery spraw połączonych: C-53/01, C-54/01 i C-55/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:206, pkt 40 i 47



niezdolne do spełniania swojej podstawowej funkcji. Jednocześnie zakaz rejestracji oznaczeń nieodróżniających także sprzyja ochronie interesów konkurencji. Monopolizacja oznaczeń nieodróżniających i ich ochrona jako znaków towarowych, mogłaby wypaczyć sens tej konstrukcji prawnej. Jak zatem wynika z powyższego, takie rozgraniczenie obu wskazanych rodzajów oznaczeń nie jest wystarczające, a zaproponowane kryteria nie pozwalają na jednoznaczne określenie granicy pomiędzy nimi<sup>453</sup>.

Próbując wytyczyć granicę pomiędzy znakami słabymi a znakami całkowicie pozbawionymi zdolności odróżniającej należy zatem zwracać większą uwagę na naturę samych oznaczeń, niż na rodzaj przekazywanych przez nie treści. Znakami nieposiadającymi jakiegokolwiek zdolności odróżniającej będą oznaczenia, które potencjalnie mogą pełnić funkcje znaków towarowych, tylko ze względu na swoją naturę, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, nie posiadają konkretnej zdolności odróżniającej w sposób pierwotny. Dla przykładu, w wyroku z 6 maja 2003 r., wydanym w sprawie *Libertel Groep BV przeciwko Benelux-Merkenbureau*<sup>454</sup>, Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że znakami takiego rodzaju mogą być kolory *per se*. Oznaczenia te, zgodnie z poglądem organu, co do zasady, nie posiadają pierwotnej zdolności odróżniającej, a nabyć ją mogą jedynie w sposób wtórny.

Wskazówek interpretacyjnych dostarcza najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, który w wyroku z 19 czerwca 2019 r. stwierdził, że „Im [...] prostszy jest znak towarowy, tym mniejsza jest możliwość, że będzie on miał charakter odróżniający”<sup>455</sup>. Tym samym TSUE dał do zrozumienia, że oznaczeniami całkowicie pozbawionymi zdolności odróżniającej są oznaczenia o skrajnie prostej budowie. Nie są one bowiem w stanie pełnić funkcji odróżniającej, ponieważ, same z siebie, nie są na tyle charakterystyczne, aby konsumenci mogli je traktować, jako oznaczenia przekazujące jakiegokolwiek informacje o towarach lub usługach. Trybunał Sprawiedliwości UE jako znak całkowicie pozbawiony pierwotnej zdolności odróżniającej zakwalifikował wyżej już wspomniane trzy równoległe paski należące

---

<sup>453</sup> Zob. A. Kur, M. Senftleben, *European... op. cit.*, str. 111 - 116

<sup>454</sup> *Ibidem*; wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 maja 2003 r., *Libertel Groep BV przeciwko Benelux-Merkenbureau*, numer sprawy: C-104/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:244, pkt 39-41; mając na uwadze aktualne wytyczne EUIPO przedmiotowa teza jest nadal aktualna.

<sup>455</sup> Wyr. Sądu UE z 19 czerwca 2019 r., *adidas AG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej*, numer sprawy: T-307/17, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2019:427, pkt 72

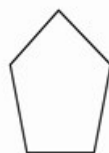
do spółki adidas AG<sup>456</sup>. Jednocześnie stwierdził, że ww. spółka nie dowiodła, że oznaczenie to nabyło wtórną zdolność odróżniającą.

Można zauważyć, że twierdzenie wyrażone w ww. wyroku stanowi potwierdzenie wcześniejszych tendencji orzeczniczych. Za znak całkowicie pozbawiony pierwotnej zdolności odróżniającej TSUE uznał również oznaczenie graficzne składające się z kształtu podobnego do równoległoboku, które zostało zgłoszone do rejestracji przez Société Air France. Jak wskazano, znak ten był zbyt prosty, żeby móc właściwie spełniać funkcję identyfikacyjną. Aby mógł odróżniać jakiegokolwiek towary powinien mieć elementy wyróżniające go na tle innych równoległoboków<sup>457</sup>.



Rys. 24. Oznaczenie zgłoszone do rejestracji przez Société Air France<sup>458</sup>.

TSUE uznał również, że funkcji wskaźnika źródła pochodzenia towarów i usług nie może pełnić oznaczenie składające się z prostej figury pięciokąta, które zostało zgłoszone do rejestracji przez Cain Cellars, Inc. do odróżniania win<sup>459</sup>.



Rys. 25. Oznaczenie zgłoszone do rejestracji przez Cain Cellars, Inc.<sup>460</sup>

---

<sup>456</sup> *Ibidem*

<sup>457</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 kwietnia 2011 r., Société Air France przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-159/10, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2011:176, pkt 24

<sup>458</sup> *Ibidem*

<sup>459</sup> Wyr. Sądu UE z 12 września 2007 r., Cain Cellars, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-304/05, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2007:271

<sup>460</sup> *Ibidem*

### 1.1.2. Ocena pierwotnej zdolności odróżniającej znaków towarowych w prawie Stanów Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych podział znaków towarowych na te, które posiadają pierwotną zdolność odróżniającą oraz na te, które jej nie mają, jest podstawową klasyfikacją oznaczeń uwzględniającą ich zdolność odróżniającą<sup>461</sup>. Z perspektywy rozwoju gospodarczego, podobnie jak w Unii Europejskiej, podział ten okazał się jednak niewystarczający. Nie wprowadzał on bowiem żadnych szczegółowych wytycznych, które pozwoliłyby na stopniowanie charakteru odróżniającego znaków towarowych. Bardziej szczegółowy podział znaków towarowych ze względu na stopień ich zdolności odróżniającej został wskazany w wyroku z 1976 r. wydanym w sprawie *Abercrombie & Fitch przeciwko Hunting World*<sup>462</sup>. W przedmiotowym orzeczeniu został wprowadzony podział znaków towarowych na: oznaczenia rodzajowe, oznaczenia opisowe, znaki sugestywne, znaki arbitralne i znaki fantazyjne. Poszczególne grupy znaków zostały uporządkowane w kolejności rosnącej, od tych które posiadają najniższą zdolność odróżniającą lub nie posiadają jej wcale, do tych, które są wysoce odróżniające. Podział ten stanowi zatem swoistą hierarchię oznaczeń, do której skonstruowania posłużono się kryterium stopnia zdolności odróżniającej znaków towarowych ocenianego z punktu semiotyki i stosunku znaczeniowego danego oznaczenia do jego desygnatów<sup>463</sup>. Im mniej zatem dane oznaczenie jest powiązane znaczeniowo z klasami towarów i usług, które ma odróżniać, tym wyższy stopień zdolności odróżniającej jest mu przypisywany i tym większe szanse są na jego skuteczną rejestrację.

Podkreślenia wymaga, że wyżej wskazana klasyfikacja nie jest jednak jedynie hierarchią odróżnialności oznaczeń. W amerykańskiej doktrynie prawa znaków towarowych uchodzi za swoistego rodzaju test na posiadanie przez znak towarowy pierwotnej zdolności odróżniającej. Znak towarowy uważa się bowiem za pierwotnie odróżniający jeżeli może zostać uznany za znak: sugestywny, arbitralny lub fantazyjny<sup>464</sup>. Oznaczenie musi zatem spełniać wymogi stawiane przez orzecznictwo dla wyżej

---

<sup>461</sup> Zob. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Piątego Okręgu z 23 października 1981 r., *Chevron Chem. Co. przeciwko Voluntary Purchasing Groups*, 659 F.2d 695, 702-03 (5th Cir. Unit A Oct. 1981)

<sup>462</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 16 stycznia 1976 r., *Abercrombie Fitch Co. przeciwko Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)

<sup>463</sup> B. Beebe, *The semiotic analysis of trademark law* [w:] *UCLA Law Review* 2004 r., no. 51(3), str. 670

<sup>464</sup> W.F. Gaske, *Trade Dress Protection: Inherent Distinctiveness as an Alternative to Secondary Meaning* [w:] *Fordham Law Review* 1989 r., vol. 57, issue 6, str. 1126-1128

wskazanych oznaczeń. Nie są przy tym wyznaczane żadne dodatkowe wymogi związane z weryfikacją zdolności odróżniającej oznaczenia.

Głównym kryterium oceny stopnia charakteru odróżniającego znaku przyjętym na podstawie ww. klasyfikacji jest poziom powiązania konceptualnego pomiędzy treścią oznaczenia a towarami lub usługami, które znak ma odróżniać. Czym ten poziom jest wyższy tym mniejsza zdolność odróżniająca, a co za tym idzie, tym niższe miejsce oznaczenia w przyjętym zakresie odróżnialności<sup>465</sup>. Stopień tego powiązania musi być jednak oceniany z perspektywy odbiorców tego znaku. Brana pod uwagę jest zatem grupa, do której skierowane są dane towary lub usługi<sup>466</sup>. Sąd w orzeczeniu dotyczącym wyżej omawianej sprawy Abercrombie & Fitch przeciwko Hunting World, posłużył się również pojęciem „people in the trade”, które po przetłumaczeniu na język polski oznacza „ludzie w branży”. Podmioty działające w obrębie danego środowiska, w tym handlowego, również będą zatem traktowani jako odbiorcy oznaczenia. W szczególności w sytuacjach, gdy w danej grupie społecznej, stanowiącej grupę odbiorców odróżnianych dóbr, występuje specjalistyczny żargon.

Oceniając stopień powiązania konceptualnego pomiędzy znakiem a odróżnianymi towarami lub usługami, w przypadku znaków słownych i słowno-graficznych, należy mieć na uwadze język, w którym zostały wyrażone. Językiem narodowym Stanów Zjednoczonych jest angielski. Niemniej jednak nie oznacza to, że możliwa jest rejestracja oznaczeń opisowych lub generycznych wyrażonych w innych niż wspomniany język. Podmiot zgłaszający do rejestracji oznaczenie, które posiada swoje znaczenie w innym języku jest bowiem zobowiązany do poinformowania USPTO o jego tłumaczeniu<sup>467</sup>. Niezależnie jednak od tego, ekspert również jest zobowiązany do weryfikacji oznaczeń pod kątem ich potencjalnego znaczenia w innych językach. W przypadku stwierdzenia, że znak ma opisowy lub generyczny charakter, oznaczenie nie zostanie zarejestrowane ze względu na zbyt niski poziom pierwotnej zdolności odróżniającej<sup>468</sup>. USPTO weryfikuje zgłaszane oznaczenia pod kątem ich tłumaczeń w językach nowożytnych,

---

<sup>465</sup> E.J. Heath Drawing the Line Between Descriptive and Suggestive Trademarks [w:] Published in Commercial & Business Litigation 2010 r., vol. 12, no. 1, str. 1-3

<sup>466</sup> J. Yiokaris, Distinctiveness in Registered Trademarks, link: <https://chambers.com/articles/distinctiveness-in-registered-trademarks> [ostatni dostęp: 18 grudnia 2022 r.]

<sup>467</sup> Zob. In re Spirits Intern., N.V., 563 F.3d 1347, 90 U.S.P.Q.2d 1498 (Fed. Cir. 2005)

<sup>468</sup> Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Joint- Stock Company Baik, 80 U.S.P.Q.2d 1305, 2006 WL 1706437 (TTAB 2006)

niemniej zasada ta może dotyczyć nawet języków wymarłych, takich jak np. łacina, o ile słowa w nich używane są używane wspólnie<sup>469</sup>.

Powiązanie konceptualne oznaczenia oceniane musi być ponadto z uwzględnieniem towarów lub usług, do których odróżniania znak ma służyć. Jeżeli znak posiada możliwość do odczytania warstwę znaczeniową i odnosi się ona bezpośrednio do konkretnych dóbr, które mają być odróżniane, to przesądza o istnieniu powiązania konceptualnego, które może być przeszkodą do uznania znaku za pierwotnie odróżniający<sup>470</sup>.

Co istotne, amerykański system klasyfikacji znaków towarowych nie wyodrębnia oznaczeń, które mogłyby stanowić odpowiednik unijnych znaków o podwyższonej zdolności odróżniającej. Niemniej jednak The Lanham Act rozróżnia już znaki sławne (ang. famous trademarks), które w swojej strukturze są podobne do europejskich znaków renomowanych<sup>471</sup>. Analogicznie bowiem jak w ich przypadku, sławne znaki towarowe cieszą się rozszerzoną ochroną, która nie wynika z ich pierwotnej zdolności odróżniającej, lecz z wysokiej rozpoznawalności nabytej w wyniku używania w obrocie. Wskazuje to pośrednio treść § 43 (c) (2) (A) (15 U.S.C. § 1125) The Lanham Act, zgodnie z którym znakiem sławnym jest znak powszechnie rozpoznawany przez ogół konsumentów w Stanach Zjednoczonych jako oznaczenie źródła pochodzenia towarów lub usług<sup>472</sup>. Ocena rozpoznawalności znaku słownego nie ogranicza się zatem jedynie do kręgu podmiotów potencjalnie zainteresowanych nabyciem towarów lub usług odróżnianych przez znak towarowy. Znak sławny musi być bowiem znany wśród rozmaitych kategorii odbiorców, posiadających różny wiek, płeć, status majątkowy, zainteresowania itp.<sup>473</sup> Jeżeli znak jest silnie rozpoznawalny jedynie w ograniczonym kręgu odbiorców, np. ze względu na specjalistyczny charakter odróżnianych dóbr,

---

<sup>469</sup> Law Office of Nikki Siesel PLLC, The Trademark Doctrine of Foreign Equivalents, link: <https://www.ny-trademark-lawyer.com/the-trademark-doctrine-of-foreign-equivalents.html> [ostatni dostęp: 18 grudnia 2022 r.]

<sup>470</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 23 stycznia 1986 r., H. Marvin Ginn Corp. przeciwko International Ass'n of Fire Chiefs, Inc., 782 F.2d 987 (Fed. Cir. 1986)

<sup>471</sup> Zob. S. Malliaris, Protecting Famous Trademarks: Comparative Analysis of US and EU Diverging Approaches --The Battle Between Legislatures and the Judiciary. Who is the Ultimate Judge? [w:] The Chicago-Kent Journal of Intellectual Property 2010 r., vol. 9, issue 1, str. 45-47

<sup>472</sup> J. Sitko proponuje następujące tłumaczenie: „znak jest renomowany, jeśli jest szeroko rozpoznawany przez ogólnie pojmowanych odbiorców w Stanach Zjednoczonych jako oznaczenie źródła pochodzenia towarów lub usług właściciela znaku” [w:] J. Sitko, Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego... *op. cit.*, str. 79

<sup>473</sup> D.S. Welkowitz, Trademark Dilution: Federal, State and International Law, Arlington County 2002 r., str. 272

to nie może zostać sklasyfikowany jako sławny<sup>474</sup>. Ani prawodawstwo, ani orzecznictwo nie ustalają przy tym jednego, obowiązującego progu rozpoznawalności danego oznaczenia, który przesądzałby o uznaniu go za znak sławny<sup>475</sup>.

Definicja zawarta w § 43 (c) (2) (A) (15 U.S.C. § 1125) The Lanham Act wskazuje również na konieczność wykazania, że dany znak towarowy nabył rozpoznawalny charakter na terenie całych Stanów Zjednoczonych, a nie wyłącznie na terytorium kilku stanów<sup>476</sup>. Powyższe jeszcze bardziej precyzuje wyżej przedstawione kryterium dotyczące konieczności nabycia rozpoznawalności wśród różnych grup ogółu konsumentów. Nie dość bowiem, że znak towarowy musi być znany szerokiej i zróżnicowanej publiczności, to jeszcze odbiorcy rozpoznający znak muszą znajdować się na terenie całego państwa. Towary lub usługi nie muszą być jednak możliwe do nabycia na terenie całych Stanów Zjednoczonych, wystarczy bowiem, że odróżniane dobra będą na ich terenie reklamowane, co pozwoli na zapoznanie się z nimi oraz z znakiem towarowym publiczności z terytorium całej federacji<sup>477</sup>.

Podwyższona ochrona znaków sławnych objawia się natomiast w tym, że amerykański system wprowadza ochronę tego rodzaju oznaczeń przed ich osłabieniem. Zgodnie z przepisami The Lanham Act osłabienie znaku sławnego może nastąpić poprzez podjęcie działań zmierzających do osłabienia jego odróżniającego charakteru (ang. dilution by blurring) lub poprzez działania zmierzające do osłabienia jego renomy (ang. dilution by tarnishment). Do osłabienia zdolności odróżniającej znaku renomowanego dojść może natomiast, gdy będzie on wykorzystywany przez innych przedsiębiorców do odróżniania towarów innych niż te, dla których znak towarowy został zarejestrowany. Spowoduje to bowiem, że utraci on swój unikatowy charakter i zdolność do wskazywania określonego źródła pochodzenia towarów<sup>478</sup>. Do osłabienia renomy znaku towarowego dochodzi natomiast, gdy jest on używany do odróżniania towarów lub usług o niskiej

---

<sup>474</sup> Wyr. Sądu Dystryktowego Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Dystryktu Teksasu z 25 lutego 2008 r., W.D. Texas, Austin Division, Board of Regents ex rel. University of Texas przeciwko KST Electric, Ltd., 550 F. Supp. 2d 657 (W.D. Tex. 2008)

<sup>475</sup> W wyroku Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Czwartego Okręgu z 9 kwietnia 2012 r., Rosetta Stone Ltd. przeciwko Google, Inc., 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012) 102 U.S.P.Q.2d 1473 sąd uznał, że do wykazania renomy znaku wystarczy rozpoznawalność na poziomie 75%. W wyroku Sądu Dystryktowego Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Virginii z 27 lutego 1997 r., Ringling Bros.-Barnum & Bailey przeciwko Utah Div. of Travel Development, 955 F. Supp. 605 (E.D. Va. 1997) za wystarczający próg uznano natomiast 41% [za:] J. Sitko, Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego... *op. cit.*, str. 90-91

<sup>476</sup> I.S. Fhima, Trade Mark Dilution in Europe and the United States, Oxford 2012 r., str. 26

<sup>477</sup> *Ibidem*, str. 41

<sup>478</sup> K.B. McCabe, Dilution-by-Blurring: A Theory Caught in the Shadow of Trademark Infringement [w:] Fordham Law Review 2000 r., vol. 68, issue 5, str. 1827-1831

jakości lub, gdy używany jest w kontekście mogącym negatywnie wpłynąć na sposób pojmowania znaku, jego właściciela lub odróżnianych dóbr<sup>479</sup>.

Niemniej jednak sławny znak towarowy, również jak w przypadku europejskiego znaku renomowanego, nie jest elementem przyjętej klasyfikacji znaków towarowych opierającej się za natężeniu pierwotnej zdolności odróżniającej. Rozpoznawalność oznaczenia jest bowiem wartością nabytą przez znak towarowy, a nie jego cechą inherentną.

Ze względu na powyższe, należy uznać, że klasyfikacja Abercrombiego jest pełnym i kompletnym spektrum zdolności odróżniającej znaków towarowych stosowanym w Stanach Zjednoczonych. Co warto podkreślić, służy ona do oceny stopnia wszystkich rodzajów oznaczeń<sup>480</sup>. Nie ulega jednak wątpliwości, że najłatwiej ją wykorzystać w stosunku do znaków werbalnych. Jak wskazuje natomiast § 45 The Lanham Act znakiem towarowym mogą być również symbole lub inne znaki, które spełniają przesłanki określone w ustawie.

Judykatura amerykańska, widząc problemy związane z stosowaniem spektrum Abercrombiego do oceny zdolności odróżniającej znaków innych niż słowne, podjęła liczne próby stworzenia narzędzi prawnych, które mogłyby pełnić funkcję pomocniczą, przy ocenie zdolności odróżniającej znaków towarowych.

Przechodząc do analizy zdolności odróżniającej ww. znaków towarowych należy w pierwszej kolejności podjąć próbę ich kategoryzacji. Zasadnym wydaje się tutaj przyjęcie podziału na znaki tradycyjne oraz wzory towarowe<sup>481</sup> (ang. trade dress)<sup>482</sup>. Do znaków tradycyjnych należą opisane powyżej znaki słowne, takie jak np. nazwy, słowa, slogany lub frazesy, ale również loga<sup>483</sup>. Drugą kategorią znaków są natomiast

---

<sup>479</sup> S. Bedi, D. Reibstein, Measuring Trademark Dilution by Tarnishment [w:] Indiana Law Journal 2020 r., vol. 95, issue 3, str. 684-687

<sup>480</sup> W.F. Gaske, Trade Dress Protection: Inherent Distinctiveness as an Alternative to Secondary Meaning... *op. cit.*, Issue 6, str. 1133

<sup>481</sup> Tłumaczenie zaproponowane przez autora. Podkreślenia wymaga fakt, że wzory towarowe nie powinny być utożsamiane ze znanymi w prawodawstwie europejskim wzorami przemysłowymi lub wzorami użytkowymi. W świetle prawa Stanów Zjednoczonych wzory towarowe są rodzajem znaków towarowych. Obejmują one nie tylko elementy powszechnie uznawane za wzory, w ścisłym tego słowa znaczeniu, jak np. design, ale również takie, które wpływają na pojmowanie danego towaru w niewizualny sposób, jak np. zapach, smak.

<sup>482</sup> Zob. M. Salamonowicz, Przesłanki i zakres ochrony zewnętrznej postaci produktu - trade dress - w prawie Stanów Zjednoczonych [w:] Ł. D. Bartosik, Sz. Curyło, M. Urbańczyk (red), Amerykańskie i europejskie prawo własności intelektualnej. Refleksje teoretyczne i wyzwania współczesności, Poznań-Łódź 2020 r., str. 297-311

<sup>483</sup> Należy tutaj zwrócić uwagę na pewien rozdzwitek dotyczący wyżej przedstawione klasyfikacji. Z jednej bowiem strony loga, które mają postać graficzną, są klasyfikowane jako znaki tradycyjne, z drugiej jednak design, na który niewątpliwie również składa się szata graficzna danego produktu, klasyfikowany jest jako

wzory towarowe, które obejmują oznaczenia klasyfikowane w doktrynie europejskiej jako znaki niekonwencjonalne. Wzory towarowe obejmują wygląd oraz inne czynniki składające się na ogólną prezencję danego towaru takie jak np. projekt graficzny (design)<sup>484</sup>, kształt, opakowanie, kolor, fakturę, zapach, smak, wydawane dźwięki itp.<sup>485</sup>

Jak wskazano, wzory towarowe są znakami towarowymi obejmującymi wszystkie elementy towaru lub usługi, które mają wpływ na ich sposób postrzegania<sup>486</sup>, a zarazem spełniają przesłanki rejestracyjne określone w The Lanham Act. W sprawie Two Pesos, Inc. przeciwko Taco Cabana<sup>487</sup> sąd orzekł, że, co do zasady, mogą one posiadać pierwotną zdolność odróżniającą. W przypadku braku takiej zdolności, możliwym natomiast jest podjęcie próby wykazania, że taki wzór nabył wtórną zdolność odróżniającą w wyniku używania go w obrocie handlowym. O ile jednak nabycie przez wzór towarowy wtórnej zdolności odróżniającej nie jest zagadnieniem dostarczającym problemów natury teoretycznej, a jedynie dowodowej, o tyle ocena tego, czy dane oznaczenie posiada pierwotną zdolność odróżniającą jest trudniejsza do przeprowadzenia.

Przy ocenie zdolności odróżniającej wzorów towarowych szczególną uwagę zwraca się na odrębność oznaczenia od odróżnianych przez niego dóbr<sup>488</sup>. Wzór towarowy, który jest jednocześnie funkcjonalnym elementem lub cechą towaru, nie może zostać zarejestrowany w rejestrze głównym<sup>489</sup>. Rejestracja takiego znaku byłaby bowiem równoznaczna z ustanowieniem monopolu na rzecz danego przedsiębiorcy, który nabyłby wyłączne prawo do wprowadzania do obrotu towarów posiadających daną cechę lub właściwość<sup>490</sup>.

---

wzór towarowy. Powyższa rozbieżność ma również swoje odzwierciedlenie w sposobie oceny zdolności odróżniającej tych znaków. Do oceny log stosuje się bowiem narzędzia i metody, które są używane do oceny zdolności odróżniającej wzorów towarowych.

<sup>484</sup> Zob. X. Wang, Trade dress protection and its impact on competition: an attempt at an empirical approach [w:] The Law Journal of the International Trademark Association 2022 r., vol. 112, no. 3, str. 646-647

<sup>485</sup> T. Ducdevani, K. Medansky, Trade dress and unconventional trademarks, webinar 2021, link: <https://www.dlapiper.com/en/us/insights/events/event-series/consumer-goods-and-retail-speaker-series/20-october-2021/> [ostatni dostęp: 11 marca 2022 r.]

<sup>486</sup> Zob. F. M. Hammersley, The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks [w:] Marquette Intellectual Property Law Review 1998 r., vol. 2, issue 1, str. 113

<sup>487</sup> wyr. Sądu Najwyższego USA z 26 czerwca 1992 r., Two Pesos, Inc. przeciwko Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992)

<sup>488</sup> T. Ducdevani, K. Medansky, Trade dress and unconventional... *op. cit.*

<sup>489</sup> Zob. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Jedenastego Okręgu z 12 września 1991 r., Bauer Lamp Co., Inc. przeciwko Shaffer, 941 F.2d 1165 (11th Cir. 1991)

<sup>490</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych z 18 lutego 1982 r., In re MortonNorwich Products, Inc., 671 F.2d 1332, 213 U.S.P.Q. 9 (BNA) (C.C.P.A. 1982)



Podjmując próby oceny zdolności odróżniającej wzorów towarowych amerykańskie orzecznictwo<sup>491</sup> podzieliło je na dwie podgrupy: wzory towarowe odnoszące się do wyglądu danego produktu (ang. product design trade dress) oraz wzory towarowe odnoszące się do opakowania produktu (ang. product packaging trade dress).

Poprzez wzory towarowe odnoszące się do wyglądu danego produktu rozumie się te wzory towarowe, które jednocześnie stanowią bezpośredni element towaru, do którego odróżniania miałyby być używane. Wzory towarowe tego typu nigdy nie mają pierwotnej zdolności odróżniającej, a jedynie mogą ją wtórnie nabyć<sup>492</sup>. Aby taki wzór został zarejestrowany, wnioskodawca musi zatem przedstawić odpowiednie dowody potwierdzające to, że dane składnik zyskał zdolność odróżniającą w wyniku używania w obrocie handlowym. Jeżeli nie zostanie wykazane nabycie wtórnej zdolności odróżniającej, taki wzór towarowy może zostać zarejestrowany jedynie w rejestrze uzupełniającym<sup>493</sup>, podobnie jak w przypadku oznaczenia słownego o charakterze opisowym. Przykładem wzoru towarowego odnoszącego się do wyglądu produktu jest niżej przedstawiony design zarejestrowany na rzecz Converse Inc. do odróżniania butów.



Rys. 26. Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze USPTO  
pod numerem: 4398753<sup>494</sup>

W przeciwieństwie do ww. wzoru towarowego odnoszącego się do wyglądu danego produktu, wzór towarowy nawiązujący do jego opakowania może posiadać pierwotną zdolność odróżniającą. Fakt ten został potwierdzony w orzeczeniu Wal-Mart Stores, Inc. przeciwko Samara Bros.<sup>495</sup>, w którym sąd wskazał, że niektóre elementy opakowań produktów mogą posiadać cechy na tyle odróżniające, że będą one mogły zostać

---

<sup>491</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 22 marca 2000 r., Wal-Mart Stores, Inc. przeciwko Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000)

<sup>492</sup> *Ibidem*

<sup>493</sup> Trademark Manual of Examining Procedure, p. 1202.02(b)(i)

<sup>494</sup> Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://tmsearch.uspto.gov/> [ostatni dostęp: 2 kwietnia 2023 r.]

<sup>495</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 22 marca 2000 r., Wal-Mart Stores, Inc. przeciwko Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000)

zarejestrowane jako wzory towarowe zgodnie z przepisami The Lanham Act w rejestrze głównym, bez konieczności wykazywania nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Przykładem takiego wzoru może być opakowanie czekoladowych batoników „Toblerone”.



Rys. 27. Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze USPTO  
pod numerem: 1879972<sup>496</sup>

W praktyce odróżnienie dwóch wyżej wskazanych rodzajów wzorów towarowych jest bardzo trudne i nie istnieją żadne ustawowo przyjęte narzędzia prawne, które by to ułatwiały<sup>497</sup>. Z tego powodu duża część doktryny krytykuje ten podział nie mogąc dostrzec w nim żadnych praktycznych walorów<sup>498</sup>. USPTO zwraca natomiast uwagę na to, że w przypadkach wątpliwych należy klasyfikować dane wzory jako wzory odnoszące się do projektu danego produktu i wymagać od wnioskodawców udowodnienia nabycia przez nie wtórnej zdolności odróżniającej<sup>499</sup>. Na przestrzeni czasu orzecznictwo amerykańskie wypracowało jednak szereg narzędzi prawnych w postaci testów, których zadaniem miało być ustalenie, czy dane oznaczenie posiada pierwotną zdolność odróżniającą, a co za tym idzie, czy może zostać zarejestrowane w rejestrze głównym, jako znak towarowy.

Najbardziej rozpoznawalnym i najczęściej stosowanym narzędziem służącym do oceny tego, czy dany wzór towarowy posiada pierwotną zdolność odróżniającą jest test Seabrook (ang. The Seabrook Test) zaproponowany w 1977 r. przez Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych (ang. The Court of Customs and Patent Appeals) w sprawie Seabrook Foods, Inc. przeciwko Bar-Well Foods Ltd.<sup>500</sup>

---

<sup>496</sup> Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://tmsearch.uspto.gov/> [ostatni dostęp: 2 kwietnia 2023 r.]; prawa ochronne do przedmiotowego znaku wygasły w 2005 r.

<sup>497</sup> N. LaMarco, Difference Between Product Design & Product Packaging in Trademark Law, link: <https://smallbusiness.chron.com/difference-between-product-design-product-packaging-trademark-law-60535.html> [ostatni dostęp: 11 marca 2022 r.]

<sup>498</sup> *Ibidem*

<sup>499</sup> Trademark Manual of Examining Procedure, p. 1202.02(b)(i)

<sup>500</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych z 8 lutego 1978 r., Seabrook Foods przeciwko Bar-Well Foods LTD., 568 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1978)

Spór dotyczył wykorzystania na swoich produktach przez Bar-Well Foods Ltd. grafiki przedstawiającej uproszczony wzór liścia, która była podobna do grafiki używanej przez Seabrook Foods, Inc. na opakowaniach sprzedawanych przez nich mrożonych warzyw. Głównym celem tego testu było określenie, czy projekt, kształt lub inne elementy wzoru towarowego należące do Seabrook Foods Inc. są na tyle wyjątkowe, niezwykle lub nieoczywiste, że możliwym jest stwierdzenie, że będzie on automatycznie, czyli bez konieczności przeprowadzania dowodów to potwierdzających, wskazywał na pochodzenie danego dobra. Test ten wymaga odpowiedzenia na cztery podstawowe pytania:

- a) czy dany wzór towarowy składa się z pospolitego kształtu lub designu?
- b) czy dany wzór towarowy jest unikalny lub szczególny w kontekście, w którym jest wykorzystywany?
- c) czy dany wzór towarowy stanowi jedynie udoskonalenie lub modyfikację dobrze znanej formy lub ornamentacji, która jest wykorzystywana w związku z określoną grupą produktów?
- d) czy dany wzór towarowy jest odróżniający w oderwaniu od oznaczeń słownych użytych w związku z nim?

Na podstawie wyżej wskazanego testu sąd stwierdził, że grafika imitująca liść nie ma charakteru oczywiście odróżniającego i stanowi jedynie tło dla słownego znaku towarowego uwidocznionego na produkcie.

Przykładem wtórnego zastosowania ww. testu była sprawa AmBrit, Inc. przeciwko Kraft, Inc.<sup>501</sup> tocząca się przed Sądem Apelacyjnym Stanów Zjednoczonych Jedenastego Okręgu. Spór toczący się między spółkami dotyczył podobieństwa między projektami opakowań lodów. Oba opakowania zawierały elementy koloru białego, srebrnego oraz niebieskiego, a ponadto widoczne na nich były grafiki przedstawiające niedźwiedzie polarne. W celu rozwiązania konfliktu sąd wykorzystał test Seabrook. Na podstawie tak przeprowadzonej analizy uznał, że wzór opakowania należący do AmBrit, Inc., który został wprowadzony na rynek jako pierwszy, jest oznaczeniem arbitralnym i pierwotnie odróżniającym.

---

<sup>501</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Jedenastego Okręgu z 4 maja 1987 r., AmBrit, Inc. przeciwko Kraft, Inc., 812 F.2d 1531 (11th Cir. 1987)

Kolejną sprawą, której rozstrzygnięcie zawierało tezy pozwalające na określenie pierwotnej zdolności odróżniającej wzorów towarowych, był spór pomiędzy Chevron Chemical Co. przeciwko Voluntary Purchasing Groups, Inc.<sup>502</sup> Spór toczył się wokół wzorów towarowych opakowań służących do sprzedaży produktów przeznaczonych do pielęgnacji trawników i ogrodów. Chevron Chemical Co., występująca w roli powoda, zarzuciła Voluntary Purchasing Groups, Inc., że wprowadza ona do obrotu produkty w opakowaniach bardzo podobnych do tych, które sama dystrybuuje. W przedmiotowej sprawie sąd uznał, że oznaczenie wprowadzone do obrotu przez Chevron Chemical Co. jest pierwotnie odróżniające i powinno zostać objęte ochroną prawną bez konieczności przedstawiania dowodów nabycia przez wzór towarowy wtórnej zdolności odróżniającej<sup>503</sup>. Sąd słusznie wskazał, że celem każdego znaku towarowego, a co za tym idzie również wzoru towarowego, jest umożliwienie odróżnienia odbiorcy towarów lub usług pochodzących od danego przedsiębiorcy od podobnych towarów lub usług pochodzących od innego przedsiębiorcy. Niektóre wyrazy, składające się na słowny znak towarowy, mogą mieć charakter odróżniający, który kwalifikuje je do ochrony prawnej. Oznaczenia, które nie są odróżniające, mogą zostać uznane za odróżniające dopiero po wykazaniu, że opinia publiczna potrafi identyfikować je jako wskazujące źródło produktu. Zasady te powinny dotyczyć zatem również wzorów towarowych. Sąd wskazał, że dany wzór towarowy może zostać uznany za pierwotnie odróżniający, gdy jego cechy nie zmierzają do opisanie produktu oraz nie stanowią elementu funkcjonalnego opakowania<sup>504</sup>. Powyższe stwierdzenie pozwala na ocenę tego, czy dany wzór towarowy jest odróżniający poprzez odpowiedzenie na trzy, niżej wskazane, pytania:

- a) czy elementy składające się na wzór towarowy mają charakter arbitralny?
- b) czy elementy składające się na wzór towarowy zmierzają do opisanie produktu?
- c) czy elementy składające się na wzór towarowy mają charakter funkcjonalny?

---

<sup>502</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Piątego Okręgu z 23 października 1981 r., Chevron Chem. Co. przeciwko Voluntary Purchasing Groups, 659 F.2d 695, 702-03 (5th Cir. Unit A Oct. 1981)

<sup>503</sup> Zob. M.V.B. Partridge, Trade Dress Protection and the Problem of Distinctiveness [w:] UIC Review of Intellectual Property Law 2002 r., vol. 1, str. 229

<sup>504</sup> Zob. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Ósmego Okręgu z 7 kwietnia 1995 r., Stuart Hall Co., Inc. przeciwko Ampad Corp., 51 F.3d 780 (8th Cir. 1995)

Analizując pierwsze pytanie należy zwrócić uwagę, że zgodnie ze słownikiem Cambridge Dictionary<sup>505</sup> słowo „arbitrary” w języku angielskim jest przymiotnikiem opisującym zjawisko oparte na przypadku, niebędące wynikiem planowania lub jakiegokolwiek konkretnego powodu (ang. based on chance rather than being planned or based on reason). Nałożenie zatem na wzory towarowe wymogu arbitralności nie powinno być wiązane bezpośrednio z koniecznością spełnienia przez nie warunków przewidzianych również dla arbitralnych znaków towarowych, o których mowa w spectrum Abercrombiego. Poprzez wymóg arbitralności wzorów towarowych należy rozumieć zatem to, że dobór ich elementów nie powinien być zdeterminowany przez dobra, których źródła mają identyfikować.

Nie przysparza natomiast problemów interpretacyjnych kolejne z ww. pytań składających się na test Chevron. Dotyczy ono bowiem opisowości, czyli przesłanki uniemożliwiającej uznanie, że dane oznaczenie ma charakter odróżniający<sup>506</sup>.

Ostatnie pytanie wchodzące w skład testu Chevron dotyczy funkcjonalności wzoru towarowego. Podkreślić należy, że w obecnym stanie prawnym funkcjonalność i zdolność odróżniająca znaku towarowego to dwie odrębne kwestie, które powinny być oceniane osobno przez eksperta USPTO weryfikującego dane oznaczenie pod kątem jego zdolności rejestracyjnej<sup>507</sup>. Niemniej jednak, zagadnienie funkcjonalności wzorów towarowych jest na tyle istotne dla doktryny prawa amerykańskiego, że wymaga wyjaśnienia. Wyróżnia ona bowiem dwa aspekty funkcjonalności: estetyczną i utylitarną<sup>508</sup>. Pierwszy z nich skupia się na komercyjnej atrakcyjności cechy danego towaru<sup>509</sup>. O funkcjonalności, pojmowanej przez pryzmat estetyki, można było zatem mówić, gdy ornamentacja wzoru towarowego pozwalała na większą rozpoznawalność oznaczenia, a tym samym na lepszą jego identyfikację ze źródłem<sup>510</sup>. Wzór towarowy, który miał charakter czysto ornamentacyjny, a jednocześnie był elementem, który przesądzał o komercyjnym sukcesie danego produktu, nie mógł być chroniony prawem<sup>511</sup>. Taki sposób pojmowania funkcjonalności został jednak odrzucony przez

---

<sup>505</sup> Cambridge Dictionary, link: <https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/arbitrary> [ostatni dostęp: 2 kwietnia 2022 r.]

<sup>506</sup> Zob. F. M. Hammersley, *The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks...* *op. cit.*, str. 115-118

<sup>507</sup> Trademark Manual of Examining Procedure, p. 1212.02(b)

<sup>508</sup> Zob. F. M. Hammersley, *The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks...* *op. cit.*, str. 115-118

<sup>509</sup> Zob. J.T. McCarthy, *McCarthy on Trademarks...* *op. cit.*, § 2:10

<sup>510</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu z 1 lipca 1952 r., *Pagliero et al. przeciwko Wallace China Co., Limited*, 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952)

<sup>511</sup> *Ibidem*

doktrynę prawa amerykańskiego<sup>512</sup>. Drugi sposób rozumienia funkcjonalności zwraca uwagę, że żaden przedsiębiorca nie powinien posiadać monopolu na nadawanie określonej cechy swojemu produktowi. O funkcjonalności, w sensie użytkowym, mówimy zatem gdy dany wzór towarowy jest jednocześnie integralną częścią danego produktu, która jest kluczowa dla jego zastosowania<sup>513</sup>. Objęcie takiego wzoru towarowego ochroną prawną mogłoby zatem doprowadzić do sytuacji, w której inni przedsiębiorcy nie mogliby produkować towarów danego typu, ze względu na niemożność nadania im zastrzeżonej cechy<sup>514</sup>. Z tego też powodu, wzór towarowy, aby mógł zostać skutecznie zarejestrowany w rejestrze głównym nie może być funkcjonalny.

Do tez stawianych w orzeczeniu dotyczącym sprawy Chevron Chemical Co. przeciwko Voluntary Purchasing Groups, Inc. odniósł się również Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu<sup>515</sup> w orzeczeniu Paddington Corp. przeciwko Attiki Importers & Distributors, Inc.<sup>516</sup> Sprawa dotyczyła naruszenia wzoru towarowego stosowanego przez Paddington Corp. do oznaczania wprowadzanych przez siebie na rynek greckich likierów ouzo. Sąd stwierdził, że wzór stosowany przez powoda posiada pierwotną zdolność odróżniającą i nie wymaga przedstawienia dowodów nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Podkreślił ponadto, że ww. wyrokiem w sprawie Chevron Chemical Co. przeciwko Voluntary Purchasing Groups, Inc., że możliwości zastosowania różnych sposobów reklamowania i opakowań są w zasadzie nieograniczone, więc w sprawach tego rodzaju należy badać, czy istnieje możliwość pomylenia przez odbiorców porównywanych oznaczeń.

Na marginesie należy wskazać, że w amerykańskim systemie prawnym pojawiały się również inne testy mające na celu weryfikację pierwotnej zdolności odróżniającej wzorów towarowych odnoszących się do projektu samego produktu<sup>517</sup> takie jak:

---

<sup>512</sup> F. M. Hammersley, *The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks...* *op. cit.*, str. 117

<sup>513</sup> Wyr. Sądu Najwyższego USA z 1 czerwca 1982 r., *Inwood Laboratories przeciwko Ives Laboratories*, 456 U.S. 844 (1982)

<sup>514</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziesiątego Okręgu z 5 lipca 1995 r., *Vornado Air Systems przeciwko Duracraft Corp.* 58 F.3d 1498 (10th Cir. 1995)

<sup>515</sup> M.A. Shpetner, *Determining A Proper Test for Inherent Distinctiveness in Trade Dress* [w:] *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 1998 r., vol. 8, str. 991-993

<sup>516</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 17 czerwca 1993 r., *Paddington Corp. przeciwko Attiki Importers Distr.*, 996 F.2d 577 (2d Cir. 1993)

<sup>517</sup> M.A. Shpetner, *Determining A Proper Test for Inherent Distinctiveness in Trade Dress...* *op. cit.*, str. 993-1001

The Knitwaves Test<sup>518</sup>, The Stuart Hall Test<sup>519</sup>, The Krueger Test<sup>520</sup>, The Duraco Test<sup>521</sup>, czy też The Sassafras Test<sup>522</sup>. Nie zyskały one jednak takiego poparcia jak wyżej omówione testy. Jak wskazuje natomiast M. A. Shpetner<sup>523</sup> żaden z nich nie jest na tyle ujednolicony, aby mógł być stosowany jako ogólnie obowiązujący środek weryfikacji charakteru odróżniającego wzorów towarowych.

Mając na uwadze, że wyżej przedstawiona klasyfikacja Abercrombiego jest główną metodą oceny znaków towarowych ze względu na ich zdolność odróżniającą, poniżej zostaną przedstawione poszczególne kategorie oznaczeń, które się na nią składają. Szczegółowe zagadnienia związane z oceną zdolności odróżniającej poszczególnych rodzajów znaków tradycyjnych i wzorów towarowych zostaną omówione w tym rozdziale w punkcie 1.2.2.

#### 1.1.2.1. Znaki fantazyjne

Fantazyjne znaki towarowe posiadają pierwotną zdolność odróżniającą, a co za tym idzie, zgłaszający nie muszą przedstawiać dowodów potwierdzających to, że oznaczenia te nabyły wtórną zdolność odróżniającą w wyniku ich używania<sup>524</sup>. Są one nowymi znakami, które zostały stworzone z myślą wykorzystania ich, jako oznaczeń danych towarów lub usług. Co do zasady są one neologizmami lub oryginalnymi formami, które nie posiadają utrwalonego znaczenia, a co za tym idzie nie niosą za sobą żadnej treści, poza tą, która została im nadana w wyniku ich wykorzystywania w obrocie handlowym<sup>525</sup>. Znaki fantazyjne są zatem postrzegane jako "puste naczynia", które mogą zostać wypełnione treścią dopiero w wyniku używania ich do oznaczenia towarów lub usług pochodzących od danego przedsiębiorcy<sup>526</sup>. Brak powiązania znaczeniowego

---

<sup>518</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 13 listopada 1995 r., Knitwaves, Inc. przeciwko Lollytogs Ltd., 71 F.3d 996 (2d Cir. 1995)

<sup>519</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Ósmego Okręgu z 7 kwietnia 1995 r., Stuart Hall Co., Inc. przeciwko Ampad Corp., 51 F.3d 780 (8th Cir. 1995)

<sup>520</sup> Wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 31 stycznia 1996 r., Krueger Intern., Inc. przeciwko Nightingale Inc., 915 F. Supp. 595 (S.D.N.Y. 1996)

<sup>521</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Trzeciego Okręgu z 15 listopada 1994 r., Duraco Products przeciwko Joy Plastic Enterprises, 40 F.3d 1431 (3d Cir. 1994)

<sup>522</sup> Wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Illinois z 2 lutego 1996 r., Sassafras Enterprises, Inc. przeciwko Roshco, Inc., 915 F. Supp. 1 (N.D. Ill. 1996)

<sup>523</sup> M.A. Shpetner, Determining A Proper Test for Inherent Distinctiveness in Trade Dress... *op. cit.*, str. 966

<sup>524</sup> Zob. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 28 września 1961 r., Blisscraft of Hollywood przeciwko United Plastics Co., 294 F.2d 694 (2d Cir. 1961)

<sup>525</sup> J. Linford, Are trademarks ever fanciful? [w:] The Georgetown Law Journal, 2016 r., vol. 105, str. 12-15

<sup>526</sup> Zob. S. Carter, The Trouble With Trademarks [w:] The Yale Law Journal 1990 r., vol. 99, str. 759-768

między znakiem fantazyjnym, a towarami lub usługami, które oznacza, przyświadcza o silnej zdolności odróżniającej tego rodzaju oznaczenia.

Podkreślić należy, że z perspektywy obowiązujących przepisów, fantazyjne znaki towarowe są chronione jak znaki arbitralne lub sugestywne. Nie ma bowiem przepisów, które nadawałyby podmiotom, które je zarejestrowały, jakiegokolwiek szczególne uprawnienia. Niemniej jednak, zarówno w doktrynie<sup>527</sup> jak i w orzecznictwie<sup>528</sup> wskazuje się na ich szczególny charakter. W literaturze panuje pogląd, że stosowanie oznaczeń fantazyjnych stwarza niskie zagrożenie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji lub innego naruszenia praw podmiotów trzecich<sup>529</sup>. Podmioty używające tego rodzaju oznaczeń zyskują zatem naturalną przewagę we wszelkich sporach dotyczących naruszeń znaków towarowych<sup>530</sup>.

Analiza orzecznictwa sądów amerykańskich wykazuje, że szerszy zakres ochrony znaków fantazyjnych przejawia się głównie poprzez przyznanie im rozległej ochrony w przypadku postępowań dotyczących naruszeń tych oznaczeń<sup>531</sup>. Oczywista zdolność odróżniająca fantazyjnych znaków towarowych wpływa bowiem na ocenę tego, czy znak towarowy, który potencjalnie go narusza, faktycznie jest do niego podobny. Zasadnym jest bowiem oczekiwanie od podmiotów konkurencyjnych względem użytkownika fantazyjnego znaku towarowego, żeby wykorzystywały oznaczenia, które będą w sposób znaczny odmienne od takiego znaku. Każda próba posługiwania się oznaczeniem, które byłoby podobne do znaku fantazyjnego, stanowić będzie naruszenie. Nie jest bowiem możliwe przedstawienie argumentów, które uzasadniałyby podobieństwo nowo wprowadzonego do obrotu oznaczenia ze znakiem, który został wymyślony na potrzeby odróżniania towarów lub usług tej samej klasy. Nie ma przy tym znaczenia czy oznaczenie powstałe później również jest neologizmem lub nową formą. Oznaczenie późniejsze nie powinno być podobne do znaku fantazyjnego ani pod kątem jego

---

<sup>527</sup> J. Linford, *The False Dichotomy Between Suggestive and Descriptive Trademarks* [w:] *Scholarship Repository, Florida State University College of Law* 2015 r., vol. 76, str. 1370

<sup>528</sup> Wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 1915 r. *Lambert Pharmacal Co. przeciwko Bolton Chem. Corp.*, 219 F. 325, 326 (S.D.N.Y.1915)

<sup>529</sup> B. Beebe, *The semiotic analysis of trademark law...* *op. cit.*, str. 673-674

<sup>530</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu z 7 października 1993 r. *Official Airline Guides, Inc. przeciwko Goss*, 6 F.3d 1385, 1392 (9th Cir. 1993)

<sup>531</sup> Zob. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Trzeciego Okręgu z 24 maja 2004 r., *Kos Pharm., Inc. przeciwko Andrx Corp.*, 369 F.3d 700, 713 (3d Cir. 2004); wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 1915 r. *Lambert Pharmacal Co. przeciwko Bolton Chem. Corp.*, 219 F. 325, 326 (S.D.N.Y.1915)



brzmienia, ani pisowni, ani wyglądu. Z tego też powodu uznaje się, że znaki fantazyjne cieszą się, obok znaków arbitralnych, najszerszą ochroną<sup>532</sup>.

W doktrynie prawa ochrony znaków towarowych wyróżnia się cztery podstawowe powody, dla których fantazyjnym znakom towarowym należy się szeroka ochrona:

- a) fantazyjne znaki towarowe nie posiadają znaczenia, dzięki czemu nie mogą nawiązywać znaczeniowo do towarów i usług, do których oznaczania są stosowane,
- b) podmiotowi posiadającemu prawa ochronne do znaku powinny przysługiwać korzyści z faktu stworzenia całkowicie nowego, nieznanego wcześniej oznaczenia,
- c) używanie oznaczenia fantazyjnego rodzi w obrocie małe prawdopodobieństwo naruszenia zasad konkurencji,
- d) fantazyjne znaki towarowe są całkowicie odmienne od oznaczeń opisowych<sup>533</sup>.

Odnosząc się do pierwszego z wymienionych powodów wskazać należy, że znaki fantazyjne ze swojej natury nie odnoszą się do żadnych przedmiotów lub zjawisk<sup>534</sup>. Brak desygnatów pasujących do określenia fantazyjnego powoduje, że oznaczenia te nie mogą również odnosić się do żadnych klas towarów lub usług, a w tym również do klas towarów i usług, do których odróżniania służą<sup>535</sup>. Unikalność tych oznaczeń powoduje, że w łatwiejszy sposób są one przyswajane przez ich odbiorców, którzy zaczynają kojarzyć te oznaczenia z podmiotem wprowadzającym na rynek produkty, na których są uwidocznione<sup>536</sup>. Konsumenci nie mają żadnych logicznych podstaw, które uzasadniałyby połączenie oznaczenia fantazyjnego z innym podmiotem, który wprowadza na rynek takie same towary lub świadczy takie same usługi. Z tego właśnie powodu orzecznictwo sądów amerykańskich uznaje, że oznaczenia fantazyjne zasługują

---

<sup>532</sup> Zob. Beebe, An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement [w:] California Law Review 2006 r., vol. 94, no. 6, str. 1637

<sup>533</sup> J. Linford, Are trademarks... *op. cit.*, str. 742-747

<sup>534</sup> Zob. wyr. Sądu Najwyższego Stanu Nowy Jork z 12 lutego 1938 r., Collyrium, Inc. przeciwko John Wyeth & Bro., Inc., 167 Misc. 231 (N.Y. Sup. Ct. 1938) 3 N.Y.S.2d 42

<sup>535</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Czwartego Okręgu z 10 sierpnia 1999 r., Ashley Furniture Indus., Inc. przeciwko SanGiacomo N.A. Ltd., 187 F.3d 363, 369 (4th Cir. 1999)

<sup>536</sup> Wyr. Sąd Dystryktowy dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 8 września 2009 r., Pfizer Inc. przeciwko Sachs, 652 F. Supp. 2d 512 (S.D.N.Y. 2009)

na szeroką ochronę<sup>537</sup>, a używanie oznaczeń niewiele się od nich różniących<sup>538</sup>, nawet jeśli również są neologizmami, będzie powodować naruszenie.

W drugiej kolejności wskazuje się, że znaki fantazyjne tworzone są najczęściej z myślą o danym produkcie i niejednokrotnie odzwierciedlają pośrednio kreatywność przedsiębiorcy, który się nimi posługuje<sup>539</sup>. W przeciwieństwie do znaków opisowych oznaczenia fantazyjne stanowią wynik intelektualnego wysiłku jednostki, która je stworzyła. Ich powstanie musi być zatem wynikiem procesu kreatywnego, w wyniku którego powstaje oznaczenie całkowicie nowe, dotychczas nieznanne. Ze względu właśnie na tę nowość oznaczenie fantazyjne jest niezwykle trudne do oderwania od swojego źródłowego znaczenia<sup>540</sup>.

Nawiązując do trzeciego z wyżej wymienionych argumentów wskazać należy, że używanie w obrocie znaków fantazyjnych, w przeciwieństwie do znaków opisowych, nie powoduje ograniczenia konkurencyjności na rynku<sup>541</sup>. Rejestracja oznaczeń opisowych i ich stosowanie w obrocie gospodarczym powodowałoby, że każdy nowy uczestnik rynku nie mógłby korzystać z danego określenia lub symbolu, nawet jeśli mogłoby zostać użyte w stosunku do towarów lub usług, które wprowadza na rynek. Wyżej opisany problem nie pojawia się natomiast w przypadku znaków fantazyjnych. Nie są one bowiem znaczeniowo dopasowane do jakiegokolwiek klasy towarów lub usług, a jedynie do towarów lub usług pochodzących z danego źródła. Nie ma zatem zagrożenia ograniczenia konkurencyjności poprzez stosowanie znaków tego typu<sup>542</sup>.

Ostatnim argumentem przemawiającym za przyznaniem znakom fantazyjnym szerokiej ochrony, który jest wymieniany w literaturze<sup>543</sup> jest to, że mają one całkowicie odmienny charakter od znaków opisowych. Argument ten, mimo, że dość prozaiczny, jest również przytaczany w orzecznictwie sądów amerykańskich<sup>544</sup>, które wskazują, że znaki fantazyjne są otoczone szeroką ochroną ze względu na to, że nie posiadają

---

<sup>537</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu z 21 kwietnia 1998 r., Dreamwerks Prod. Grp., Inc. przeciwko SKG Studio, 142 F.3d 1127, 1130 n.7 (9th Cir. 1998)

<sup>538</sup> Zob. wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu w Colorado z 18 czerwca 2002 r., Altira Group LLC przeciwko Philip Morris Companies, Inc., 207 F. Supp. 2d 1193 (D. Colo. 2002)

<sup>539</sup> J. Hughes, The Philosophy of Intellectual Property [w:] Georgetown University Law Center and Georgetown Law Journal 1988 r., vol. 77, str. 354

<sup>540</sup> Zob. wyr. Sądu Apelacyjnego dla Stanu Nowy Jork z 19 czerwca 1883 r., Selchow przeciwko Baker, 93 N.Y. 59 (N.Y. 1883)

<sup>541</sup> Zob. J. Linford, Are trademarks... *op. cit.*, str. 746

<sup>542</sup> Zob. Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych (ang. United States Circuit Court) dla Dystryktu w Massachusetts z 9 listopada 1903 r., Heublein przeciwko Adams, 125 F. 782 (1903)

<sup>543</sup> J. Linford, Are trademarks... *op. cit.*, str. 746-747

<sup>544</sup> Wyr. Sądu Okręgowy Stanów Zjednoczonych (ang. United States Circuit Court) dla Dystryktu w Massachusetts z 9 listopada 1903 r., Heublein przeciwko Adams, 125 F. 782 (1903)

opisowego charakteru. Całkowity brak znaczenia sformułowań, z których składa się znak fantazyjny powoduje, że dane oznaczenie nie może mieć charakteru opisowego. Nie może ono bowiem obrazować jakichkolwiek cech, którymi dany produkt mógłby się odznaczać.

Przykładem znaku fantazyjnego może być oznaczenie „EXXON” zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez USPTO na rzecz EXXON MOBIL CORPORATION do odróżniania m.in. usług myjni samochodowych i sklepów ogólnospożywczych. Przedmiotowy znak w nie posiada utrwalonego znaczenia, innego niż to, które zostało mu nadane w handlu, w związku z jego używaniem. Nie łączy się zatem znaczeniowo z odróżnianymi dobrami.



Rys. 28. Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze USPTO  
pod numerem: 4525814<sup>545</sup>

#### 1.1.2.2. Znaki arbitralne

Arbitralne znaki towarowe posiadają tak samo silną ochronę jak znaki fantazyjne<sup>546</sup>. Obydwie kategorie znaków towarowych różnią się jednak od siebie. Wyrażenia użyte do skonstruowania arbitralnego znaku towarowego nie stanowią nowych form i posiadają swoje słownikowe znaczenie. Ich znaczenie jest jednak użyte w sposób nieoczekiwany i niecodzienny<sup>547</sup>. Treść oznaczeń arbitralnych nie odnosi się zatem do towarów lub usług, do których oznaczania i identyfikacji służy<sup>548</sup>. Brak związku znaczeniowego

---

<sup>545</sup> Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://tmsearch.uspto.gov/> [ostatni dostęp: 2 kwietnia 2023 r.]

<sup>546</sup> M.D. Janis, Trademark... *op. cit.*, str. 24

<sup>547</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 21 czerwca 2004 r., Nautilus Grp., Inc. przeciwko Icon Health & Fitness, Inc., 372 F.3d 1330, 1340, 71 USPQ2d 1173, 1180

<sup>548</sup> R.G. Bone, Hunting goodwill: a history of the concept of goodwill in trademarks law [w:] Boston University Law Review 2006 r., vol. 86:547, str. 557-558, 564

między znakiem, a towarem lub usługą, do których odróżniania służy powoduje, że oznaczanie to jest silnie odróżniające.

Przykładami znaku arbitralnego mogą być oznaczenia „Camel”<sup>549</sup> stosowane do odróżniania wyrobów tytoniowych lub „Apple”<sup>550</sup> używane do odróżniania sprzętu elektronicznego. Pierwszym, z wyżej wymienionych przykładów, jest oznaczenie „Camel”, które tłumaczone jest z języka angielskiego jako „Wielbłąd”. Nie ulega wątpliwości, że wielbłąd jako zwierzę, nie pozostaje w związku z papierosami. Użycie jego nazwy gatunkowej do oznaczania tego typu towarów jest zatem zabiegiem stosunkowo zaskakującym. Nie odnosi się ona bowiem w żaden sposób do towarów, które identyfikuje. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w drugim przypadku, w którym słowo „Apple”, które jest tłumaczone z języka angielskiego jako „Jabłko”, stosowane jest do odróżniania sprzętu elektronicznego, a w szczególności komputerów i telefonów. Niewątpliwie nazwa wyżej wskazanego owocu również nie odnosi się do wytworów nowej technologii.

Przykładem słowno-graficznego znaku towarowego, który ma arbitralny charakter, jest oznaczenie „Dove” zarejestrowane w amerykańskim rejestrze federalnym przez Conopco, Inc. do odróżniania mydeł oraz preparatów do pielęgnacji włosów. Przedmiotowy znak składa się z słowa „dove”, które po przetłumaczeniu na język polski oznacza „gołąb”. Pomimo posiadania utrwalonego znaczenia, znak swoją treścią nie nawiązuje jednak do odróżnianych dóbr.



Rys. 29. Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze USPTO  
pod numerem: 4386891<sup>551</sup>

Jak widać w wyżej przytoczonych przypadkach, znaki arbitralne składają się z elementów posiadających konkretne znaczenie, lecz wykorzystywane są do odróżniania towarów, które są całkowicie odmienne, niż ich treść mogłaby na to wskazywać.

---

<sup>549</sup> Numer w rejestrze Stanów Zjednoczonych: 0126760

<sup>550</sup> Numer w rejestrze Stanów Zjednoczonych: 3928818

<sup>551</sup> Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://tmsearch.uspto.gov/> [ostatni dostęp: 2 kwietnia 2023 r.]

Ich nietypowa konstrukcja sprawia, że konsumenci kojarzą je w sposób bezpośredni ze źródłem pochodzenia identyfikowanych przez nie towarów lub usług<sup>552</sup>.

Podkreślenia jednak wymaga fakt, że znaki arbitralne w stopniu znacznym różnią się od znaków fantazyjnych. Nie można bowiem w ich przypadku użyć wszystkich argumentów przemawiających za ich szeroką ochroną, które możliwe były do przytoczenia w związku z opisem fantazyjnych znaków towarowych. Należy zauważyć, że znaki arbitralne, w przeciwieństwie do znaków fantazyjnych, posiadają swoje znaczenie słownikowe. Oznacza to, że ich arbitralny charakter będzie ograniczony jedynie do tych klas towarów i usług, których oznaczenia te nie opisują. Ponadto, w przypadku znaku arbitralnego stopień kreatywności jego twórcy jest znacznie niższy niż w przypadku znaków fantazyjnych. Osoba projektująca znak nie musi bowiem tworzyć całkowicie nowego oznaczenia. Inwencja twórcza w tym przypadku ogranicza się jedynie do użycia powszechnie znanego słowa w nietypowy i wcześniej nieznany sposób. Używanie w obrocie gospodarczym znaków arbitralnych powoduje znikome prawdopodobieństwo naruszenia zasad konkurencji. Podkreślić jednak należy, że prawdopodobieństwo to jest wyższe niż w przypadku znaków fantazyjnych. Zawsze istnieje bowiem większe prawdopodobieństwo, że dwa różne podmioty gospodarcze zaczną równolegle używać istniejącego już znaku do oznaczania takich samych lub podobnych klas towarów lub usług, niż że takie podmioty zaczną wykorzystywać w tym celu stworzone przez siebie, identyczne lub podobne neologizmy lub nowo wymyślane formy. Niezależnie od powyższego przyznać jednak należy, że znaki arbitralne, podobnie jak znaki fantazyjne, mają całkowicie odmienny charakter od znaków opisowych. Nie ujawniają bowiem w żadnym stopniu cech towarów lub usług, do których odróżniania są stosowane<sup>553</sup>. Niemniej jednak, zarówno orzecznictwo<sup>554</sup>, jak i doktryna<sup>555</sup> wskazują, że znakom arbitralnym należy się taka sama ochrona jak znakom fantazyjnym ze względu na całkowity brak powiązania conceptualnego pomiędzy nimi, a odróżnianymi towarami lub usługami.

---

<sup>552</sup> Zob. M.D. Janis, *Trademark... op. cit.*, str. 24

<sup>553</sup> Zob. S.L. Carter, *The Trouble with Trademark... op. cit.*, str. 776

<sup>554</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 16 stycznia 1976 r., *Abercrombie Fitch Co. przeciwko Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)

<sup>555</sup> Zob. R.G. Bone, *Hunting goodwill: a history of the concept of goodwill... op. cit.*, str. 557-558; M.D. Janis, *Trademark... op. cit.*, str. 24

### 1.1.2.3. Znaki sugestywne

W amerykańskiej doktrynie prawa znaków towarowych<sup>556</sup> uznaje się, że sugestywne znaki towarowe posiadają mniejszą zdolność odróżniającą niż znaki fantazyjne lub arbitralne. Wskazują one bowiem na określoną właściwość lub funkcję identyfikowanego przez nie towaru lub usługi, ale jedynie w sposób pośredni. Konsument, który ma kontakt z oznaczeniem sugestywnym, może zauważyć powiązanie pomiędzy znaczeniem znaku sugestywnego a towarem lub usługą dopiero po przeprowadzeniu określonych procesów myślowych i użyciu swojej wyobraźni<sup>557</sup>. Przykładem sugestywnego znaku towarowego może być np. słowne oznaczenie „CARESS”<sup>558</sup> wykorzystywane do odróżniania szczoteczek do zębów. Słowo użyte do stworzenia znaku w języku angielskim tłumaczone jest jako: „pieszczota”, „czułość” lub „głaskanie”. Nie odnosi się zatem do cech lub właściwości, które w sposób oczywisty opisują szczoteczki. Nie ulega jednak wątpliwości, że przy użyciu wyobraźni konsument może skojarzyć pozytywne wydźwięk tego oznaczenia z towarem, którego główną funkcją jest pielęgnacja uzębienia.

Innym przykładem sugestywnego znaku graficznego jest słowno-graficzne oznaczenie „Jaguar” składające się z znaku słownego oraz grafiki przedstawiającej wskazane zwierzę w pozycji skoku. Zostało ono zarejestrowane przez Jaguar Land Rover Limited private company do odróżniania pojazdów silnikowych. Jaguar, jako zwierzę z rodziny kotowatych, kojarzony jest z szybkością oraz pędem. Symbolika oznaczenia, a co za tym idzie również jego treść, odnosi się zatem do odróżnianych towarów, przekazując informację o ich właściwości, tj. możliwością osiągnięcia dużych prędkości. Niemniej jednak, przedmiotowe nawiązanie znaczeniowe jest pośrednie, a konsument musi użyć wyobraźni, żeby je zauważyć.

---

<sup>556</sup> J. Linford, *The False Dichotomy... op. cit.*, str. 1402-1420

<sup>557</sup> Wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 25 września 2000 r., *Bihari przeciwko Gross*, 119 F. Supp. 2d 309, 317–18 (S.D.N.Y. 2000)

<sup>558</sup> Numer w rejestrze Stanów Zjednoczonych: 87494409



Rys. 30. Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze USPTO  
pod numerem: 5506095<sup>559</sup>

Znaki sugestywne nawiązują zatem do towarów lub usług jedynie w sposób metaforyczny, nie ujawniając ich cech lub funkcji w sposób dosłowny<sup>560</sup>. Dane oznaczenie zbudowane jest najczęściej ze znaków, które posiadają swoje utrwalone znaczenie, które to jedynie w przenośny sposób nawiązuje do cech towarów lub usług. Podkreślić należy jednak, że znak sugestywny może stanowić również całkowicie nowe oznaczenie, którego poziom innowacji będzie na tyle niski, że nie można odłączyć go od reprezentowanego znaczenia. Przykładem takiego znaku sugestywnego może być oznaczenie słowne „SKINVISIBLE”<sup>561</sup>, które powstało z połączenia angielskich słów: „skin” oznaczającego skórę oraz „invisible” oznaczającego niewidzialność. Znak ten służy do odróżniania przezroczystych bandaży samoprzylepnych. Podobnie jak w wcześniej przytoczonym przykładzie, samo oznaczenie nie odnosi się bezpośrednio do właściwości przezroczystych bandaży, a jedynie w sposób zawołowany nawiązuje do ich cechy, jaką jest niedostrzegalność na skórze po ich nałożeniu.

Jak można zauważyć zatem na podstawie powyższych przykładów, znak sugestywny jest pośrednio związany z cechami towarów lub usług i nie stanowi bezpośredniego opisu właściwości dla nich charakterystycznych<sup>562</sup>. Powiązanie pomiędzy treścią, którą niesie za sobą oznaczenie, a towarem lub usługą jest jednak na tyle wątpliwe, że znaki sugestywne uznaje się za pierwotnie odróżniające<sup>563</sup>.

---

<sup>559</sup> Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://tmsearch.uspto.gov/> [ostatni dostęp: 2 kwietnia 2023 r.]

<sup>560</sup> Wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 25 września 2000 r., *Bihari przeciwko Gross*, 119 F. Supp. 2d 309, 317–18 (S.D.N.Y. 2000)

<sup>561</sup> Numer w rejestrze Stanów Zjednoczonych: 4354006

<sup>562</sup> Zob. R. Dirven, *Metaphor As a Basic Means for Extending the Lexicon* [w:] *The Ubiquity of Metaphor: Metaphor in Language and Thought*, Amsterdam 1985 r., str. 97

<sup>563</sup> Wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 25 września 2000 r., *Bihari przeciwko Gross*, 119 F. Supp. 2d 309, 317–18 (S.D.N.Y. 2000)

Znaki sugestywne stanowią naturalną linię graniczną pomiędzy znakami posiadającymi pierwotną zdolność odróżniającą, a tymi, które tej zdolności nie posiadają<sup>564</sup>. Jako kategoria normatywna powstały stosunkowo późno i wypełniły lukę istniejąca pomiędzy znakami arbitralnymi i fantazyjnymi<sup>565</sup>, a znakami opisowymi. Przed przyjęciem klasyfikacji Abercrombiego znaki, które teraz wskazywane są jako sugestywne, przysparzały wielu problemów klasyfikacyjnych i niejednokrotnie sądy amerykańskie odmawiały udzielania im praw ochronnych<sup>566</sup>. Przykładem takiego rozstrzygnięcia może być proces Filley przeciwko Fassett, w którym sąd stwierdził, że „opisujący lub sugestywny charakter” oznaczenia przesądza o braku jego pierwotnej zdolności odróżniającej<sup>567</sup>. Z czasem jednak sądy zaczęły odróżniać znaki sugestywne od znaków opisowych, a w orzecznictwie rozwinęła się teza, zgodnie z którą, znakom jedynie pośrednio sugerującym występowanie określonych cech w danych towarach lub usługach należy się silniejsza ochrona niż tym, które wskazują na określone właściwości bezpośrednio<sup>568</sup>.

Słabsza ochrona znaków sugestywnych, która jest postulowana w doktrynie prawa amerykańskiego wynika z faktu, że znaki te w stopniu znacznym różnią się od znaków fantazyjnych i arbitralnych, a ich natura przybliża je do znaków opisowych. Dla przykładu, wysiłek intelektualny, który jest konieczny do stworzenia znaku sugestywnego, jest o wiele mniejszy niż w przypadku znaków fantazyjnych i arbitralnych. Twórca oznaczenia nie wymyśla bowiem nowego znaku ani nie wykorzystuje oznaczenia, które jest całkowicie oderwane od towarów lub usług, które ma odróżniać. Wystarczy zatem, że stworzy oznaczenie kojarzące się z daną klasą towarów lub usług. Używanie w obrocie handlowym sugestywnych znaków towarowych rodzi ponadto większe prawdopodobieństwo naruszenia zasad konkurencji, niż ma to miejsce w przypadku używania znaków arbitralnych i fantazyjnych. W przypadku znaków sugestywnych istnieje bowiem stosunkowo duże zagrożenie, że inni przedsiębiorcy wykorzystają to samo oznaczenie lub oznaczenia bardzo do niego podobne w celu odróżniania swoich produktów. Oznaczenia te będą bowiem kojarzyć się zawsze z reklamowanymi produktami. Zaznaczyć również należy, że znaki

---

<sup>564</sup> Zob. J. Linford, *The False Dichotomy... op. cit.*, str. 1402-1410

<sup>565</sup> R.C. Denicola, *Trademarks As Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of the Trade Symbols* [w:] *Wisconsin Law Review* 1982 r., no. 2, str. 160 i n.

<sup>566</sup> Wyr. Sądu Najwyższego Stanu Missouri z 31 marca 1869 r., *Filley przeciwko Fassett*, 44 Mo. 168 (1869)

<sup>567</sup> *Ibidem*

<sup>568</sup> J. Linford, *The False Dichotomy... op. cit.*, str. 1408



sugestywne, w przeciwieństwie do znaków fantazyjnych i znaków arbitralnych, są podobne do oznaczeń opisowych. Granica pomiędzy obiema kategoriami znaków jest bardzo cienka i sądy często mają problemy z jej wyznaczeniem<sup>569</sup>.

Ze względu na graniczny charakter sugestywnych znaków towarowych część doktryny opowiada się za uznaniem, że tego typu znaki nie posiadają pierwotnej zdolności odróżniającej<sup>570</sup>. Jako główny argument podawane jest to, że kryterium odróżniające obie kategorie znaków jest sztuczne i nie sprawdza się w dużej ilości przypadków powodując, że sędziowie w trakcie analizy danego oznaczenia muszą podjąć decyzję w oparciu o swoje subiektywne odczucia, a nie obiektywne, ściśle wyznaczone kryteria<sup>571</sup>. Odbiorcy znaków towarowych są bowiem w stanie w dość łatwy sposób odszyfrować metaforyczne znaczenie określonych oznaczeń oraz skojarzyć więź łączącą sugestywne oznaczenia z ich znaczeniem odnoszącym się do cech lub właściwości danych towarów lub usług. Przykładem znaku sugestywnego, którego odszyfrowanie jest bardzo proste, a przez to poddaje w wątpliwość jego stopień zdolności odróżniającej, jest oznaczenie „NETFLIX” zarejestrowane do odróżniania programów służących do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych (np. filmów) za pośrednictwem Internetu i światowych sieci komunikacyjnych. Znak ten powstał z połączenia dwóch członów - słowa "net", które odnosi się do usług świadczonych przez Internet, oraz słowa "flix", które jest skrótem od angielskiego słowa "flicks" oznaczającego "filmy". Odszyfrowanie, że oznaczenie odnosi się do świadczenia usług polegających na udostępnianiu filmów przez Internet, nie jest zatem trudne.



Rys. 31. Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze USPTO

pod numerem: 4788783<sup>572</sup>

<sup>569</sup> Wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 25 września 2000 r., *Bihari przeciwko Gross*, 119 F. Supp. 2d 309, 317–18 (S.D.N.Y. 2000)

<sup>570</sup> J. Linford, *The False Dichotomy...* *op. cit.*, str. 1412-1414

<sup>571</sup> J. Linford, *The False Dichotomy...* *op. cit.*, str. 1412-1414

<sup>572</sup> Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://tmsearch.uspto.gov/> [ostatni dostęp: 2 kwietnia 2023 r.]

Mimo wyżej opisanych wątpliwości występujących w doktrynie, znaki sugestywne w dalszym ciągu są uznawane jako odrębna kategoria znaków towarowych posiadających pierwotną zdolność odróżniającą.

#### 1.1.2.4. Znaki opisowe

W systemie amerykańskim, podobnie jak w unijnym, poprzez oznaczenia opisowe rozumie się takie, które przekazują w sposób bezpośredni informacje o właściwościach, funkcjach lub innych cechach towarów lub usług, do których odróżniania mają potencjalnie być wykorzystywane<sup>573</sup>. Oznaczenia te charakteryzują zatem identyfikowane dobra ujawniając informacje je opisujące<sup>574</sup>. Informacje te mogą dotyczyć szerokiej gamy czynników, takich jak np.: cel, sposób użycia, rozmiar, ilość, pojemność lub efekt spowodowany użyciem<sup>575</sup>. W związku z faktem, że oznaczenia opisowe, w przeciwieństwie do sugestywnych, przekazują informację o towarach lub usługach w sposób bezpośredni, odbiorcy tych znaków nie muszą podejmować żadnych skomplikowanych działań intelektualnych, zmierzających do skojarzenia ich z identyfikowanymi dobrami. Przykładem oznaczenia opisowego może być znak słowny „Park 'N Fly”<sup>576</sup> (pol. Parkuj i Leć) mający odróżniać usługi parkingowe świadczone klientom lotniska. Jak można zauważyć na podstawie niniejszego przykładu, wskazane oznaczenie w dość jasny sposób charakteryzuje usługi świadczone przez podmiot posługujący się znakiem. Czasownik „Park” odnosi się bowiem bezpośrednio do świadczonych usług, natomiast bezokolicznik „Fly” wskazuje na docelową grupę klientów, do których kierowane są usługi, tj. klientów lotniska, którzy chcą „polecieć” na wakacje lub w podróż służbową. Innym przykładem oznaczenia opisowego jest znak „The Best Beer in America”<sup>577</sup> (pol. Najlepsze Piwo w Ameryce) mający służyć do odróżniania napojów alkoholowych, a w szczególności piwa. Przedmiotowe

---

<sup>573</sup> Wyr. Sądu Najwyższego USA z 8 stycznia 1985 r., Park 'N Fly, Inc. przeciwko Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189 (1985); zob. F.I. Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection [w:] Harvard Law Review 1927 r., vol. 40, no. 6, str. 828-829

<sup>574</sup> J. Gupta, Descriptive Trademarks and the Assumption of Risk [w:] University of San Francisco Law Review 2011 r., vol. 45, str. 814-817

<sup>575</sup> L.P. Ramsey, Descriptive Trademarks and the First Amendment [w:] University of San Diego Law and Economics, Research Paper 2005 r., series 9, str. 1110-1111

<sup>576</sup> Wyr. Sądu Najwyższego USA z 8 stycznia 1985 r., Park 'N Fly, Inc. przeciwko Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189 (1985)

<sup>577</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 7 grudnia 1999 r., In re Boston Beer Co., 198 F.3d 1370, 1373-74 (Fed. Cir. 1999)

oznaczenie przekazuje swojemu odbiorcy informację o jakości oferowanego towaru. Przymiotnik „The Best” użyty w oznaczeniu odnosi się bezpośrednio do subiektywnie ocenionej właściwości towaru sugerując jego wysoką klasę. Rzeczownik „Beer” jest natomiast wskazaniem klasy towarów, do których odróżniania dane oznaczenie służy. Ten fragment znaku, oceniany w oderwaniu od jego pozostałych elementów, ma charakter generyczny i odrębnie powinien być zaklasyfikowany jako oznaczenie rodzajowe. Klasyfikacja całości oznaczenia jako opisowego jest zatem możliwa jedynie na podstawie łącznego postrzegania całego oznaczenia, jako jednej, nierozdzielnej całości. Ostatnim elementem wskazanego oznaczenia jest fraza „in America”, która identyfikuje teren, na którym dane towary będą oferowane do sprzedaży. Mając na uwadze powyższe uznać należy, że wyżej wskazane oznaczenie nie tylko ujawnia informacje o subiektywnej ocenie jakości towarów, ale również wskazuje dane generyczne dotyczące ich klasy oraz dane geograficzne dotyczące zakresu ich sprzedaży. Kolejnym wartym uwagi przykładem oznaczenia opisowego jest znak „Self-realization”<sup>578</sup> (pol. Samorealizacja) mający służyć do odróżniania książek oraz usług polegających na organizacji i przeprowadzaniu zajęć szkoleniowych z jogi. Oznaczenie to zostało zaklasyfikowane jako opisowe ze względu na to, że w sposób bezpośredni wskazuje na cel, który ma zostać osiągnięty poprzez korzystanie z wyżej wspomnianych towarów lub usług.

Przykładem słowno-graficznego znaku opisowego, który nabył wtórną zdolność odróżniającą i został umieszczony w rejestrze, jest oznaczenie „CARTOON NETWORK” służące do odróżniania książek, a w tym komiksów, dla młodych dorosłych. Znak składa się z graficznego przedstawienia słów „cartoon”, znaczącego „kreskówka”, oraz „network”, które może być tłumaczone jako „sieć” lub „telewizja”. W praktyce oznaczenie służy głównie do oznaczania filmów animowanych.



Rys. 32. Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze USPTO  
pod numerem: 5476111<sup>579</sup>

<sup>578</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu z 6 lipca 1995 r., Self-Realization Fellowship Church przeciwko Ananda Church of Self-Realization, 59 F.3d 902, 910 (9th Cir. 1995)

<sup>579</sup> Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://tmsearch.uspto.gov/> [ostatni dostęp: 2 kwietnia 2023 r.]

Oznaczenia opisowe nie posiadają pierwotnej zdolności odróżniającej. Nie mogą zatem zostać zarejestrowane jako znaki towarowe w rejestrze głównym, o ile podmioty je używające nie wykażą, że nabyły wtórną zdolność odróżniającą. Brak możliwości rejestracji oznaczeń opisowych w głównym rejestrze wynika bezpośrednio z § 2 (e) (1) The Lanham Act. Oznaczenie opisowe, które nie nabyło jeszcze wtórnej zdolności odróżniającej, może zostać jednak zarejestrowane w rejestrze uzupełniającym<sup>580</sup>. Oznaczenia w nim zarejestrowane nie uzyskują jednak takiej samej ochrony, jak znaki towarowe zarejestrowane w rejestrze głównym<sup>581</sup>.

Ocena tego, czy dane oznaczenie ma charakter opisowy nie jest zależna od tego, czy jakkolwiek podmiot wcześniej wykorzystywał je lub jego fragment. Dokonując takiej oceny nie ma znaczenia również to, czy inne podmioty potencjalnie w przyszłości mogłyby chcieć wykorzystać takie oznaczenie. Jak wskazane zostało w autoryzowanym przez USPTO Podręczniku Procedury Badania Znaków Towarowych (ang. Trademark Manual of Examining Procedure) dla oceny tego, czy dane oznaczenie ma charakter opisowy, znaczenie ma jedynie to, czy znak przekazuje natychmiastowe wyobrażenie o właściwościach towarów lub usług<sup>582</sup>. Powyższe potwierdza zatem, że fakt, że użytkownik oznaczenia był pierwszym, który wykorzystał je w celu odróżniania swoich towarów lub usług, nie przesądza o tym, że dane oznaczenie nie ma charakteru opisowego<sup>583</sup>.

---

<sup>580</sup> Zob. B. Beebe, Trademark Law... *op. cit.*, str. 252. Oprócz rejestru głównego, Prezes USPTO prowadzi również tak zwany rejestr uzupełniający znaków towarowych. W rejestrze tym mogą zostać zarejestrowane znaki używane zgodnie z prawem w obrocie handlowym, ale nienadające się do zarejestrowania w rejestrze głównym. Główną przyczyną rejestracji znaków towarowych w rejestrze uzupełniającym jest odmowa ich rejestracji w rejestrze głównym ze względu na ich opisowy charakter oraz brak wtórnej zdolności odróżniającej. Rejestracja oznaczenia w rejestrze uzupełniającym nie zapewnia takiego samego stopnia ochrony, co rejestracja w rejestrze głównym. Niemniej jednak podmioty, które uzyskały wpis do tego rejestru mogą liczyć na pewne udogodnienia względem znaków niezarejestrowanych. Podmioty uprawnione mogą bowiem wykorzystywać oznaczenie ® („R” w okręgu) w połączeniu z używanym znakiem towarowym, tym samym zniechęcając podmioty konkurencyjne do posługiwania się danym oznaczeniem. Ponadto wpis do tego rejestru może stanowić podstawę do uzyskania rejestracji w innych państwach na podstawie przepisów Protokołu Madryckiego. Podstawą do prowadzenia wskazanego rejestru jest art. 1 lit. b) ustawy z dnia 11 marca 1930 r. w sprawie stosowania niektórych postanowień umowy o ochronie znaków handlowych i nazw handlowych, zawartej i podpisanej w mieście Buenos Aires w Republice Argentyńskiej dnia 22 sierpnia 1910 r., oraz w innych sprawach (ang. An Act to give effect to certain provisions of the convention for the protection of trademarks and commercial names, made and signed in the city of Buenos Aires, in the Argentine Republic, August 20, 1910, and for other purposes).

<sup>581</sup> L.P. Ramsey, Descriptive Trademarks and the First Amendment... *op. cit.*, str. 1117-1118.

<sup>582</sup> Trademark Manual of Examining Procedure, 1209.01 (b)

<sup>583</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych z 10 kwietnia 1939 r., In re Bailey Meter Co., 102 F.2d 843 (C.C.P.A. 1939)

Analizując to, czy dane oznaczenie ma charakter opisowy należy mieć każdorazowo na uwadze towary lub usług, do których odróżniania ma służyć<sup>584</sup>. Stwierdzenie opisowego charakteru oznaczenia może nastąpić bowiem jedynie w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług, które ma one identyfikować. W przeciwnym razie niemożliwym byłoby rozróżnienie znaków opisowych od np. arbitralnych. Dopiero po określeniu towarów i usług możliwe jest dokonanie oceny tego, czy znaczenie danego oznaczenia obejmuje określenia mogące odnosić się do wskazanych dóbr<sup>585</sup>. Jeżeli dane oznaczenie ma służyć do odróżniania kilku klas towarów lub usług i jest ono opisowe tylko względem jednej z tych klas to USPTO może zastrzec rejestrację znaku towarowego pod warunkiem zrzeczenia się oznaczania nim tej klasy dóbr, dla których byłby opisowy<sup>586</sup>. Ponadto, dane oznaczenie nie musi przedstawiać pełnej gamy właściwości lub funkcjonalności odróżnianego towaru lub usługi. Aby można było stwierdzić, że ma ono charakter opisowy, wystarczy, że będzie ono odnosiło się bezpośrednio do przynajmniej jednej z cech wskazanych dóbr<sup>587</sup>. Jak wskazał natomiast Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego w wyroku wydanym w sprawie Boston Beer Co., cecha ta nie musi być nawet ściśle związana z konkretną klasą towarów lub usług, a wystarczy, że będzie możliwa do odniesienia do większej ilości rodzajów dóbr. Z tego powodu oznaczenia zawierające sformułowania: „najlepszy”, „smaczny”, „piękny”, „dobry” itp. z dużą dozą prawdopodobieństwa będą mogły zostać zaklasyfikowane jako opisowe<sup>588</sup>.

Jak podkreśla USPTO, wielość i różnorodność czynników mogących wpływać na zakwalifikowanie danego oznaczenia, jako opisowego, jest na tyle duża, że nie jest możliwym ustalenie jednolitych kryteriów oceny<sup>589</sup>. Każdy przypadek powinien być rozstrzygany osobno i indywidualnie<sup>590</sup>. Podkreślić przy tym należy różnice pomiędzy oznaczeniami opisowymi, a rodzajowymi, które zostaną opisane poniżej. Oznaczenia opisowe nawiązują bezpośrednio do towarów lub usług, ale,

---

<sup>584</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 3 kwietnia 2012 r., In re Chamber of Commerce, 675 F.3d at 1300, 102 USPQ2d at 1219

<sup>585</sup> Zob. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 20 maja 1987 r., In re Omaha National Corporation, 819 F.2d 1117 (Fed. Cir. 1987)

<sup>586</sup> In re wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 27 października 2005 r., In re Stereotaxis, Inc., 429 F.3d 1039 (Fed. Cir. 2005)

<sup>587</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 25 czerwca 2004 r., In re Oppedahl & Larson LLP, 373 F.3d 1171, 1173, 71 USPQ2d 1370, 1371 (Fed. Cir. 2004)

<sup>588</sup> Zob. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 7 grudnia 1999 r., In re Boston Beer Co., 198 F.3d 1370, 1373-74 (Fed. Cir. 1999)

<sup>589</sup> Trademark Manual of Examining Procedure, 1209.01 (b)

<sup>590</sup> Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Venturi, Inc., 197 USPQ 714 (TTAB 1977)

w przeciwieństwie do oznaczeń rodzajowych, nie są ich nazwami. Najdonioślejszą różnicą pomiędzy tymi dwoma rodzajami znaków jest natomiast to, że oznaczenia opisowe, w odróżnieniu do rodzajowych, mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe w rejestrze głównym. Muszą one jednak nabyć wtórną zdolność odróżniającą.

#### 1.1.2.5. Znaki rodzajowe

Oznaczenia rodzajowe to oznaczenia, które posiadają ustalone znaczenie, które wskazuje lub bezpośrednio pokrywa się z nazwą danej klasy towarów lub usług, do których oznaczania ma służyć<sup>591</sup>. Przykładem oznaczenia rodzajowego może być zatem słowo „lekarstwo” do oznaczania syropów na kaszel. Oznaczenia te nie mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe. Nie posiadają one pierwotnej zdolności odróżniającej oraz nie mogą nabyć wtórnej zdolności odróżniającej na podstawie ich używania w obrocie. W przypadku zarejestrowania w rejestrze głównym oznaczenia rodzajowego, unieważnienie rejestracji jest możliwe w każdym czasie<sup>592</sup>.

Orzecznictwo wykształciło test, którego zadaniem jest weryfikacja, czy dane oznaczenie ma charakter rodzajowy. Jest on nazywany „Testem Ginna” (ang. The Ginn Test) ze względu na to, że został ustalony w wyroku wydanym w sprawie toczącej się pomiędzy H. Marvin Ginn Corp, a Int'l Ass'n of Fire Chiefs, Inc.<sup>593</sup> Wspomniany test składa się z dwóch poziomów i polega na odpowiedzeniu na dwa zasadnicze pytania:

- a) jaki jest rodzaj towarów lub usług, które mają być przez znak odróżniane?
- b) czy właściwy krąg odbiorców rozumie, że oznaczenie odnosi się przede wszystkim do tego rodzaju towarów lub usług?

Pierwszym etapem testu jest dokładne wyznaczenie towarów lub usług, do których identyfikacji oznaczenie miałyby służyć. Identyfikacja określonych towarów i usług, co do zasady, nie sprawia wielkich kłopotów na poziomie weryfikacji rodzajowego charakteru oznaczenia. Niemniej jednak problem może pojawić się w przypadku próby zarejestrowania znaku towarowego w stosunku do całkowicie nowych, wcześniej

---

<sup>591</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 13 lutego 2001 r., In re Dial-a-Mattress Operating Corp., 240 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2001)

<sup>592</sup> M.D. Janis, Trademark... *op. cit.*, str. 30

<sup>593</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 23 stycznia 1986 r., H. Marvin Ginn Corp. przeciwko International Ass'n of Fire Chiefs, Inc., 782 F.2d 987 (Fed. Cir. 1986)

nieznanych na rynku towarów lub usług<sup>594</sup>. W takiej sytuacji należy każdorazowo przeanalizować, czy dane oznaczenie może być wykorzystywane w obrocie jako nazwa nowopowstałych towarów lub usług. Jeżeli analiza wykaże, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wszelkie towary lub usługi, które będą podobne lub takie jak nowopowstałe, będą mogły być oznaczane danym wyrażeniem, dany znak nie zostanie zarejestrowany<sup>595</sup>.

Po wyznaczeniu klas towarów i usług należy określić, czy grupa odbiorców, do których te towary lub usługi mają być kierowane, będzie pojmować dany wyraz lub slogan jako rodzajowy. W celu dokonania oceny tego, czy właściwy krąg odbiorców zrozumie, że dane oznaczenie jest nazwą rodzajową, konieczne jest wyznaczenie wspomnianego kręgu odbiorców. Inaczej będzie się bowiem oceniać oznaczenia, które są używane w stosunku do ogólnodostępnych towarów (np. pieczywo, odzież, środki kosmetyczne) lub usług (np. usługi restauracyjne, usługi hotelarskie, usługi krawieckie), a inaczej takie, które są wykorzystywane do oznaczania towarów lub usług specjalistycznych (np. specjalistyczny sprzęt kamieniarski lub specjalistyczne usługi laboratoryjne). W przypadku tak wskazanych kategorii grupa odbiorców oznaczeń będzie bowiem całkowicie inna. Przykładem obrazującym powyższe może być wyrok z 2014 r. wydany przez Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego w sprawie *Nordic Naturals, Inc.*<sup>596</sup>, w którym rozpatrywana była kwestia zdolności odróżniającej oznaczenia „CHILDREN'S DHA” dla odróżniania suplementów diety zawierających DHA. Jak wykazano w toku sprawy skrót DHA jest rozpoznawalnym w branży farmaceutycznej i medycznej oznaczeniem służącym do określania kwasu dokozaheksaenowego, będącego organicznym związkem chemicznym z grupy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-3. Ponadto wykazano, że wskazany skrót jest również czytelny dla dorosłych, a w szczególności rodziców małych dzieci. Z tego powodu znak ten został uznany za rodzajowy.

Udowodnienie, że dane oznaczenie ma charakter rodzajowy spoczywa na ekspercie weryfikującym wniosek o rejestrację znaku towarowego. Aby wykazać rodzajowość znaku musi on przedstawić konkretne dowody popierające stawianą przez niego tezę<sup>597</sup>.

---

<sup>594</sup> Zob. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 22 sierpnia 1997 r., *Genesee Brewing Company, Inc. przeciwko Stroth Brewing Co.*, 124 F.3d 137 (2d Cir. 1997)

<sup>595</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Trzeciego Okręgu z 31 grudnia 1986 r., *A.J. Canfield Co. przeciwko Honickman*, 808 F.2d 291 (3d Cir. 1986)

<sup>596</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 23 czerwca 2014 r., *In re Nordic Naturals, Inc.*, 755 F.3d 1340, 1344, 111 USPQ2d 1495, 1498 (Fed. Cir. 2014)

<sup>597</sup> *Ibidem*

Dowód ten może stanowić np. utrwalona definicja leksykalna, dane i materiały pochodzące ze słowników, naukowych baz danych, gazet oraz innych publikacji<sup>598</sup>. Dowodem potwierdzającym rodzajowy charakter znaku może być również badanie ankietowe<sup>599</sup>.

O rodzajowym charakterze oznaczenia może przesądzać również to, że dana grupa osób, będących potencjalnie zainteresowanymi nabyciem określonych towarów lub usług, używa wyrażenia budującego te oznaczenie do określania takich towarów lub usług w życiu codziennym lub w obrocie handlowym. Taka sytuacja jest równoznaczna z tym, że określone oznaczenie ma charakter rodzajowy z perspektywy odbiorców oznaczenia<sup>600</sup>. Na przykład Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu rozpatrując sprawę Filipino Yellow Pages, Inc. przeciwko Asian Journal Pubs., Inc. stwierdził, że oznaczenie „Filipino Yellow Pages” zgłoszone do odróżniania książek teleadresowych ma charakter rodzajowy. Jak zostało wykazane w postępowaniu, członkowie społeczności filipińsko-amerykańskiej, do której skierowane miały być towary, używali określenia „yellow pages” (pol. żółte strony) do nazywania wszelkiego rodzaju książek telefonicznych<sup>601</sup>.

Podkreślić należy, że oznaczenia opisowe, znaki sugestywne, arbitralne, a nawet fantazyjne mogą, wraz z upływem czasu, przekształcić się w oznaczenia rodzajowe, a co za tym idzie utracić swoją zdolność odróżniającą. Dzieje się tak w sytuacji, gdy przedsiębiorca oferujący określone towary lub usługi przez długi czas ma monopol na ich sprzedaż lub gdy zdominował on rynek w tak znaczny sposób, że ogół konsumentów utożsamia stosowane przez niego oznaczenie z całą klasą towarów lub usług. W takiej sytuacji odbiorcy oznaczenia zaczynają używać znaku przedsiębiorcy do używania takich samych towarów lub usług, ale pochodzących również z innych źródeł. Przykładem takiej sytuacji może być używanie nazwy „Jo-Jo” do oznaczania zabawek dla dzieci w postaci zawieszanej na sznurku szpulki. Zjawisko nabycia rodzajowego charakteru przez oznaczenie jest szczególnie niekorzystne dla przedsiębiorcy, ponieważ zgodnie z § 14 (3) (15 U.S.C. § 1064) The Lanham Act,

---

<sup>598</sup> Trademark Manual of Examining Procedure, link: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e7132.html> [ostatni dostęp: 11 grudnia 2022 r.]

<sup>599</sup> Wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Nowego Jorku z 20 marca 1975 r., *EI DuPont De Nemours & Co. przeciwko Yoshida Internat'l, Inc.*, 393 F. Supp. 502 (E.D.N.Y. 1975)

<sup>600</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu z 6 grudnia 1999 r., *Filipino Yellow Pages, Inc. przeciwko Asian Journal Pubs., Inc.*, 198 F.3d 1143 (9th Cir. 1999)

<sup>601</sup> *Ibidem*



znak towarowy może zostać unieważniony w każdym momencie, gdy stanie się nazwą rodzajową towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Pomimo powyższego, znane są przypadki postępowań sądowych w których uznano, że oznaczenia, pomimo tego, że nabyły rodzajowy charakter, zasługują na ochronę ze względu na swoje oryginalne pochodzenie<sup>602</sup>. Przykładem znaku towarowego, który nabył generyczny charakter, lecz którego ochrona została utrzymana, jest słowne wyrażenie „Murphy bed” służące do odróżniania łóżek chowanych w szafie (tj. półkotapczanów)<sup>603</sup>. Oznaczenie stało się bowiem w Stanach Zjednoczonych na tyle popularne, że zaczęło być powszechnie używane do określania wszystkich łóżek tego rodzaju, a nie tylko tych, które pochodzą od spółki Murphy Door Bed Co.

### 1.1.3. Podsumowanie

Na podstawie wyżej przedstawionej analizy zauważyć można, że sposób pojmowania pojęcia pierwotnej zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej i w prawie Stanów Zjednoczonych jest podobny, czy też nawet tożsamy. W obu wskazanych systemach uważa się bowiem pierwotną zdolność odróżniającą za cechę przyrodzoną znaku towarowego niezależną od jego używania w obrocie gospodarczym, czy też nawet od jego rozpoznawalności. Oba również odróżniają ją od wtórnej zdolności odróżniającej.

Różnice pojawiają się jednak na etapie oceny występowania wspomnianej zdolności w weryfikowanym oznaczeniu. System amerykański i europejski kładą nacisk na inne kwestie związane z odróżniającym charakterem oznaczeń.

Prawo europejskie określa sposób weryfikacji występowania pierwotnej zdolności odróżniającej poprzez wskazanie określonych cech, które powinny zostać poddane analizie. Wskazać można tutaj: powiązanie warstwy znaczeniowej oznaczenia z odróżnianymi dobrami, sposób postrzegania znaku przez docelową grupę odbiorców, językową interpretację znaczenia znaku w przypadku oznaczeń słownych i słowno-graficznych oraz wrażenie powodowane całościowo przez znak. Orzecznictwo unijne oraz wytyczne EUIPO wprowadzają również klasyfikację znaków towarowych ze względu na stopień ich zdolności odróżniającej. Pełni ona jednak charakter

---

<sup>602</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 1 maja 1989 r., Murphy Door Bed Co. przeciwko Interior Sleep Sys., Inc. 874 F.2d 95 (2d Cir. 1989)

<sup>603</sup> *Ibidem*

pomocniczy względem wyżej wskazanego zestawu cech i ma funkcję wspomagającą względem nich.

W przypadku prawa amerykańskiego mniejszy nacisk kładzie się natomiast na odrębną ocenę poszczególnych cech oznaczenia znaku towarowego, takich jak np. wyżej wymieniony sposób postrzegania znaku przez docelową grupę odbiorców itd. Narzędziem służącym do weryfikacji posiadania przez znak towarowy pierwotnej zdolności odróżniającej jest klasyfikacja Abercrombiego i to w jej obrębie wyżej określone kryteria są weryfikowane. W ramach jej zakresu wyznaczane są poszczególne wymogi, które muszą spełniać znaki, aby zostać zakwalifikowane do określonych kategorii oznaczeń. Weryfikacja tych wymogów jest natomiast swoistego rodzaju testem dotyczącym stopnia zdolności odróżniającej znaku towarowego. Głównym czynnikiem, który jest w nim brany pod uwagę jest stopień konceptualnego powiązania pomiędzy znakiem towarowym a odróżnianymi dobrami.

Europejskie i amerykańskie prawodawstwa i orzecznictwo reprezentują również odmienne podejścia do kwestii odróżnialności znaków atypowych. Niemniej jednak oba systemy je wyodrębniają. W przypadku Unii Europejskiej oznaczenia te zostały nazwane znakami niekonwencjonalnymi<sup>604</sup>, a w przypadku Stanów Zjednoczonych wzorami towarowymi.

Unijny system ochrony nie wykształcił szczególnych narzędzi prawnych dotyczących oceny zdolności odróżniającej znaków niekonwencjonalnych. Poszczególne wskazówki interpretacyjne można jednak odszukać w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Podobnie jest w przypadku systemu amerykańskiego, który również dookreśla wymogi związane z oceną odróżniającego charakteru wzorów towarowych poprzez orzecznictwo. W przypadku Stanów Zjednoczonych judykatura wypracowała określonego rodzaju testy, używane jako narzędzia pomocnicze.

Klasyfikacje znaków towarowych stosowane w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych również nie są ze sobą identyczne zarówno co do nazewnictwa, jak i co do zakresu poszczególnych rodzajów oznaczeń. Tożsamością możliwą do zaobserwowania jest jedynie zasada za pomocą której zostały one skonstruowane. Obydwa systemy klasyfikacyjne opierają się bowiem na ocenie stopnia natężenia zdolności odróżniającej znaków towarowych.

---

<sup>604</sup> Zob. B. Bułacz-Kmieciak, Niekonwencjonalne znaki towarowe w praktyce Urzędu Patentowego RP i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej [w:] *Palestra* 2022 r., nr 1-2, str. 45-47

Pewnego rodzaju podobieństwo można natomiast zauważyć w poszczególnych warstwach obu systemów. Każdy z nich wskazuje bowiem na istnienie znaków towarowych o najsilniejszej, przeciętnej i słabej zdolności odróżniającej. W przypadku systemu unijnego za najbardziej odróżniające będą uchodzić znaki silne, a amerykańskie znaki fantazyjne i arbitralne. Znakami odróżniającymi, ale o zwykłym natężeniu zdolności odróżniającej w Unii Europejskiej będą znaki przeciętne. Ich odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych są natomiast znaki sugestywne. Znakami posiadającymi zbyt niski stopień zdolności odróżniającej w systemie europejskim będą natomiast znaki słabe, a amerykańskim opisowe. Oba systemy wskazują również na istnienie oznaczeń pozbawionych zdolności odróżniającej, europejski nazywa je znakami nieodróżniającymi, a amerykański rodzajowymi lub generycznymi. Orzecznictwo i doktryna Stanów Zjednoczonych nie odróżniają natomiast znaków o podwyższonej zdolności odróżniającej. Jak jednak zaznaczono, kategoria ta dotyczy bardziej wtórnej zdolności odróżniającej niż zdolności pierwotnej i została wyodrębniona w systemie unijnym przez EUIPO jedynie pomocniczo. Nie ma bowiem metodologicznego uzasadnienia do uznania jej za element prezentowanego zakresu.

Różnice pomiędzy określonymi rodzajami oznaczeń przejawiają się natomiast w zakresach wyżej wskazanych grup klasyfikacyjnych.

Przykładem wspomnianych różnic mogą być te zachodzące pomiędzy znakami fantazyjnymi i abstrakcyjnymi a znakami silnymi. Znaki fantazyjne i arbitralne w orzecznictwie amerykańskim zostały wyodrębnione na podstawie kryterium dotyczącego stopnia powiązania conceptualnego pomiędzy nimi a towarami lub usługami, które mają odróżniać. Sam fakt, że takie powiązanie, przy uwzględnieniu ich warstwy znaczeniowej, nie istnieje przesądza o tym, że znaki te znajdują się na górze amerykańskiej piramidy znaków towarowych<sup>605</sup>. Jak wskazał natomiast Trybunał Sprawiedliwości UE, sam brak powiązania conceptualnego pomiędzy znakiem a odróżnianymi dobrami nie przesądza o jego wyższym niż przeciętny charakter<sup>606</sup>. Zgodnie z wytycznymi EUIPO znaki te powinny mieć jeszcze wysoce oryginalny, nietypowy lub niepowtarzalny charakter<sup>607</sup>. Jak z tego wynika znaki, które w Stanach

---

<sup>605</sup> H.A. Isidro, Trade Dress: The The Abercrombie Classifications and Determining the Inherent Distinctiveness of Product Configuration Trade Dress [w:] Brooklyn Law Review 1992-1993 r., vol. 60, issue 2, str. 822, 830-831

<sup>606</sup> Zob. postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 maja 2013 r., Arav Holding Srl przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-379/12 P, pkt 71

<sup>607</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część C, Sekcja 2, Rozdział 5, str. 8

Zjednoczonych zostałyby uznane za fantazyjne lub arbitralne, a co za tym idzie wysoce odróżniające, mogłyby w Unii Europejskiej zostać zakwalifikowane jako znaki przeciętne. Zaznaczyć przy tym należy, że grupa znaków silnych w doktrynie europejskiej jest o wiele mniej dookreślona niż w doktrynie amerykańskiej. Nie ma bowiem precyzyjnych wytycznych umożliwiających ich kwalifikację.

	<b>System amerykański</b>	<b>System unijny</b>
<b>Nazwa oznaczeń</b>	<b>Znaki fantazyjne i znaki arbitralne</b>	<b>Znaki silne</b>
<b>Podobieństwa</b>	Brak konceptualnego powiązania z odróżnianymi towarami lub usługami.	Brak konceptualnego powiązania z odróżnianymi towarami lub usługami.
	Posiadają stopień pierwotnej zdolności odróżniającej wystarczający do ich rejestracji.	Posiadają stopień pierwotnej zdolności odróżniającej wystarczający do ich rejestracji.
<b>Różnice</b>	Brak wymogu wysoce oryginalnego, nietypowego lub niepowtarzalnego charakteru.	Wymóg wysoce oryginalnego, nietypowego lub niepowtarzalnego charakteru.

Rys. 33. Porównanie znaków fantazyjnych i arbitralnych ze znakami silnymi

Kolejne różnice można zaobserwować porównując znaki sugestywne i znaki przeciętne. Pierwsza z wymienionych grup to oznaczenia, które w sposób pośredni odnoszą się do cech i właściwości odróżnianych towarów lub usług. Rozszyfrowanie jednak rodzaju odróżnianych przez nie dóbr wymaga wykorzystania przez odbiorcę pewnej dozy wyobraźni<sup>608</sup>. Unijne znaki przeciętne to natomiast o wiele szersza kategoria. Obejmuje ona bowiem wszystkie znaki, które nie zostaną zakwalifikowane

<sup>608</sup> Wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 25 września 2000 r., *Bihari przeciwko Gross*, 119 F. Supp. 2d 309, 317–18 (S.D.N.Y. 2000)

jako niewystarczająco odróżniające oraz które nie zostaną uznane za silne<sup>609</sup>. Jak wynika z powyższych rozważań, jako takowe mogą zatem zostać przyporządkowane nawet niektóre oznaczenia, które zostałyby skategoryzowane w świetle amerykańskich regulacji jako znaki fantazyjne lub arbitralne. Mając to na uwadze, bardziej prawidłowym wydaje się przyrównanie znaków sugestywnych do znaków aluzyjnych, które stanowią szczególny rodzaj oznaczeń o przeciętnej zdolności odróżniającej. Obie te grupy stanowią oznaczenia graniczne, których zdolność odróżniająca jest niewiele większa od znaków nieodróżniających w stopniu pozwalających na ich rejestrację.

	<b>System amerykański</b>	<b>System unijny</b>
<b>Nazwa oznaczeń</b>	<b>Znaki sugestywne</b>	<b>Znaki przeciętne</b>
<b>Podobieństwa</b>	Pośrednio wskazują na właściwości odróżnianych towarów lub usług.	Mogą pośrednio wskazywać na właściwości odróżnianych towarów lub usług (dotyczy wyłącznie znaków aluzyjnych).
	Posiadają stopień pierwotnej zdolności odróżniającej wystarczający do ich rejestracji.	Posiadają stopień pierwotnej zdolności odróżniającej wystarczający do ich rejestracji.
<b>Różnice</b>	Nie zalicza się do nich innych kategorii oznaczeń.	Zaliczają się do nich wszystkie znaki, które posiadają pierwotną zdolność odróżniającą, ale nie są znakami silnymi.

Rys. 34. Porównanie znaków sugestywnych i przeciętnych

Stosunkowo podobne do siebie są oznaczenia opisowe oraz słabe. Obie wskazane grupy odnoszą się do znaków, które przekazują bezpośrednie informacje o określonych właściwościach dóbr, które odróżniają. Ich odbiorcy nie muszą przeprowadzać skomplikowanych procesów myślowych, aby móc zidentyfikować przedmiotowe towary

<sup>609</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 maja 2012 r., Formula One Licensing BV przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego i Global Sports Media Ltd, numer sprawy: C-196/11 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2012:314

lub usługi<sup>610</sup>. W obu systemach znaki tego rodzaju mogą zostać zarejestrowane<sup>611</sup> dopiero po uzyskaniu wtórnej zdolności odróżniającej. Niemniej jednak nawet w przypadku tych grup występują różnice. Składową unijnej grupy znaków słabych są również znaki rodzajowe. System amerykański odróżnia natomiast obie przedmiotowe kategorie znaków, wskazując, że znaki rodzajowe mają niższy stopień zdolności odróżniającej niż znaki opisowe.

	<b>System amerykański</b>	<b>System unijny</b>
<b>Nazwa oznaczeń</b>	<b>Znaki opisowe</b>	<b>Znaki słabe</b>
<b>Podobieństwa</b>	Bezpośrednio wskazują na właściwości odróżnianych towarów lub usług.	Bezpośrednio wskazują na właściwości odróżnianych towarów lub usług.
	Nie posiadają stopnia pierwotnej zdolności odróżniającej wystarczającego do ich rejestracji	Nie posiadają stopnia pierwotnej zdolności odróżniającej wystarczającego do ich rejestracji
	Mogą nabyć wtórną zdolność odróżniającą	Mogą nabyć wtórną zdolność odróżniającą
<b>Różnice</b>	Nie zalicza się do nich innych oznaczeń rodzajowych.	Zaliczają się do nich oznaczenia rodzajowe.

Rys. 35. Porównanie znaków opisowych i słabych

Znacznie różne są natomiast od siebie znaki wskazane w obu systemach jako całkowicie pozbawione zdolności odróżniającej, czyli znaki rodzajowe i znaki nieodróżniające. Jak wcześniej wskazano, w doktrynie amerykańskiej znaki rodzajowe stanowią odrębną od znaków opisowych kategorię. Są to znaki, których treść stanowi

<sup>610</sup> Wyr. Sądu Najwyższego USA z 8 stycznia 1985 r., Park 'N Fly, Inc. przeciwko Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189 (1985); zob. Bardehle Pagenberg, Trademark Protection in Europe, link: [https://www.bardehle.com/uploads/files/Trademark\\_Protection.pdf](https://www.bardehle.com/uploads/files/Trademark_Protection.pdf) [ostatni dostęp: 10 grudnia 2022 r.]

<sup>611</sup> W przypadku systemu amerykańskiego mowa tutaj o rejestrze głównym. Znaki opisowe mogą bowiem zostać z powodzeniem zarejestrowane w rejestrze uzupełniającym.

równoznacznik nazw klas lub towarów dóbr, które mają odróżniać<sup>612</sup>. W doktrynie europejskiej znaki takie należy klasyfikować jako opisowe, tj. słabe. Znaki całkowicie pozbawione zdolności odróżniającej to natomiast takie, których sama forma przyświadcza o tym, że nie są w stanie pełnić względem określonych towarów lub usług funkcji odróżniającej<sup>613</sup>. Zaliczamy do nich głównie znaki o skrajnie prostym charakterze. Ponadto, unijne znaki nieodróżniające, mimo swojego charakteru, są zdolne do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Amerykańskie znaki rodzajowe nie mogą natomiast stać się odróżniające, nawet w wyniku używania w obrocie handlowym.

	System amerykański	System unijny
Nazwa oznaczeń	Znaki rodzajowe	Znaki nieodróżniające
<b>Podobieństwa</b>	Nie posiadają stopnia pierwotnej zdolności odróżniającej wystarczającego do ich rejestracji.	Nie posiadają stopnia pierwotnej zdolności odróżniającej wystarczającego do ich rejestracji.
<b>Różnice</b>	Stanowią nazwy rodzajowe odróżnianych towarów lub usług.	Mają skrajnie prosty charakter, lecz nie stanowią nazw rodzajowych odróżnianych towarów lub usług (takie znaki kwalifikowane są jako słabe).
	Nie mogą nabyć wtórnej zdolności odróżniającej.	Mogą nabyć wtórną zdolność odróżniającą.

Rys. 36. Porównanie znaków rodzajowych i nieodróżniających

Jak widać na podstawie powyższego, różnice pomiędzy zakresami odróżnialności stosowanymi w obu porównywanych systemach są znaczne, pomimo wspólnych założeń, które je kształtują. Sposób rozumienia siły znaku towarowego jest w Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych całkowicie różny. Wydaje się jednak, że ich potencjalna harmonizacja nie jest niemożliwa. Europejska klasyfikacja znaków towarowych

<sup>612</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 23 stycznia 1986 r., H. Marvin Ginn Corp. przeciwko International Ass'n of Fire Chiefs, Inc., 782 F.2d 987 (Fed. Cir. 1986)

<sup>613</sup> Zob. A. Kur, M. Senftleben, *European... op. cit.*, str. 110 - 111

obejmuje bowiem szersze, ale mniej precyzyjne rodzaje oznaczeń. Klasyfikacja amerykańska wyznacza natomiast granice pomiędzy poszczególnymi znakami w stosunkowo precyzyjny, jednakże wąski sposób. Fuzja obu wyżej wskazanych zakresów jest zatem możliwa, przy założeniu, że jednolity model oceny zdolności odróżniającej zniwelowałby wspomniane wyżej różnice. Jego propozycja zostanie przedstawiana w rozdziale piątym.

## **1.2. Modele oceny zdolności odróżniającej różnych rodzajów znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych**

Każdy z porównywanych systemów wypracował własne narzędzia umożliwiające ocenę zdolności odróżniającej znaków towarowych. W przypadku nie każdego rodzaju znaku będzie można je jednak wykorzystać z taką samą łatwością. Metoda oceny jest bowiem zależna od rodzaju oznaczenia, które poddawane jest analizie. Inaczej oceniane będą dostrzegalne za pomocą wzroku oznaczenia słowne lub graficzne, a inaczej znaki, które są postrzegane za pomocą innych zmysłów, takie jak np. znaki słuchowe czy smakowe.

Celem niniejszej analizy jest określenie tożsamości, różnic i podobieństw w modelach oceny zdolności odróżniającej poszczególnych kategorii znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej i w prawie Stanów Zjednoczonych. Mając natomiast na uwadze fakt, że oba systemy wykształciły różnego rodzaju narzędzia służące do oceny tej zdolności celem częściowym jest analiza odstępstw od ogólnie przyjętych standardów w ocenie znaków towarowych w poszczególnych systemach.

Rodzaje znaków towarowych, które będą przedmiotem analizy, zostały wyodrębnione w oparciu o stosowany w doktrynie podział uwzględniający różnice w zmysłowym sposobie ich postrzegania<sup>614</sup>.

---

<sup>614</sup> Zob. J. Koczanowski, *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, Ossolineum 1976 r., str. 25 i n.



### 1.2.1. Modele oceny zdolności odróżniającej różnych rodzajów znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej

Najczęściej rejestrowanymi w Unii Europejskiej znakami towarowymi są znaki słowne<sup>615</sup>. Ze względu na swoją postrzegalność za pomocą zmysłów wzroku i słuchu nie ma problemów z przedstawieniem ich w rejestrze znaków towarowych, w przypadku stwierdzenia ich odróżniającego charakteru. Jako przykłady rozpoznawalnych słownych znaków towarowych, które są zarejestrowane w rejestrze znaków towarowych EUIPO wskazać można np. oznaczenie „adidas” zarejestrowane pod numerem: 002288355 do odróżniania usługi handlu detalicznego w zakresie obuwia, odzieży i artykułów sportowych lub znak „E. Wedel” zarejestrowany pod numerem: 003412103 do odróżniania m.in.: słodczy i wyrobów cukierniczych.

Znaki tego rodzaju mogą mieć zdolność odróżniającą w sposób pierwotny, bądź też nabyć ją w wyniku używania na rynku. Głównym faktorem branym pod uwagę w związku z oceną odróżniającego charakteru znaków słownych jest stopień konceptualnego powiązania pomiędzy ich warstwą znaczeniową, a towarami lub usługami, które mają odróżniać. Ze względu na prostotę stosowania przedmiotowego kryterium względem tego rodzaju znaków, ich klasyfikacja jest najmniej problematyczna.

Szczególnym rodzajem znaków słownych są kilkuwyrazowe slogany reklamowe<sup>616</sup>. W pierwszej kolejności powinny być one bowiem weryfikowane pod kątem tego, czy mają jednolity charakter, a co za tym idzie, czy posiadają chociażby abstrakcyjną zdolność odróżniającą<sup>617</sup>. W drugiej kolejności należy dopiero zbadać ich konkretną zdolność odróżniającą. Zasadniczym problemem wskazanym w orzecznictwie, dotyczącym tego rodzaju oznaczeń, jest to, że funkcja odróżniająca i identyfikacyjna, czyli główne funkcje unijnego znaku towarowego<sup>618</sup>, często pełnią w ich przypadku role podrzędne w stosunku do funkcji marketingowej i promocyjnej<sup>619</sup>. Z tego też powodu

---

<sup>615</sup> European Union trade mark (EUTM) applications by nature of the trade mark, [http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=iqr\\_ta\\_ntr&lang=en](http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=iqr_ta_ntr&lang=en), [ostatni dostęp: 20 grudnia 2022 r.]

<sup>616</sup> R.D. Petty, US and EU legal protection for slogans that identify and promote the brand [w:] *International Journal of Advertising, The Review of Marketing Communications* 2010 r., vol. 29, issue 3, str. 473-500

<sup>617</sup> E. Wojcieszko-Głuszko, Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych [w:] R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*. Tom 14 B, Warszawa 2017 r., str. 495

<sup>618</sup> Zob. M. Żuraw, Funkcje znaku towarowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [w:] *Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego* 2007 r., nr 7/2, str. 108-109

<sup>619</sup> Wyr. Sądu UE z 5 czerwca 2002 r., *Sykes Enterprises, Incorp. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego*, numer sprawy: T-130/01, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2002:301, pkt 19

często odmawiano tego rodzaju oznaczeniom prawa do rejestracji, a tym samym praw ochronnych<sup>620</sup>. Praktyce tej sprzeciwił się jednak Trybunał Sprawiedliwości UE wskazując, że nawet jeżeli znak pełni w głównej mierze funkcję reklamową, nie powinno to mieć wpływu na ocenę jego zdolności odróżniającej<sup>621</sup>. Obie wskazane funkcje są od siebie odrębne i żadna z nich nie powinna determinować istnienia drugiej. Fakt, że dane oznaczenie jest wykorzystywane głównie do celów promocyjnych i jest kojarzone bardziej jako hasło reklamowe niż wskaźnik pochodzenia towarów, nie przemawia bowiem jeszcze za tym, że znak wcale nie identyfikuje źródła towarów, a co za tym idzie jest z natury nieodróżniający. Konieczne jest zatem przeprowadzanie oceny tego, czy znak posiada odróżniający charakter, w oderwaniu od jego walorów marketingowych.

Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał, że znaki słowne, które przybierają charakter sloganów reklamowych, mogą zostać uznane za pierwotnie odróżniające, o ile:

- a) stanowią grę słów lub
- b) wprowadzają elementy konceptualnej intrygi lub zaskoczenia, co powoduje, że mogą być postrzegane jako pomysłowe, zaskakujące lub nieoczekiwane lub
- c) są szczególnie oryginalne lub
- d) wymagają wysiłku interpretacyjnego<sup>622</sup>.

Za posiadaniem przez slogan zdolności odróżniającej przemawia również to, że w jego strukturze stosowanie są nietypowe środki stylistyczne lub językowe, takie jak np. metafory, lub to, że ma on unikalną strukturę<sup>623</sup>.

Sąd UE, opierając się o wytyczne TSUE, w wyroku z 2015 r.<sup>624</sup> potwierdził, że slogan reklamowy "WET DUST CAN'T FLY" (pol. mokry kurz nie może latać) ma pierwotną zdolność odróżniającą i może służyć do odróżniania środków czyszczących. Decyzję tę argumentował tym, że pojęcie mokrego kurzu jest niedokładne i metaforyczne. Każdy pył z zetknięciem z czymś mokrym przestaje bowiem w dalszym ciągu być kurzem.

---

<sup>620</sup> Wyr. Sądu UE z 20 czerwca 2004 r., Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-281/02, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2004:198, pkt 25

<sup>621</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 stycznia 2010 r., Audi AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-398/08 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2010:29, pkt 35-36

<sup>622</sup> *Ibidem*

<sup>623</sup> *Ibidem*

<sup>624</sup> Wyr. Sądu UE z 22 stycznia 2015 r., Pro-Aqua International GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-133/13, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2015:46

Ten sam organ uznał natomiast, że sformułowanie „BUILT TO RESIST”<sup>625</sup> (pol. zbudowane, by stawiać opór) zgłoszone do odróżniania odzieży ma już natomiast charakter opisowy. Przekazuje ono bowiem w sposób bezpośredni informację o tym, że produkty nim reklamowane cechują się trwałością. Jego budowa i treść nie są zatem oryginalne lub nieoczekiwane.

Nie ulega wątpliwości, że czym prostszy i bardziej banalny slogan, tym mniejsza jego zdolność odróżniająca. Jak wskazał bowiem EUIPO w decyzji odmawiającej rejestracji oznaczenia „DRINK WATER, NOT SUGAR”<sup>626</sup> (pol. pij wodę, nie cukier) nie powinny być rejestrowane slogany, które nie mają żadnego drugorzędowego ani ukrytego znaczenia oraz takie, których przekaz jest bezpośredni i jednoznaczny.

Jak widać na podstawie powyższego, wielowyrazowość sloganów może powodować trudności związane z oceną ich zdolności odróżniającej. Niemniej jednak, znakami trudnymi w ocenie są również oznaczenia składające się z pojedynczych symboli (np. liter lub liczb). EUIPO w swojej praktyce przez długi czas traktowało takie oznaczenia, jako pozbawione zdolności odróżniającej<sup>627</sup>. Standard ten jednak nie znalazł odzwierciedlenia w orzecznictwie. Sąd UE<sup>628</sup> wskazał, że nie można z góry przyjąć, że tego rodzaju oznaczenia mają nieodróżniający charakter. Znaki te powinny być oceniane każdorazowo z uwzględnieniem połączenia pomiędzy nimi a towarami lub usługami, które mają odróżniać. Twierdzenie to poparł również Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku wydanym w sprawie Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego przeciwko BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG., w którym analizował zdolność odróżniającą greckiej litery alfa ("α") zgłoszonej do odróżniania napojów alkoholowych<sup>629</sup>.

---

<sup>625</sup> Wyr. Sądu UE z 16 września 2009 r., JanSport Apparel Corp. przeciwko, numer sprawy: T-80/07, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2009:332

<sup>626</sup> Decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 6 września 2010 r., Hint, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 718/2007-2

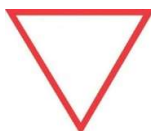
<sup>627</sup> Zob. decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 2 grudnia 1999 r., BASF przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 197/1999-2; decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 5 września 2006 r., Paul Hartmann AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 805/2006-4

<sup>628</sup> Wyr. Sądu UE z 13 czerwca 2007 r., IVG Immobilien AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-441/05, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2007:178, pkt 36-38

<sup>629</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 9 sierpnia 2010 r., Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego przeciwko BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG., numer sprawy: C-265/09 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2010:508, pkt 55

Drugim rodzajem znaków konwencjonalnych są znaki graficzne. Podobnie jak w przypadku znaków słownych, ich przedstawienie w rejestrze unijnych znaków towarowych nie powoduje szczególnych problemów praktycznych.

Znaki graficzne mogą posiadać pierwotną zdolność odróżniającą lub mogą ją nabyć wskutek używania w obrocie. O zdolności odróżniającej w ich przypadku decydować będzie w głównej mierze stopień conceptualnego powiązania z odróżnianymi dobrami oraz złożoność ich budowy. Oznaczenia proste i banalne są uznawane za znaki pozbawione jakiegokolwiek konkretnej zdolności odróżniającej. Jak wskazano, szczególności jako takie uznawane będą grafiki składające się z podstawowych kształtów geometrycznych<sup>630</sup>, takich jak np. okrąg lub kwadrat, albo powszechnie wykorzystywanych symboli, jak wykrzyknik<sup>631</sup>. Jako przykład znaku, który nie jest odróżniający ze względu na zbyt prostą budowę, EUIPO podaje niżej przedstawiony symbol odwróconego trójkąta, zgłoszony do odróżniania pokrowców i materacy.



Rys. 37. Oznaczenie zgłoszone pod numerem: EUTM 1091415<sup>632</sup>

Znaki posiadające większy stopień skomplikowania, co do zasady, będą mogły zostać zakwalifikowane jako oznaczenia przeciętne. Podkreślić jednak należy, że przedmiotowy stopień skomplikowania nie musi być znacznie większy. Potwierdza to fakt, że EUIPO zarejestrowało jako znak towarowy służący do odróżniania usług edukacyjnych ilustrację inspirowaną kształtami nachodzącymi na siebie trójkątów.



Rys. 38. Znak towarowy zarejestrowany pod numerem: EUTM 010948222<sup>633</sup>

<sup>630</sup> Wyr. Sądu UE z 13 kwietnia 2011 r., *Société Air France przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego*, numer sprawy: T-159/10, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2011:176, pkt 18 i n.

<sup>631</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 13 lipca 2011 r., *Evonik Industries AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego*, numer sprawy: T-499/09, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2011:367, pkt 30

<sup>632</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 29 marca 2023 r.]

<sup>633</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 29 marca 2023 r.]

Zaznaczyć również należy, że znaki graficzne mogą mieć słaby charakter. Jeżeli grafika będzie przedstawiać towary lub elementy bezpośrednio nawiązujące do świadczonych przez przedsiębiorcę usług, to oznaczenie takie zostanie uznane za opisowe. Z tego powodu nie będą mogły zostać zarejestrowane bez wykazania nabycia wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenie przedstawiające ziarna kakaowca jako wskaźnik źródła pochodzenia wyrobów czekoladowych lub znak składający się z grafiki przedstawiającej zwierzę dla odróżniania towarów związanych z zoologią, jak np. karmy dla zwierząt<sup>634</sup>. Za znak słaby Sąd UE uznał również grafikę przedstawiającą figurę umięśnionego mężczyzny zgłoszoną do odróżniania urządzeń kulturystycznych<sup>635</sup>, argumentując, że przedmiotowa ilustracja wykazuje bezpośredni i konkretny związek z towarami i usługami objętymi zgłoszeniem.



Rys. 39. Oznaczenie zgłoszone pod numerem: EUTM 1091415<sup>636</sup>

Znaki graficzne mogą uchodzić również za znaki silnie odróżniające. W świetle wytycznych EUIPO<sup>637</sup> przemawiać za tym może ich twórczy i nieszablony charakter<sup>638</sup>.

---

<sup>634</sup> Wyr. Sądu UE z 8 lipca 2010 r., Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-385/08, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2010:295

<sup>635</sup> Wyr. Sądu UE z 29 września 2016 r., Universal Protein Supplements Corp. przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-335/15, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2016:579

<sup>636</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 29 marca 2023 r.]

<sup>637</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część C, Sekcja 2, Rozdział 5, str. 8

<sup>638</sup> Za rejestracją danego oznaczenia jako znak towarowego nie przemawia jednak artystyczny charakter grafiki, która się na nie składa. Rozpoznawalne dzieła sztuki nie są bowiem rejestrowane jako znaki towarowe. Powodem tego jest fakt, że nie są one w stanie wytworzyć w umyśle odbiorców powiązania pomiędzy danymi dobrami a przedsiębiorcą, który je wprowadza na rynek. Ich odbiorcy zawsze będą bowiem w nich widzieli dobrze znane wytwory kultury, a nie wskaźniki źródeł towarów. Oznaczenia tego typu nie mogą zatem spełniać podstawowej funkcji znaków towarowych, czyli funkcji odróżniającej (zob. A. Kur, M. Senftleben, European... *op. cit.*, str. 139-140). Pod tym kątem powinny one zatem być klasyfikowane jako oznaczenia nieodróżniające.

Jak wskazano, bardziej problematyczne w ocenie są natomiast oznaczenia niekonwencjonalne. Ich przykładem mogą być znaki przestrzenne, czyli oznaczenia składające się z trójwymiarowych kształtów, modeli lub figur. Można je przedstawić w rejestrze za pomocą serii zdjęć perspektywicznych obrazujących dany znak z każdej strony. Z tego powodu, w ich przypadku nie ma problemów ze spełnieniem wymogu wynikającego z art. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1001.

Orzecznictwo dzieli znaki przestrzenne na oznaczenia składające się z kształtów odróżnianych towarów<sup>639</sup> oraz takie, które składają się z kształtów ich opakowań<sup>640</sup>.

Ocena zdolności odróżniającej znaków przestrzennych jest szczególnie trudna. W pierwszej kolejności należy bowiem zbadać, czy ich forma nie wynika z właściwości towarów, do których odróżniania mają służyć<sup>641</sup> lub czy nie jest niezbędna do uzyskania określonego efektu technicznego<sup>642</sup>. Rejestrowany kształt nie powinien ponadto zwiększać znacznie wartości samych towarów<sup>643</sup>. We wszystkich tych przypadkach oznaczenie nie będzie mogło bowiem zostać zarejestrowane w oparciu o art. 7 ust. 1 lit e) Rozporządzenia 2017/1001, który wyraźnie zakazuje obejmowania takich oznaczeń ochroną<sup>644</sup>. Na przykład Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 10 listopada 2016 r. wskazał, że kształt obrotowego sześcianu zwanego "kostką Rubika" nie może być objęty ochroną jako przestrzenny znak towarowy ze względu na to, że zgłoszony kształt wynika z charakteru odróżnianego towaru<sup>645</sup>.

---

<sup>639</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 6 marca 2003 r., DaimlerChrysler Corporation przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numesr sprawy: T-128/01, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2003:62; wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 maja 2014 r., Louis Vuitton Malletier przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-97/12 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2014:324

<sup>640</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 3 grudnia 2003 r., Nestlé Waters France przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-305/02, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2003:328, pkt 30; decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 4 sierpnia 1999 r., Granini przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 139/1999-1

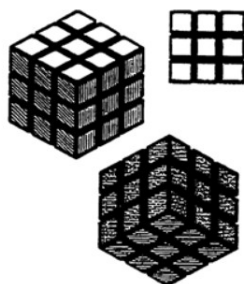
<sup>641</sup> Zob. M. Pietrzak, A. Wszolek, Wpływ interesu ogólnego na ochronę przed nadmierną monopolizacją kształtów w systemie prawa znaków towarowych [w:] Rynek – Społeczeństwo – Kultura 2016 r., nr spec (21), str. 43-50

<sup>642</sup> R. Skubisz, Funkcjonalność techniczna jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w prawie unijnym i prawie polskim [w:] K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bleszyńskiemu, Warszawa 2013 r., str. 477

<sup>643</sup> Zob. L. Brancusi, Funkcjonalność techniczna i estetyczna jako przeszkoda rejestracji [w:] R. Skubisz (red.), Znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2019 r., str. 15-17

<sup>644</sup> E. Rosati, The absolute ground for refusal or invalidity in Article 7(1)(e)(iii) EUTMR/4(1)(e)(iii) EUTMD: in search of the exclusion's own substantial value [w:] Journal of Intellectual Property Law & Practice 2020 r., vol. 15, issue 2, str. 1-2

<sup>645</sup> Zob. S. Studziński, Nowoczesne sposoby ochrony marki - abstrakcyjne znaki towarowe [w:] Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne 2016 r., nr 8(2), str. 511



Rys. 40. Oznaczenie zgłoszone pod numerem: EUTM 1091415

Od znaków przestrzennych, których nie można zarejestrować ze względu na to, że ich kształt wynika z określonych funkcjonalności towaru, należy odróżnić oznaczenia, które składają się z kształtów pozbawionych zdolności odróżniającej lub oznaczenia opisowe, które jednak nie naruszają wyżej wskazanego przepisu<sup>646</sup>.

Jak wskazuje w swoich wytycznych EUIPO znak towarowy posiada zdolność odróżniającą, pozwalającą na jego rejestrację, gdy spełnia następujące kryteria:

- a) nie składa się z podstawowych kształtów lub z kombinacji podstawowych kształtów,
- b) nie jest prostym wariantem podstawowych kształtów,
- c) odbiega od kształtu oczekiwanego przez konsumenta oraz od norm i zwyczajów branżowych,
- d) jeżeli posiada cechy funkcjonalne, to można je łatwo wyodrębnić.<sup>647</sup>

Za oznaczenia nieodróżniające uchodzą zatem wszystkie znaki składające się z kształtów zwykle występujących w obrocie lub ich połączeń<sup>648</sup>. Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE kształty, które nie różnią się w stopniu znacznym od przyjętych na rynku norm lub zwyczajów, nie są w stanie skutecznie przekazać informacji dotyczących źródła, z którego pochodzą dane dobra<sup>649</sup>. Tym samym Trybunał

<sup>646</sup> A. Kur, M. Senftleben, *European... op. cit.*, str. 149-150

<sup>647</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Trade mark guidelines, link: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1787548/trade-mark-guidelines/11-3-----10-3-shape-of-the-goods-themselves-or-shapes-related-to-the-goods-or-services>

<sup>648</sup> Wyr. Sądu UE z 19 września 2001 r., Henkel KGaA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-30/00, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2001:223, pkt 52-53

<sup>649</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 lutego 2004 r., Henkel KGaA, numer sprawy: C-218/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:88, pkt 52-53

doprecyzował sposób w jaki powinna być oceniana zdolność odróżniająca tego rodzaju oznaczeń. Zasadnym wydaje się uznać, że reguła ta znajdzie zastosowanie zarówno w przypadku znaków składających się z kształtów towarów, jak i z opakowań. Przykładem nieodróżniającego oznaczenia przestrzennego może być kształt latarki zgłoszony przez Mag Instrument Inc. do odróżniania urządzeń oświetleniowych. Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE przedmiotowy znak jest pozbawiony jakiegokolwiek zdolności odróżniającej z tego powodu, że składa się z podstawowych kształtów, które są powszechnie wykorzystywane w branży oświetleniowej<sup>650</sup>.



Rys. 41. Znak towarowy zgłoszony do rejestracji przez Mag Instrument Inc.<sup>651</sup>

Opakowania będą miały natomiast charakter opisowy wtedy, kiedy ich kształt będzie nawiązywał bezpośrednio do towarów, które w nich się znajdują, lub do innych ich cech, takich jak np. pochodzenie geograficzne. Z tego powodu można przyjąć, że taki charakter miałyby oznaczenie składające się z butelki w kształcie cytryny zgłoszone dla odróżniania lemoniad. Trudności nasuwają się jednak przy próbie kwalifikacji jako opisowych znaków składających się z kształtów towarów, do których odróżniania służą. Można bowiem przyjąć, że są one opisowe z samej swojej definicji. Zawsze będą one bowiem odwoływać się do cech odróżnianych dóbr, w szczególności do ich formy. Taka interpretacja opisowości w kontekście znaków tego typu doprowadziłaby jednak do wniosku, że wszystkie tego rodzaju znaki będą miały słaby charakter i tym samym nie powinny być rejestrowane, o ile nie uzyskają wtórnej zdolności odróżniającej<sup>652</sup>. Są to jednak zbyt daleko idące wnioski, znanych jest bowiem wiele przypadków skutecznie zarejestrowanych przestrzennych unijnych znaków towarowych, które

<sup>650</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 października 2004 r., Mag Instrument Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-136/02 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:592, pkt 81

<sup>651</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Trade mark guidelines, link: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1787548/trade-mark-guidelines/11-3-----10-3-shape-of-the-goods-themselves-or-shapes-related-to-the-goods-or-services>

<sup>652</sup> Zob. A. Kur, M. Senftleben, European... *op. cit.*, str. 152



składały się wyłącznie z kształtów odróżnianych towarów<sup>653</sup>. Przykładem może być tu kształt cukierków „Toffifee” zarejestrowany do odróżniania m.in. wyrobów czekoladowych.



Rys. 42. Znak towarowy zarejestrowany pod numerem: EUTM 000784389<sup>654</sup>

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości zaproponował rozwiązanie tego problemu wskazując, że znak przestrzenny jest opisowy, jeżeli jego kształt jest podobny do innych towarów występujących na rynku<sup>655</sup>. W rzeczywistości jest to jednak kryterium identyczne z tym, które pozwala na zakwalifikowanie oznaczenia jako całkowicie pozbawionego zdolności odróżniającej. Mając to na względzie uznać należy, że oznaczenia składające się z kształtów odróżnianych towarów mogą być jednocześnie kwalifikowane jako opisowe i całkowicie nieodróżniające.

Za uznaniem znaku przestrzennego za przeciętnie odróżniający będą przemawiały dokładnie przeciwne argumenty co za uznaniem go za nieodróżniający lub opisowy. Jak zatem wynika z powyższego kształt towaru oraz jego opakowanie muszą odbiegać od standardów powszechnie przyjętych na rynku. Tylko w takich sytuacjach będą mogły zostać uznane za odróżniające w stopniu umożliwiającym ich rejestrację. Oznaczenia te muszą być odrębne od prezentowanych towarów oraz wywoływać w świadomości odbiorców bezpośrednie powiązanie pomiędzy określonymi towarami a przedsiębiorcą wprowadzającym je na rynek<sup>656</sup>. Powinny być przy tym na tyle atypowe, aby łatwo

<sup>653</sup> Zob. EUTM 002097376 - kształt wafelków KitKat; EUTM 001424399 - samochód Smart; zob. wyr. Sądu UE z 10 października 2007 r., Bang & Olufsen A/S przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-460/05, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2007:304

<sup>654</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 29 marca 2023 r.]

<sup>655</sup> postanowienie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Niemiec z 20 listopada 2003 r., Gabelstapler II, sygn. akt: I ZB 15/98 [za:] A. Kur, M. Senftleben, European... *op. cit.*, str. 152

<sup>656</sup> Wyr. Sądu UE z 6 marca 2003 r., DaimlerChrysler Corporation przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-128/01, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2003:62, pkt 46 i n.

zapadały w pamięci<sup>657</sup>. Mając na uwadze wszystkie wyżej przedstawione wymagania można zauważyć, że Trybunał Sprawiedliwości UE w przypadku przestrzennych znaków towarowych wprowadza wyższy próg odróżnialności, konstruując w odniesieniu do nich bardziej restrykcyjne wskazówki interpretacyjne. Dzieje się to pomimo tego, że sam zaznacza, że kryteria dotyczące oceny zdolności odróżniającej dla wszystkich znaków, a w tym również znaków przestrzennych, powinny być takie same<sup>658</sup>. Trybunał przyznaje jednak, że ustalenie odróżniającego charakteru w przypadku znaków przestrzennych, a zwłaszcza tych składających się z kształtów towarów, jest trudniejsze niż w przypadku znaków konwencjonalnych<sup>659</sup>. Jako przykład oznaczenia, którego kształt odbiega od ogólnie przyjętych standardów branżowych, a przez to ma nieoczywisty i naturalnie odróżniający charakter, wskazać można kształt zarejestrowany przez Nuna World GmbH do odróżniania lodów.



Rys. 43. Znak towarowy zarejestrowany pod numerem: EUTM 010350593<sup>660</sup>

W związku z podwyższonym progiem zdolności odróżniającej, wydaje się, że mało które znaki przestrzenne będą mogły zostać zakwalifikowane jako oznaczenia o silnej pierwotnej zdolności odróżniającej. Będzie to możliwe jedynie w przypadku tych najbardziej odbiegających od powszechnie przyjętych standardów.

---

<sup>657</sup> Wyr. Sądu UE z 10 października 2007 r., Bang & Olufsen A/S przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-460/05, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2007:304, pkt 40

<sup>658</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości z 8 kwietnia 2003 r., Linde AG, Winward Industries Inc. oraz Rado Uhren AG, numery spraw połączonych: C-53/01, C-54/01i C-55/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:206, pkt 30 i n.

<sup>659</sup> *Ibidem*

<sup>660</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 29 marca 2023 r.]

Innym przykładem znaków niekonwencjonalnych są kolory per se, które są oznaczeniami składającymi się z kolorów nieograniczonych kształtem lub konturem<sup>661</sup>.

Za rejestracją znaków składających się z kolorów opowiada się brzmienie art. 4 Rozporządzenia 2017/1001, który wymienia kolory jako przykładowe oznaczenia, które mogą zostać objęte ochroną. Preferowanym sposobem przedstawienia tego rodzaju oznaczenia jest umieszczenie w zgłoszeniu graficznej reprodukcji koloru, opisanie go jego nazwą oraz wskazania kodu oznaczenia koloru<sup>662</sup>, umożliwiającego jego identyfikację<sup>663</sup>. Umieszczenie w zgłoszeniu jedynie reprodukcji koloru jest bowiem nietrwałe. Wydrukowane próbki kolorów mogą z czasem wyblaknąć, a przez to nie zachować koloru w sposób umożliwiający jego późniejszą weryfikację. Możliwa jest rejestracja w oparciu o załączenie do zgłoszenia reprodukcji koloru oraz jego opisu słownego. Niemniej każdy z takich przypadków należy rozpatrywać osobno. Nie w każdym przypadku słowny opis koloru będzie wystarczająco jednoznaczny. W przypadku rejestracji układu oznaczeń nieograniczonych żadnym konturem należy również w zgłoszeniu jednoznacznie określić dokładną dyspozycję dotyczącą określonego z góry i stałego sposobu połączenia kolorów<sup>664</sup>.

Kolory per se i ich układy, jak innego rodzaju oznaczenia, mogą być analizowane z perspektywy zakresu zdolności odróżniającej. Jak wskazał jednak Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 6 maja 2003 r.<sup>665</sup> oznaczenia tego rodzaju rzadko kiedy mają pierwotną zdolność odróżniającą. Może ona zostać stwierdzona „jedynie w wyjątkowych okolicznościach w szczególności, gdy liczba towarów lub usług, dla których żąda się rejestracji znaku, jest bardzo ograniczona, lub jeśli rynek właściwy jest bardzo specyficzny”. Trybunał niestety nie dookreśla przedmiotowych kryteriów.

Trudności z klasyfikacją oznaczeń składających się z kolorów per se lub ich układów jako pierwotnie odróżniających wynikają z tego, że kolory jako takie pełnią w głównej

---

<sup>661</sup> Zob. J. Sitko, Warunki rejestracji i zakres ochrony kompozycji kolorystycznej jako znaku towarowego w świetle przepisów krajowych oraz dyrektywy 2015/24361 [w:] Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 60 2018 r., nr 1 (241), str. 71-81

<sup>662</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 maja 2003 r., Libertel Groep BV przeciwko Benelux-Merkenbureau, numer sprawy: C-104/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:244, pkt 30

<sup>663</sup> Przykładem takiego rodzaju kodów mogą być kody RGB, które przedstawiają paletę kolorów w oparciu o trzy podstawowe barwy: czerwony, zielony i niebieski.

<sup>664</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie GmbH., numer sprawy: C-49/02, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:384, pkt 22 i n.

<sup>665</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 maja 2003 r., Libertel Groep BV przeciwko Benelux-Merkenbureau, numer sprawy: C-104/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:244, pkt 39-41; w świetle wytycznych EUIPO tezy zawarte w przedmiotowym wyroku są nadal aktualne.

mierze funkcję dekoracyjną i nie są postrzegane przez odbiorców, a zwłaszcza konsumentów, jako wskaźniki źródła pochodzenia towarów. Trybunał wskazuje jednak, że nie można z góry wykluczyć, że oznaczenia tego rodzaju w połączeniu z towarami lub usługami będą mogły w skuteczny sposób pełnić funkcję znaku towarowego<sup>666</sup>. Rejestracja takiego znaku towarowego nie powinna ograniczać w nieuzasadniony sposób dostępności kolorów dla innych uczestników rynku, którzy oferują takie same lub podobne towary lub usługi<sup>667</sup>.

Jak wynika z powyższego, oznaczenia składające się z kolorów per se lub ich układów z natury będą miały, w przeważającej liczbie przypadków, charakter nieodróżniający lub opisowy. Znak tego rodzaju będzie miał opisowy charakter głównie wtedy, jeżeli rodzajowy kolor towarów, które oznaczenia ma odróżniać, będzie identyczny lub podobny do tego zgłaszanego. Z teoretycznego punktu widzenia możliwym jest również uznanie, że kolor per se będzie posiadał pierwotną zdolność odróżniającą, w świetle obecnego orzecznictwa<sup>668</sup> jest to jednak trudne do osiągnięcia. Z tego powodu większość znaków towarowych składających się z kolorów per se lub ich układów nabywa zdolność odróżniającą dopiero w sposób wtórny, w wyniku używania w obrocie handlowym<sup>669</sup>. Powyższe potwierdził również Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 9 września 2020 r., w którym wskazał, że kolory per se, co do zasady, nie posiadają pierwotnej zdolności odróżniającej i nie mogą być objęte ochroną, o ile nie zostaną przedstawione dowody potwierdzające nabycie przez nie charakteru odróżniającego w wyniku używania. Przedmiotowa sprawa dotyczyła rejestracji koloru fioletowego do odróżniania środków farmaceutycznych do leczenia astmy<sup>670</sup>.

---

<sup>666</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie GmbH., numer sprawy: C-49/02, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:384, pkt 22 i n.

<sup>667</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 maja 2003 r., Libertel Groep BV przeciwko Benelux-Merkenbureau, numer sprawy: C-104/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:244, pkt 39-41

<sup>668</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 28 stycznia 2015 r., Enercon GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-655/13, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2015:49, pkt 26

<sup>669</sup> Wyr. Sądu UE z 15 września 2021 r., MHCS przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej, numer sprawy: T-274/20, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2021:592

<sup>670</sup> Wyr. Sądu UE z 9 września 2020 r., Glaxo Group Ltd przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej, numer sprawy: T-187/19, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2020:405, pkt 12-14



Rys. 44. Znak towarowy zgłoszony do rejestracji pod numerem: EUTM 014596951<sup>671</sup>

Oznaczenia te dopiero po nabyciu rozpoznawalności na rynku uzyskują zatem status znaków przeciętnych. Zakwalifikowanie tego rodzaju znaków jako oznaczeń o pierwotnej, silnej zdolności odróżniającej, w obecnym stanie prawnym jest niemal niemożliwe. Mogą one jednak uzyskać taki status w wyniku podwyższenia ich zdolności odróżniającej w wyniku używania<sup>672</sup>.

Przykładem koloru, który został objęty ochroną jako unijny znak towarowy, może być kolor lila zarejestrowany na rzecz Kraft Foods Schweiz Holding GmbH pod numerem: 000031336 do odróżniania m.in. czekolad oraz pralin.



Rys. 45. Znak towarowy zarejestrowany pod numerem: EUTM 000031336<sup>673</sup>

Znakami niekonwencjonalnymi są również oznaczenia dźwiękowe, czyli np. odgłosy, melodie lub kompozycje muzyczne<sup>674</sup>. Możliwość ich rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej wynika bezpośrednio z definicji zawartej w art. 4 Rozporządzenia 2017/1001. Dźwięki zostały bowiem wskazane bezpośrednio

---

<sup>671</sup> *Ibidem*

<sup>672</sup> J. Kudrjavceva, Issues surrounding registration of colour trade marks [w:] RGSL Research Papers 2012 r., no. 9, str. 19-30

<sup>673</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 29 marca 2023 r.]

<sup>674</sup> K. Sztobryn, Niekonwencjonalne znaki towarowe, cz. 2. Dźwięk, kolor per se i kolory [w:] Europejski Przegląd Sądowy 2017 r., nr 11, str. 31-34

w katalogu przykładowych oznaczeń, które mogą zostać zarejestrowane<sup>675</sup>. Znaczne ułatwienia w procesie ich rejestracji wprowadziła liberalizacja przepisów europejskich wynikająca z Rozporządzenia 2015/2424. Wcześniej niektóre oznaczenia dźwiękowe nie mogły być bowiem zarejestrowane ze względu na problemy z ich jednoznacznym przedstawieniem w formie graficznej<sup>676</sup>.

Dźwięki są powszechnie wykorzystywane w obrocie do odróżniania określonych towarów lub usług. Podobnie jednak, jak w przypadku wielowyrazowych haseł reklamowych, pełnią one często głównie funkcję promocyjną lub dekoracyjną wobec treści marketingowych. Analogicznie jednak jak w przypadku tego rodzaju oznaczeń, zdolność odróżniająca znaków dźwiękowych nie może być kwestionowana tylko ze względu na pełnienie przez nie funkcji reklamowej. Co więcej, dźwięki mają bardzo indywidualny charakter i mniej oczywistą warstwę znaczeniową. Używanie ich rzadko będzie zatem wiązało się z ograniczaniem konkurencyjności.

Nieodróżniający charakter będą miały oznaczenia składające się z nadmiernie prostych dźwięków. Jak wskazał Sąd UE znaki dźwiękowe o banalnym i powszechnym charakterze nie mogą zostać dostrzeżone ani zapamiętane jako wskaźniki określonych towarów lub usług. Ich nadmierna prostota uniemożliwia im bowiem przenoszenie informacji, które odbiorcy mogliby postrzec jako odnoszących się do źródła towaru<sup>677</sup>. Przykładem takiego oznaczenia może być znak zgłoszony przez Globo Comunicação e Participações S/A składający się z dwóch dźwięków gis do odróżniania m.in. usługi emisji telewizyjnej. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że przedmiotowy znak stanowi banalną kombinację, która przypomina dźwięk dzwonka. Jego prostota sprawia natomiast, że przeciętny konsument nie będzie w stanie go zauważyć, ani zapamiętać<sup>678</sup>.

---

<sup>675</sup> Jako przykład znaku dźwiękowego, który został zarejestrowany jako znak towarowy Unii Europejskiej wskazać można głos wymawiający słowo "Barca" zarejestrowany pod numerem: 017700361 do odróżniania m.in. mydeł, perfum i kremów lub dźwięk składający się z sześciu zagranych na pianinie nut zarejestrowany pod numerem 17672932 do odróżniania m.in. urządzeń komunikacyjnych.

<sup>676</sup> W przypadku znaków składających się z dźwięków, które można zobrazować za pomocą zapisu nutowego problem ten niemalże nie występował. Inaczej było jednak w przypadku dźwięków, których nie dało się zapisać w takiej formie. Mowa tutaj o dźwiękach natury, takich jak np. miauczenie kota lub świergot słowika. Znaki te mogły być opisywane słownie jako onomatopeje, niestety nie zawsze taka ich charakterystyka była na tyle jednoznaczna, aby zdać test Sieckmanna. Aktualnie możliwe jest przedstawianie znaków dźwiękowych w formie plików audio lub plików audiowizualnych (zob. W. Sroka, M. Rajca, Ewolucja formy przedstawienia znaku dźwiękowego w świetle art. 4 nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej na przykładzie identyfikacji dźwiękowej Europejskiej Unii Nadawców [w:] *Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ* 2017 r., nr 3, str. 127-128).

<sup>677</sup> Wyr. Sądu UE z 13 września 2016 r., *Globo Comunicação e Participações S/A* przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-408/15, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2016:468, pkt 51

<sup>678</sup> *Ibidem*



Rys. 46. Przedstawienie graficzne znaku dźwiękowego zgłoszonego przez Globo Comunicação e Participações S/A<sup>679</sup>

Oznaczenia tego rodzaju będą uważane za nieodróżniające również wtedy, gdy będą składały się z dźwięków, które są wydawane bezpośrednio przez towar lub z odgłosów, które są wydawane w trakcie realizacji określonej usługi<sup>680</sup>. Koncepcyjnie należy jednak od tego typu znaków odróżnić dźwięki, których wydawanie wynika bezpośrednio z funkcjonalności danego towaru. Brak możliwości ich rejestracji wynikać bowiem będzie z art. 7 ust. 1 lit. e.

Oznaczenia dźwiękowe mogą mieć również charakter opisowy. Będzie to miało miejsce wtedy, gdy będą się one odnosiły bezpośrednio do towarów lub usług, które mają odróżniać. Będzie to jednak możliwe jedynie w przypadku dźwięków, które niosą za sobą odpowiednią warstwę znaczeniową i są możliwe do powiązania z określonymi towarami lub usługami. Dla przykładu, za znak opisowy można by uznać oznaczenie składające się z dźwięku szczekania, które zostałoby zgłoszone do odróżniania karmy dla szczeniąt. Przykładem takiego oznaczenia może być również dźwięk „blip”, który został zgłoszony przez TiVo Brands LLC do odróżniania m.in. oprogramowań komputerowych. Wskazany dźwięk jest krótkim mechanicznie wygenerowanym odgłosem, który pojawia się w większości programów komputerowych i to z nimi głównie jest kojarzony.

<sup>679</sup> *Ibidem*

<sup>680</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 listopada 2003 r., Shield Mark BV przeciwko Joost Kist h.o.d.n. Memex, numer sprawy: C-283/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:641, pkt 26-41



Rys. 47. Przedstawienie graficzne znaku dźwiękowego zgłoszonego przez TiVo Brands LLC<sup>681</sup>

Oznaczenia złożone, które nie nawiązują bezpośrednio do określonych towarów lub usług powinny być kwalifikowane jako oznaczenia o przeciętnej zdolności odróżniającej. Przykładem znaku dźwiękowego, który został zarejestrowany i powinien być kwalifikowany jako oznaczenie przeciętne, jest melodia promocyjna zarejestrowana przez UK Insurance Limited do odróżniania usług ubezpieczeniowych. Jak można zauważyć na podstawie niżej wskazanego przykładu, rejestracje może uzyskać nawet oznaczenie stanowiące nieskomplikowaną melodię. Ważne, aby nie było ono jednak nadmiernie proste i skrajnie banalne.



Rys. 48. Przedstawienie graficzne znaku dźwiękowego zarejestrowanego pod numerem: EUTM 001480805<sup>682</sup>

Oznaczenia szczególnie skomplikowane, a zarazem oryginalne będą mogły natomiast zostać uznane za znaki silne<sup>683</sup>. Niemniej jednak, póki co orzecznictwo nie wskazało

<sup>681</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 3 kwietnia 2023 r.]

<sup>682</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 3 kwietnia 2023 r.]

<sup>683</sup> Wysoki stopień rozpoznawalności dźwięku, na który składa się oznaczenie, nie zawsze będzie jednak przemawiało za uznaniem go za odróżniające. Znakami, które nie będą podlegały rejestracji, będą bowiem również te składające się z popularnych melodii należących do kanonu muzyki. Dźwięki te pomimo swojej oczywistej rozpoznawalności nie są traktowane przez odbiorców jako znaki towarowe i pod tym względem, podobnie jak dzieła sztuki plastycznej, nie niosą ze sobą informacji dotyczących źródła pochodzenia jakichkolwiek towarów. Z tego też powodu Sąd UE wskazał, że nie jest możliwe zarejestrowanie jako znaku towarowego fragmentu utworu „Dla Elizy” autorstwa Ludwiga van Beethovena (zob. wyr.



przykładu znaku, który mógłby zostać zakwalifikowany jako oznaczenie o silnej zdolności odróżniającej.

W systemie europejskim za znaki niekonwencjonalne uchodzą również oznaczenia zapachowe. W obecnym stanie prawnym ich rejestracja jako znaków towarowych jest jednak praktycznie niemożliwa<sup>684</sup>. Głównym problemem nie jest tu jednak sama kwestia ich zdolności odróżniającej, ale problem z ich przedstawieniem w rejestrze<sup>685</sup>. Pod rządami wcześniej obowiązujących rozporządzeń, kiedy respektowany był jeszcze wymóg graficznej przedstawialności, Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że rejestracji tego rodzaju oznaczeń nie umożliwia przedstawienie próbek zapachów, opisanie ich lub też wskazanie odpowiedniego wzoru chemicznego substancji, która go wydziela<sup>686</sup>. Próbką wraz z czasem może bowiem zmienić swoją woń lub się ulotnić. Opis zapachu będzie podlegał interpretacji i każda osoba, która się z nim zapozna, będzie mogła mieć inne wyobrażenie o zgłaszanym oznaczeniu. Wzór chemiczny opisywałby natomiast substancję, która dany zapach wydziela a nie sam zapach. Poza tym, takie przedstawienie oznaczenia byłoby nieczytelne dla większości podmiotów na rynku, a w tym samych odbiorców<sup>687</sup>.

Wymóg graficznej przedstawialności został zniesiony, wydaje się jednak, że sytuacji prawna znaków zapachowych nie uległa zmianie. Na chwilę tworzenia niniejszej pracy żadne oznaczenie zapachowe nie jest zarejestrowane jako znak towarowy Unii Europejskiej. Wyżej zaproponowane sposoby przedstawienia znaku zapachowego, jak również ich dowolne kombinacje, nie spełniają bowiem przesłanek testu Sieckmanna. Jako wyjątek od ogólnej reguły związanej z nierejestrowaniem znaków towarowych należy wskazać rejestrację zapachu świeżo ściętej trawy do odróżniania piłek tenisowych<sup>688</sup>. Prawa ochronne do przedmiotowego znaku wygasły jednak w 2006 r.

---

Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 listopada 2003 r., Shield Mark BV przeciwko Joost Kist h.o.d.n. Memex, numer sprawy: C-283/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:641, pkt 59).

<sup>684</sup> J. Strandberg, *Scents as Trade Marks Today*, Tallinn 2018 r., str. 15-23

<sup>685</sup> Zob. B. Pietrzyk-Tobiasz, *Zdolność rejestrowa zapachowych znaków towarowych przed i po wprowadzeniu dyrektywy 2015/2436. Zmiana w praktyce czy jedynie w teorii?* [w:] *Studia Iuridica Lublinensia* 2021 r., nr 2 tom 30, str. 320-334

<sup>686</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 grudnia 2002 r., Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt, numer sprawy: C-273/00, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2002:748

<sup>687</sup> *Ibidem*

<sup>688</sup> Numer rejestracji: EUTM 000428870

Najbardziej powszechne znaki zapachowe powinny być traktowane jako oznaczenia pozbawione zdolności odróżniającej ze względu na swój pospolity charakter<sup>689</sup>. Trudno jest jednak wyznaczyć taką grupę zapachów. Można by próbować bronić tezy, że nie powinny podlegać rejestracji znaki naturalnie występujące w przyrodzie. Z twierdzeniem tym kłóci się jednak rejestracja zapachu świeżo skoszonej trawy, który w rzeczywistości jest jej bardziej intensywną wonią. Za znaki o słabej zdolności odróżniającej można uznać oznaczenia składające się z zapachów opisujących sprzedawane towary<sup>690</sup>. Przykładem może być tutaj zapach kwiatowy dla opakowań nasion lub zapach owocowy dla słodkich napojów na bazie owoców. Szczególną uwagę należy również zwrócić na wszelkiego rodzaju zapachy emitowane przez same towary. Niemożność ich rejestracji będzie wynikała bowiem z art. 7 ust. 1 lit. e) pkt (i) Rozporządzenia 2017/1001 zgodnie z którym nie mogą być rejestrowane znaki, które składają się wyłącznie z właściwości, wynikających z charakteru samych towarów. Problem ten jest szczególnie widoczny w przypadku wszelkiego rodzaju perfum. Ich zapach nie może bowiem jednocześnie służyć do ich odróżniania.

Za znaki o przeciętnej zdolności odróżniającej właściwym wydaje się uznać oznaczenia składające się z bardziej skomplikowanych woni, najlepiej złożone z połączenia kilku różnych zapachów. Zaznaczyć jednak należy, że nawet w takich przypadkach uznanie odróżniającego charakteru oznaczenia mogłoby być problematyczne. Odbiorcy nie są bowiem przyzwyczajeni do traktowania zapachów jako wskaźników pochodzenia towarów. Przyjąć zatem należy, że w przypadku wielu rodzaju oznaczeń zapachowych wymagane byłoby nabycie przez nie wtórnej zdolności odróżniającej, przy założeniu, że ich rejestracja byłaby możliwa ze względu na ich przedstawienie w rejestrze.

Zważywszy na aktualne podejście do oznaczeń zapachowych trudno jest wyobrazić sobie rodzaj zapachu, który mógłby uchodzić za silnie odróżniający w sposób pierwotny. Oznaczenie zapachowe mogłoby nabyć taki charakter w wyniku podwyższenia swojej zdolności odróżniającej w wyniku używania. Niemniej jednak, jak wskazano powyżej,

---

<sup>689</sup> Zob. R. Klingberg, *The Future of Scent as Trademarks in the European Union A comparative study of the challenges and possibilities for protection of olfactory signs in the European Union and the United States*, Gothenburg 2017 r., str. 19-22

<sup>690</sup> Decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 5 grudnia 2011 r., *Myles Ltd. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego*, numer sprawy: R 711/1999-3

uzyskanie przez takie oznaczenie przeciętnie odróżniającego charakteru już jest wątpliwe i trudne do stwierdzenia<sup>691</sup>.

Podobny charakter do znaków zapachowych mają znaki smakowe. One również borykają się bowiem z problemem przedstawialności w rejestrze. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 grudnia 2002 r.<sup>692</sup> można odnieść pośrednio również do nich. Sposoby na jakie smak może zostać przedstawiony nie różnią się znacznie od tych, które próbowano wykorzystać do rejestracji zapachów. Z tego powodu można przyjąć, że dostarczenie próbki jakiegoś smaku byłoby niewystarczalne ze względu na nietrwałość tego nośnika, a opis smaku byłby w nawet jeszcze większym stopniu niż zapach uzależniony od osobistych preferencji odbiorców. Przedstawienie oznaczenia smakowego w charakterze wzoru zawsze odnosiłoby się natomiast do substancji chemicznej, która wywołuje jego wrażenie, a nie do samego smaku.

Z powodu tych trudności znaki tego rodzaju nie są rejestrowane na terenie Unii Europejskiej<sup>693</sup>. Sytuacji tej nie zmieniło również zastąpienie wymogu „graficznej przedstawialności” wymogiem „przedstawialności” w rejestrze. Jak wskazuje się bowiem w doktrynie, aktualna technologia w dalszym ciągu nie pozwala na przedstawienie tego rodzaju oznaczeń w sposób jednoznaczny i precyzyjny<sup>694</sup>.

Próba wyznaczenia zakresu zdolności odróżniającej tego rodzaju znaków okazuje się zatem równie trudna. Biorąc pod uwagę, że oznaczeniami nieodróżniającymi powinny być co do zasady znaki tak proste i banalne, że aż niezdolne do pełnienia funkcji identyfikującej, uznać można, że nieodróżniające byłyby smaki podstawowe, powszechnie znane, jak np. smak truskawkowy<sup>695</sup>.

Słabo odróżniające byłyby natomiast smaki nawiązujące do odróżnianych towarów. Nałożenie na opakowanie ciasteczek kakaowych substancji wywołującej wrażenie smaku czekoladowego mogłoby uchodzić zatem za opisowe. Smaki samych towarów, podobnie jak znaki zapachowe, nie mogłyby natomiast zostać zarejestrowane ze względu na wyżej

---

<sup>691</sup> R. Klingberg, *The Future of Scent as Trademarks in the European Union... op. cit.*, str. 19-22

<sup>692</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 grudnia 2002 r., Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt, numer sprawy: C-273/00, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2002:748

<sup>693</sup> Zob. Przykładem może być próba rejestracji smaku pomarańczowego dla lekarstw antydepresyjnych; numer zgłoszenia: EUTM 003065539

<sup>694</sup> S. Geiregat, *Trade Mark Protection for Smells, Tastes and Feels – Critical Analysis of Three Non-Visual Signs in the EU* [w:] IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law 2022 r., str. 219-245

<sup>695</sup> Decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 4 grudnia 2011 r., Eli Lilly przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 120/2001-2

wspomniane ograniczenie dotyczące zakazu rejestracji oznaczeń składających się z elementów wynikających z właściwości dóbr, które mają być odróżniane.

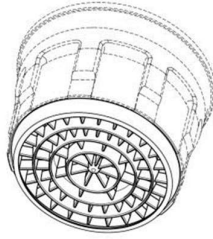
Przeciwny charakter odróżniający, pomimo, że teoretycznie możliwy przez znak do osiągnięcia, jest bardzo trudny do stwierdzenia. Głównie z tego powodu, że smak rzadko jest postrzegany przez odbiorców jako znak towarowy. Ponadto trudno jest go odróżnić od samego towaru. Z tego powodu należy uznać, że najbardziej prawdopodobną drogą każdego smaku do rejestracji byłoby nabycie wtórnej zdolności odróżniającej w wyniku używania w obrocie. Teoretycznie przyjmując jednak należy, że pierwotnie odróżniający charakter powinny mieć smaki bardziej złożone niż wyżej wymienione. Przy aktualnym stanie prawnym oraz z uwzględnieniem obecnego orzecznictwa sądów europejskich, kwalifikacja smaku jako oznaczenia pierwotnie silnie odróżniającego, bez uwzględnienia podwyższenia zdolności odróżniającej w wyniku używania, jest już niemalże niemożliwa.

W obecnym stanie prawnym rejestracja znaków dotykowych również napotyka na problemy ze względu na brak możliwości przedstawiania ich w rejestrze w sposób jasny i precyzyjny, który umożliwiłby identyfikowanie dóbr na ich podstawie. Jak w przypadku znaków smakowych oraz zapachowych, przedstawienie próbki znaku jest niewystarczające do objęcia oznaczenia prawami ochronnymi.

Powyższe twierdzenie potwierdził pośrednio Sąd UE w wyroku z 7 grudnia 2022 r., w którym rozpatrywał skargę na odmowę rejestracji dotykowego znaku pozycyjnego, opisanego jako "konstrukcja umieszczona na końcówce cylindrycznego wstawianego elementu sanitarnego przeznaczonego do odprowadzania wody, skierowana na zewnątrz i wystająca z nieelastycznej podstawy, która to konstrukcja jest wykonana z okrągłych i koncentrycznych elastycznych listewek o wysokości kilku milimetrów umieszczonych na całej powierzchni końcówki, przy czym elastyczne listewki są odkształcalne przez naciśnięcie palcem na podstawę i równoległe do podstawy". Przedmiotowy znak został zgłoszony przez Neoperl AG do odróżniania wstawianych elementów sanitarnych, a w tym regulatorów i formatorów natrysku<sup>696</sup>.

---

<sup>696</sup> Wyr. Sądu UE z 7 grudnia 2022 r., Neoperl AG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), numer sprawy: T-487/21, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2022:780



Rys. 49. Przedstawienie graficzne znaku dotykowego zgłoszonego przez Neoperl AG<sup>697</sup>

W wyżej wspomnianej sprawie Sąd UE stwierdził, że nie można z góry zakładać, że znak dotykowy ma charakter nieodróżniający, niemniej jednak w przedmiotowym przypadku, nawet gdyby analiza wykazała, że ma on zdolność odróżniającą, jego rejestracja nie byłaby możliwa, ze względu na nieprecyzyjne przedstawienie w rejestrze. Jak wskazano, znak nie został przedstawiony w sposób, który pozwoliłby na odtworzenie wrażenia dotyku. Biorąc natomiast pod uwagę, że przedstawienie oznaczenia dotykowego w sposób, który pozwoli na zapoznanie się z takim wrażeniem jest przy aktualnym stanie technologii niemożliwe, wyżej wskazane orzeczenie można odnieść również do innego rodzaju oznaczeń z tej kategorii.

Pomimo wyżej wskazanego, twierdzenie Sądu UE EUIPO poddaje w wątpliwość to, czy znaki tego rodzaju mogą w ogóle pełnić funkcję odróżniającą<sup>698</sup>. Dotyk jest bowiem jednym z najbardziej eksploatowanych przez człowieka zmysłów. Zdecydowana większość potencjalnych odbiorców oznaczenia, wyczuwa codziennie wiele różnych faktur, często nie zdając sobie z tego nawet sprawy lub nie zwracając na nie szczególnej uwagi. W obliczu tego trudno jest uznać, że znaki tego rodzaju w ogóle mogą być nośnikami jakichkolwiek informacji o pochodzeniu towaru.

Za szczególny rodzaj znaków dotykowych, który potencjalnie byłby prostszy do zaakceptowania w charakterze unijnych znaków towarowych, należy uznać oznaczenia składające się ze słów lub symboli możliwych do odczytu za pomocą zmysłu dotyku. Mowa tu w głównej mierze o słowach zapisanych na fakturze danego towaru lub jego opakowania alfabetem Braille'a. Prawa ochronne do takiego znaku uznał

---

<sup>697</sup> *Ibidem*

<sup>698</sup> Tactile marks [w:] Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Trade mark guidelines, link: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786777/trade-mark-guidelines/9-11-3-----9-3-11-3-tactile-marks> [ostatni dostęp: 1 grudnia 2022 r.]

Niemiecki Urząd Patentowy i Znaków Towarowych<sup>699</sup>. Niemniej jednak EUIPO odrzucił możliwość rejestracji podobnego oznaczenia wskazując, że takie znaki są nieodróżniające dla przeciętnego odbiorcy końcowego<sup>700</sup>.



Rys. 50. Znak zgłoszony do rejestracji pod numerem: EUTM 013404256<sup>701</sup>

Znakami dotykowymi, które również można by brać potencjalnie pod uwagę, są grafiki, w szczególności loga lub logotypy, wytłoczone bezpośrednio na towarach lub ich opakowaniach. Takie oznaczenia, nawet jakby były możliwe do przedstawienia w rejestrze, miałyby jednak bardziej charakter graficzny niż dotykowy. Można by je bowiem postrzec również za pomocą wzroku, sama ich faktura natomiast pełniłaby funkcję drugorzędną.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że zdecydowana większość faktur, mogących potencjalnie stanowić znaki towarowe, będzie miała nieodróżniający charakter. W tych przypadkach, w których wrażenie dotykowe powodowane przez odczuwaną powierzchnię wynikałoby z samego charakteru towaru, brak możliwości rejestracji oznaczenia wynikałoby z art. 4 ust. 1 lit. e) pkt (i) Rozporządzenia 2017/1001.

Możliwość umieszczenia znaku dotykowego na zakresie zdolności odróżniającej wśród oznaczeń o przeciętnej sile jest zatem niemal niemożliwa. Można jedynie podjąć teoretyczne dywagacje dotyczące tego, że rejestrowana faktura, nawet jakby spełniała warunek, o którym mowa w art. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1001, musiałaby być szczególnie nietypowa zarówno w kontekście ogólnym, jak i w stosunku do określonych towarów, które miałyby odróżniać. Obecnie nie można przyjąć, że znaki te mogą mieć silny charakter odróżniający.

<sup>699</sup> Numer prawa ochronnego: DE 30259811

<sup>700</sup> K. Sztobryn, O dylematach ochrony znaków towarowych i potrzebie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i gospodarczym [w:] Białostockie Studia Prawnicze 2022 r., vol. 27, nr 1, str. 137

<sup>701</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 3 kwietnia 2023 r.]

## 1.2.2. Modele oceny zdolności odróżniającej różnych rodzajów znaków towarowych w prawie Stanów Zjednoczonych

Znaki słowne w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w Unii Europejskiej, są jednymi z najczęściej rejestrowanych oznaczeń<sup>702</sup>. Możliwość zarejestrowania słowa jako znaku towarowego wynika bezpośrednio z definicji, która zawarta jest w § 45 (15 U.S.C. § 1127) The Lanham (Trademark) Act. Możliwość ich rejestracji w rejestrze głównym nie ulega zatem wątpliwości.

Znaki słowne jako najbardziej klasyczny rodzaj oznaczeń, mogą posiadać pierwotną zdolność odróżniającą. W świetle wyżej przedstawianych analiz nie ulega wątpliwości, że najbardziej popularnym narzędziem służącym do oceny stopnia ich zdolności odróżniającej jest klasyfikacja Abercrombiego, która pozwala na ich klasyfikację ze względu na stopień intensyfikacji charakteru odróżniającego na: znaki fantazyjne, znaki arbitralne i znaki sugestywne, oznaczenia opisowe i oznaczenia rodzajowe. Oznaczenia, które zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zostaną zakwalifikowane jako fantazyjne, arbitralne lub sugestywne, będą traktowane jako posiadające pierwotną zdolność odróżniającą, a do ich rejestracji nie będą potrzebne dowody potwierdzające wtórne nabycie tej właściwości. Oznaczenia opisowe nie posiadają pierwotnej zdolności odróżniającej, ale mogą ją nabyć w drodze używania w obrocie. Ich rejestracja jest zatem uzależniona od przedstawienia dowodów potwierdzających nabycie wtórnej zdolności odróżniającej. Znaki tego rodzaju mogą ponadto zostać zarejestrowane w rejestrze uzupełniającym. Ostatnią grupą oznaczeń, do których mogą zostać zakwalifikowane oznaczenia słowne, są oznaczenia rodzajowe. Oznaczenia te nie posiadają pierwotnej zdolności odróżniającej i nie mogą jej nabyć w drodze używania w obrocie.

Amerykańskie prawo znaków towarowych pozwala również na rejestrację wielowyrzowych sloganów reklamowych<sup>703</sup>. Za możliwością rejestracji tego rodzaju oznaczeń przemawia bezpośrednio definicja znaku towarowego Stanów Zjednoczonych,

---

<sup>702</sup> Przykładów słownych znaków towarowych jest wiele. Jako jeden z nich wskazać można dobrze rozpoznawalne oznaczenie "Apple" zarejestrowane w rejestrze głównym USPTO pod numerem rejestrowym: 3928818, na rzecz Apple Inc. do odróżniania m.in.: komputerów stacjonarnych, laptopów lub notebooków. Innym rozpoznawalnym słownym znakiem towarowym jest "GOOGLE" zarejestrowane na rzecz GOOGLE INC. pod numerem rejestrowym: 2806075, służące do odróżniania m.in. usług poczty elektronicznej i komunikacji w grupach roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz zapewniania wielu użytkownikom dostępu do zastrzeżonych zbiorów informacji za pośrednictwem globalnych komputerowych sieci informacyjnych.

<sup>703</sup> Zob. E. Grover, *The Trademark Protection Of Advertising Slogans: A Modern Perspective* [w:] *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 1991 r., vol. 1, article 5, str. 213-229

która wśród przykładowych oznaczeń, które mogą zostać zarejestrowane, wymienia slogany<sup>704</sup>. Zdolność odróżniająca tego rodzaju oznaczeń oceniana jest na takich samych zasadach, jak w przypadku tradycyjnych, jednowyrazowych oznaczeń słownych<sup>705</sup>. Jak z tego wynika, w pierwszej kolejności należy ocenić więź konceptualną, która istnieje pomiędzy sloganem, a odróżnianymi towarami lub usługami, a następnie sklasyfikować ten znak zgodnie z zakresem Abercrombiego. Slogany odnoszące się bezpośrednio do właściwości towarów, lub usług (np. deklaracje wartości, oświadczenia dotyczące obsługi klienta itp.) będą traktowane jako oznaczenia opisowe. Przykładem takiego znaku może być zarejestrowany w rejestrze uzupełniającym na rzecz Bemco Mattress, Inc. slogan „BEST EVER MATTRESS COMPANY” (pol. najlepszy producent materacy) do odróżnienia materacy<sup>706</sup>. W decyzji z 29 października 2020 r. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych<sup>707</sup> odmówiła również rejestracji w rejestrze głównym sloganu „TEXAS LOVE” wskazując, że nie może on być postrzegany jako identyfikator źródła, jest bowiem jedynie powszechnie używanym wyrażeniem, które przekazuje dobrze rozpoznawalną i często wyrażaną koncepcję i sentyment.

Frazy odnoszące się zatem jedynie pośrednio do cech odróżnianych dóbr lub ich źródła będą mogły zostać zakwalifikowane jako oznaczenia sugestywne. Muszą one jednak wykazywać się swoistego rodzaju oryginalnością i chociażby minimalnie metaforycznym charakterem<sup>708</sup>. Przykładem sloganu o sugestywnym charakterze, który uzyskał prawa ochronne jest „SAVE MONEY. LIVE BETTER.”<sup>709</sup> (pol. Oszczędzaj pieniądze. Żyj lepiej). Znak ten został zarejestrowany do odróżniania m.in. usług sklepów detalicznych obejmujących szeroką gamę towarów konsumpcyjnych. Problematyczne może być natomiast zakwalifikowanie sloganów do kategorii znaków fantazyjnych lub arbitralnych. Frazy reklamowe, z samego swojego charakteru, przeważnie nawiązują, chociażby pośrednio, do odróżnianych dóbr.

Ze względu na to, że system amerykański nie posługuje się pojęciem abstrakcyjnej zdolności odróżniającej, slogany nie muszą być każdorazowo weryfikowane pod kątem ich jednolitości. Ponadto, orzecznictwo sądów amerykańskich nigdy nie kwestionowało

---

<sup>704</sup> R.D. Petty, US and EU legal protection for slogans that identify and promote the brand... *op. cit.*, str. 473-500

<sup>705</sup> *Ibidem*

<sup>706</sup> Numer w rejestrze Stanów Zjednoczonych: 6149842

<sup>707</sup> Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Texas With Love, LLC, Serial No. 87793802 (TTAB 2020)

<sup>708</sup> *Ibidem*

<sup>709</sup> Numer w rejestrze Stanów Zjednoczonych: 4465793



tęgo, że slogan może posiadać pierwotną zdolność odróżniającą pomimo pełnienia funkcji reklamowej.

Problematyczne pod względem oceny zdolności odróżniającej mogą być natomiast oznaczenia składające się z pojedynczych liter. Jak jednak się wskazuje, są to jedne z najczęściej rejestrowanych oznaczeń<sup>710</sup>. Praktyka USPTO pokazuje, że w tym zakresie urząd nie zakłada braku zdolności rejestracyjnej pojedynczych liter alfabetu. Niemniej jednak, podobnie jak wszelkie inne rodzaje znaków, przed rejestracją oznaczenia tego typu muszą zostać przeanalizowane pod kątem ich zdolności odróżniającej. Chociaż trudno byłoby zakwalifikować pojedynczą literę jako znak rodzajowy, nie ulega wątpliwości, że może ona być opisowa. Przykładem tutaj może być próba rejestracji litery „A” dla odróżniania usług oferowanych przez lotnisko. Słowo „lotnisko” tłumaczone jest na język angielski jako „airport”. Litera „A” jest zatem w omawianym przykładzie pierwszą literą słowa opisującego jednocześnie miejsce świadczenia odróżnianych usług.<sup>711</sup> Przykładami udanych rejestracji mogą być litera „W”<sup>712</sup> zarejestrowana do odróżniania m.in. usług komputerowych lub litera „X”<sup>713</sup> m.in. dla koców elektrycznych. Pomimo deklaracji dotyczących możliwości rejestracji pojedynczych liter przez USPTO podkreślić należy, że duża część tego rodzaju oznaczeń, łącznie z wyżej przedstawionymi przykładami, to oznaczenia stylizowane graficznie, które przedstawiają określoną literę w określonym kontekście estetycznym.

Możliwość rejestracji oznaczeń graficznych (log) wynika natomiast pośrednio z treści ww. § 45 (15 U.S.C. § 1127) The Lanham (Trademark) Act, zgodnie z którym znakiem towarowym może być np. symbol. Poprzez logo należy rozumieć formę graficzną służącą do identyfikacji danej marki lub przedsiębiorcy wprowadzającego dobra do obrotu. Razem z znakami słownymi loga są najczęściej rejestrowanymi znakami towarowymi

---

<sup>710</sup> Ch. Chafin, WTF? Welcome To The Wild, Weird World of Trademarking The Alphabet, link: <https://www.fastcompany.com/3042515/wtf-inside-the-wild-weird-world-of-trademarking-the-alphabet> [ostatni dostęp: 2 stycznia 2022 r.]

<sup>711</sup> *Ibidem*

<sup>712</sup> Numer w rejestrze Stanów Zjednoczonych: 97322916

<sup>713</sup> Numer w rejestrze Stanów Zjednoczonych: 97325510

w rejestrze głównym prowadzonym przez USPTO<sup>714</sup>. Możliwość ich rejestracji nie jest zatem kwestionowana<sup>715</sup>.

Loga, jako znaki o charakterze graficznym lub słowno-graficznym, mogą posiadać pierwotną zdolność odróżniającą. Zdolność ta oceniana jest na podstawie kryterium przyjętego dla wcześniej omawianych wzorów towarowych<sup>716</sup>. Oznacza to, że ocena stopnia ich zdolności odróżniającej może być dokonywana przy pomocy testu Seabrook lub testu Chevron. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy okaże się, że dane oznaczenie nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej, koniecznym jest udowodnienie nabycia przez logo wtórnej zdolności odróżniającej w wyniku używania w handlu.

Oznaczenia tego rodzaju mogą również zostać sklasyfikowane zgodnie z zakresem Abercrombiego. Loga, podobnie jak znaki słowne, mogą posiadać określoną warstwę znaczeniową. Możliwe zatem jest określenie stopnia konceptualnego powiązania pomiędzy oznaczeniem, a towarami lub usługami, które odróżnia, a tym samym klasyfikacja loga jako: fantazyjnego, arbitralnego, sugestywnego, opisowego lub rodzajowego. Dla przykładu zarejestrowane do odróżniania m.in. komputerów logo przedstawiające nadgryzione jabłko<sup>717</sup> jest znakiem arbitralnym<sup>718</sup>. To samo oznaczenie zarejestrowane dla odróżniania towarów takich jak jabłka miałoby natomiast charakter rodzajowy<sup>719</sup>.

---

<sup>714</sup> Przykładem zarejestrowanego loga jest oznaczenie składające się z słowa "NETFLIX" pisanego białymi literami z czarnym cieniem na czerwonym tle. To logo zostało zarejestrowane pod numerem rejestrowym: 4236137 na rzecz Netflix, Inc. Wspomniana spółka używa go do odróżniania m.in. usług detalicznego sklepu internetowego zawierającego treści rozrywkowe i edukacyjne. Przykładem rejestracji loga może być również oznaczenie zarejestrowane na rzecz Disney Enterprises, Inc. pod numerem rejestrowym: 6351110. Logo składa się z słowa "DISNEY+" zapisanego stylizowanym pismem z łukiem przechodzącym od jasnego do ciemnego, rozpoczynającym się tuż nad literą „D” i kończącym się tuż nad znakiem plus „+”. Jest ono używane m.in. do odróżniania usług reklamowych oraz usług rozrywkowych w postaci realizowania seriali i filmów.

<sup>715</sup> Zob. M.D. Janis, *Trademark...* *op. cit.*, str. 40-42

<sup>716</sup> *Ibidem*

<sup>717</sup> Numer w rejestrze Stanów Zjednoczonych: 73162799

<sup>718</sup> Zob. *Arbitrary Trademarks and Service Marks* [w:] Last reviewed October 2022, link: <https://www.justia.com/intellectual-property/trademarks/strength-of-marks/arbitrary-marks/> [ostatni dostęp: 3 stycznia 2023 r.]

<sup>719</sup> Przedmiotowy przykład pomija kwestie związane z renomą znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz APPLE INC.



Rys. 51. Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze USPTO  
pod numerem: 73162799<sup>720</sup>

Znacznie bardziej problematyczne do oceny są natomiast kształty i projekty tła (design). Samo pojęcie designu jest bardzo szerokie, a jego postaci mogą być wielorakie. Zgodnie z ww. przytaczanymi twierdzeniami poprzez design można rozumieć wszelkie formy wpływające na sposób postrzegania towaru lub usług, a więc również kolory per se, zapachy, smaki itp.<sup>721</sup> Metody oceny tego rodzaju znaków towarowych wymagają jednak odrębnej analizy. Z tego powodu, na potrzeby niniejszego opracowania poprzez design rozumieć będziemy kształt towaru<sup>722</sup> lub opakowania oraz projekt tła znajdującego się na opakowaniu lub towarze, na którym przeważnie uwidocznione jest logo lub znak słowny<sup>723</sup>.

Design może dotyczyć zarówno elementów samego produktu (ang. product design), jak i elementów opakowania (ang. product packaging)<sup>724</sup>. To, czy dany znak stanowi element towaru czy też jego opakowania, będzie determinowało sposób oceny jego odróżnialności. Oznaczenia, które są elementami towarów, nie posiadają bowiem pierwotnej zdolności odróżniającej, co oznacza, że znaki te, aby mogły zostać zarejestrowane, muszą stać się odróżniające w wyniku używania<sup>725</sup>. Kształty oraz projekty tła będące elementami opakowań mogą natomiast być pierwotnie odróżniające, a do oceny tej właściwości można użyć pomocniczo narzędzi takich jak: test Seabrook lub test Chevron. Znaki tego rodzaju nie mogą jednak stanowić funkcjonalnego elementu

---

<sup>720</sup> Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://tmsearch.uspto.gov/> [ostatni dostęp: 4 kwietnia 2023 r.]

<sup>721</sup> Trademark Manual of Examining Procedure October 2018, pkt 1202.02(b)

<sup>722</sup> Jako znak towarowy został zarejestrowany kształt butelki Coca-Coli, do którego prawa posiada aktualnie The Coca-Cola Company, a który służy do odróżniania napojów gazowanych. Oznaczenie to zostało zarejestrowane w 1960 r. i obecnie widnieje w rejestrze głównym pod numerem: 696147.

<sup>723</sup> Przykładem próby rejestracji oznaczenia, którego elementem jest tło projektu, jest znak zgłoszony przez Bellabeat Inc. pod numerem: 97150352. Oznaczenie to składa się ze stylizowanej na kształt serca litery "B", która umiejscowiona jest na tle gradientu od koloru żółtego (u góry po lewej) od różu (u dołu po prawej). Oznaczenie to zostało zgłoszone do rejestracji, w celu odróżniania źródła urządzeń do monitorowania aktywności. Procedura rejestrowa danego oznaczenia nie dobiegła jeszcze końca.

<sup>724</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 22 marca 2000 r., Wal-Mart Stores, Inc. przeciwko Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000)

<sup>725</sup> Trademark Manual of Examining Procedure October 2018, pkt 1202.02(d)

produktu, którego źródło mają wskazywać<sup>726</sup>. Ich elementy muszą być również odrębne od innych znaków towarowych, takich jak logo czy znak słowny, znajdujących się na towarach lub ich opakowaniach. Muszą one zatem odróżniać się od innych oznaczeń stosowanych w związku z towarami lub usługami, a nie jedynie stanowić ich część składową<sup>727</sup>.

Jak wynika z powyższego wzory towarowe, które stanowią przestrzenne elementy opakowania towaru, mogą posiadać pierwotną zdolność odróżniającą. Niemniej jednak ich klasyfikacja w obrębie zakresu Abercrombiego jest niezwykle utrudniona. Mimo potencjalnej możliwości ich oceny za pomocą tego narzędzia, praktyka USPTO wykazuje, że w przypadku tych znaków większe znaczenie odgrywa podział dychotomiczny na znaki odróżniające i nieodróżniające, niż na: rodzajowe, opisowe, sugestywne, arbitralne i fantazyjne<sup>728</sup>. Mając jednak na uwadze fakt, że klasyfikacja Abercrombiego teoretycznie powinna znajdować zastosowanie do wszystkich rodzajów oznaczeń<sup>729</sup>, nie można z góry uznać, że narzędzie to nie ma zastosowania w przypadku znaków przestrzennych. Bez wątpienia bowiem opakowanie w kształcie kości służące do odróżniania karmy dla psów mogłoby uchodzić za znak opisowy lub, w najlepszym wypadku, sugestywny. Oznaczenie składające się z opakowania imitującego kształt tabliczki czekolady, służące do odróżniania kosmetyków (np. cieni do powiek) mogłoby zostać uznane w klasyfikacji Abercrombiego jako znak arbitralny. Kształty, które jedynie nieznacznie różnią się od tych powszechnie stosowanych w obrocie handlowym będą mogły zatem zostać zarejestrowane jako opisowe lub sugestywne. Przykładem znaku, który uzyskał ochronę oraz wpis w rejestrze głównym może być kształt butelki Coca-Coli zgłoszony do odróżniania napoi bezalkoholowych.

---

<sup>726</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 18 lutego 1988 r., In Re Chemical Dynamics, Inc, 839 F.2d 1569 (Fed. Cir. 1988)

<sup>727</sup> *Ibidem*

<sup>728</sup> Zob. Trademark Manual of Examining Procedure October 2018, pkt 1202.02(d)

<sup>729</sup> W.F. Gaske, Trade Dress Protection: Inherent Distinctiveness as an Alternative to Secondary Meaning... *op. cit.*, Issue 6, str. 1133



Rys. 52. Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze USPTO  
pod numerem: 77818735<sup>730</sup>

System prawa amerykańskiego dopuszcza również do rejestracji oznaczenia składające się z samych kolorów<sup>731</sup>. Potwierdzono to w sprawie Qualitex Co. przeciwko Jacobson Prods. Co., Inc.<sup>732</sup> W wyroku rozstrzygającym przedmiotową sprawę Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu wskazał, że kolor może posłużyć jako oznaczenie odróżniające towary lub usługi pochodzące od danego przedsiębiorcy, o ile spełni ogół przesłanek umożliwiających jego rejestrację, jako znaku towarowego. Sąd wskazał jednak, że oznaczenie składające się z samego koloru może zostać uznane za odróżniające jedynie, gdy zostaną przedstawione odpowiednie dowody, potwierdzające nabycie zdolności odróżniającej. Tym samym sąd przyjął, że oznaczenia składające się z samych kolorów nie mogą posiadać pierwotnej zdolności odróżniającej, a mogą jedynie nabyć wtórną zdolność odróżniającą w wyniku używania w obrocie gospodarczym. Przedmiotowa sprawa dotyczyła oceny zdolności odróżniającej koloru zielonego złota stosowanego do odróżniania usług pralni chemicznych.



Rys. 53. Reprezentacja graficzna kolorowego znaku towarowego Qualitex Co.<sup>733</sup>

<sup>730</sup> Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://tmsearch.uspto.gov/> [ostatni dostęp: 4 kwietnia 2023 r.]

<sup>731</sup> Zob. L. Bakiewicz, Instytucja znaku towarowego w kolorze per se w sektorze mody na gruncie prawa amerykańskiego [w:] Zeszyty Programu Top 15, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2016 r., nr 8(1), str. 113-136

<sup>732</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu z 9 stycznia 1995 r., Qualitex Co. przeciwko Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 (1995)

<sup>733</sup> Źródło: <https://indianacaselaws.wordpress.com/2020/01/12/qualitex-co-v-jacobson-prods-co/>

W wyroku rozstrzygającym sprawę pomiędzy Forney Industries, Inc. oraz Daco of Missouri, Inc.<sup>734</sup> Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych Dziesiątego Okręgu stwierdził natomiast, że kolor, nawet jeśli jest elementem opakowania, może posiadać pierwotną zdolność odróżniającą tylko jeśli jest użyty w połączeniu z ściśle określonym kształtem, wzorem lub designem.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, że bezcelowa jest próba określania metod oceny pierwotnej zdolności odróżniającej znaków towarowych składających się z samego koloru. W świetle wyżej przytoczonego orzecznictwa oznaczenia te nie mogą bowiem zostać zarejestrowane bez wcześniejszego przedstawienia dowodów nabycia wtórnej zdolności odróżniającej.

Pomimo powyższego, w rejestrze głównym można znaleźć przykłady udanych rejestracji oznaczeń składających się tylko z koloru lub połączeń kilku kolorów. Wskazać jednak należy, że w rejestrze prowadzonym przez USPTO są one każdorazowo przedstawiane jako znaki pozycyjne, w połączeniu z odróżnianymi towarami. Potwierdzeniem tego może być znak towarowy zarejestrowany na rzecz Deere & Company. Przedmiotowy znak został zarejestrowany m.in. do odróżniania maszyn leśnych i składa się z kombinacji kolorów zielonego i żółtego, z których zielony nakładany jest na zewnętrzną powierzchnię maszyny, a żółty na koła.



Rys. 54. Reprezentacja graficzna kolorowego znaku towarowego zarejestrowanego w USPTO pod numerem: 4084102<sup>735</sup>

Innym przykładem udanej rejestracji koloru jako znaku towarowego może być znak zarejestrowany na rzecz Tiffany (NJ) LLC. Znak ten służy do odróżniania wyrobów jubilerskich, a zbudowany jest z odcienia koloru niebieskiego zastosowanego na opakowaniach produktów w postaci woreczków jubilerskich ze ściągaczami.

<sup>734</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziesiątego Okręgu z 29 sierpnia 2016 r., Forney Indus., Inc. przeciwko Daco of Mo., Inc., 835 F.3d 1238 (10th Cir. 2016)

<sup>735</sup> Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://tmsearch.uspto.gov/> [ostatni dostęp: 4 kwietnia 2023 r.]



Rys. 55. Reprezentacja graficzna kolorowego znaku towarowego zarejestrowanego w USPTO pod numerem: 5176498<sup>736</sup>

Prawo amerykańskie dopuszcza również rejestrację dźwięków jako wzorów towarowych<sup>737</sup>. Ich rejestracja jest możliwa jednak jedynie, jeżeli dany dźwięk jest na tyle wyjątkowy i odróżniający<sup>738</sup>, że jego użycie pozwala na skojarzenia danego towaru lub danej usługi z przedsiębiorcą, który jest ich źródłem<sup>739</sup>. Jak wskazała Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych w sprawie zainicjowanej przez Gen. Electric Broad. Co.<sup>740</sup> znaki dźwiękowe można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą znaki dźwiękowe, które składają się z unikalnych dźwięków i tonacji, których wykorzystanie w połączeniu z danym towarem lub usługą pozwala na uzyskanie odróżniającego charakteru. Znaki te mogą posiadać pierwotną zdolność odróżniającą. Drugim rodzajem znaków dźwiękowych są znaki, które są połączone z towarami, które zwykle wydają określone dźwięki, jak np. budzik. Tego rodzaju znaki dźwiękowe nie mogą zostać jednak zarejestrowane w rejestrze głównym bez wcześniejszego wykazania nabycia wtórnej zdolności odróżniającej<sup>741</sup>.

Jak wynika z powyższego, znaki dźwiękowe w Stanach Zjednoczonych mogą posiadać pierwotną zdolność odróżniającą. Do oceny jej stopnia można użyć wyżej opisanych metod służących do oceny wzorów towarowych, tj. testu Seabrook lub testu

---

<sup>736</sup> *Ibidem*

<sup>737</sup> W Stanach Zjednoczonych są przypadki udanych rejestracji oznaczeń dźwiękowych. Przykładem może być znak towarowy zarejestrowany pod numerem: 2000732, do którego prawa wyłączne posiada Twentieth Century Fox Film Corporation. Znak opisany jest jako zbudowany z dziewięciu taktów, głównie muzycznych akordów w tonacji B, składających się ćwierćnut, ósemek i szesnastek. Znak służy do odróżniania usług rozrywkowych w postaci filmów kinowych. Innym przykładem dźwiękowego znaku towarowego może być oznaczenie zarejestrowane na rzecz tego samego podmiotu do odróżniania takich samych usług. Chodzi tutaj o dźwięk zarejestrowany pod numerem rejestracyjnym: 3411881, który składa się z wypowiedzianego słowa „D’OH”.

<sup>738</sup> Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Vertex Grp. LLC, 89 USPQ2d 1694, 1700 (TTAB 2009)

<sup>739</sup> Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Gen. Electric Broad. Co., 199 USPQ 560, 563 (TTAB 1978)

<sup>740</sup> *Ibidem*

<sup>741</sup> Zob. X. Zhang, From Audio Branding to Sound Trademark: A Comparative Study in the EU and the US [w:] Beijing Law Review 2021 r., vol. 12, str. 418

Chevron. Nieco bardziej problematycznym może być jednak przyporządkowanie poszczególnych oznaczeń dźwiękowych do kategorii przewidzianych w klasyfikacji Abercrombiego. Niemniej jednak uznać można, że wyżej wspomniane oznaczenia, które składają się z dźwięków zwykle wykorzystywanych w połączeniu z danymi towarami lub usługami będą mogły zostać sklasyfikowane jako znaki opisowe, które, jak wskazano, muszą nabyć wtórną zdolność odróżniającą, aby zostać zarejestrowane. Znaki dźwiękowe, które mają natomiast pierwotną zdolność odróżniającą, ze względu na swoją unikatowość mogą być klasyfikowane jako sugestywne, gdy stanowią modyfikacje dźwięków powszechnie wykorzystywanych z danymi dobrami lub gdy w pośredni sposób nawiązują do ich właściwości. Przykładem takiego znaku może być dźwięk zarejestrowany na rzecz Pillsbury Company do odróżniania mrożonek, składający się z brzmienia głębokiego, męskiego głosu wypowiadającego słowa „HO HO HO”<sup>742</sup>. Znak ten nawiązuje do postaci Świętego Mikołaja, który to z kolei kojarzy się z mrozem. Znak dźwiękowy ma charakter arbitralny natomiast wtedy, gdy posiada ogólnie rozpoznawalną warstwę znaczeniową, ale nie odnosi się ona do odróżnianych przez niego dóbr. Charakter arbitralny ma znak zarejestrowany na rzecz Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (ang. New York Stock Exchange Inc) do odróżniania usług giełdowych, który składa się z odgłosu jednoznacznie kojarzonego z dworcami kolejowymi<sup>743</sup>. Znakami fantazyjnymi będą natomiast dźwięki o nieszablonowym, oryginalnym i złożonym charakterze<sup>744</sup>. Przykładem takiego oznaczenia może być dwudziestosześciosekundowa melodia zarejestrowana na rzecz NOKIA CORPORATION do odróżniania telefonów komórkowych, stanowiąca wariację wcześniej wykorzystywanego przez ww. przedsiębiorstwo motywu dźwiękowego<sup>745</sup>.

W Stanach Zjednoczonych, jako wzory towarowe mogą być ponadto zarejestrowane również zapachy. Jest to jednak możliwe, o ile nie mają funkcjonalnego znaczenia dla towaru, którego źródło mają identyfikować<sup>746</sup>. Możliwość rejestracji zapachu została potwierdzona w sprawie z wniosku C. Clarke,<sup>747</sup> w którym Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych rozpatrywała możliwość zarejestrowania kwiatowego zapachu podobnego do tego, który wydziela kwiat plumerii, do odróżniania nici do szycia oraz

---

<sup>742</sup> Numer w rejestrze Stanów Zjednoczonych: 75821499

<sup>743</sup> Numer w rejestrze Stanów Zjednoczonych: 76344794

<sup>744</sup> Zob. I. Lipede, Let's Hear it For Sound Marks: Trademark Protection in Copyrighted Songs [w:] Liberty University Law Review 2022 r., vol. 16, issue 3, str. 498

<sup>745</sup> Numer w rejestrze Stanów Zjednoczonych: 75743899

<sup>746</sup> G.E. Brill, Make Some Sense of Scent Trademarks... *op. cit.*, str. 22-24

<sup>747</sup> Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Clarke, 17 USPQ2d 1238, 1239-40 (TTAB 1990)



przędzy do haftu. W przedmiotowej sprawie komisja wskazała, że nie widzi powodów, dla których zapach nie mógłby pełnić funkcji znaku towarowego do identyfikacji i wyróżniania określonych rodzajów produktów. Rejestracja jest możliwa jednak jedynie, jeśli dany zapach jest właściwością nadaną przez wytwórcę i nie jest nieodłączną cechą produktu, ani też cechą wynikającą z jego natury. Odróżniający charakter zapachowego znaku towarowego musi być jednak poparty dowodami potwierdzającymi nabycie przez niego wtórnej zdolności odróżniającej<sup>748</sup>.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, że w przypadku zapachowych znaków towarowych, podobnie jak w przypadku oznaczeń składających się jedynie z koloru, nie ma konieczności wskazywania jakiegokolwiek obowiązującego testu pozwalającego na ocenę posiadania przez oznaczenie pierwotnej zdolności odróżniającej<sup>749</sup>. W każdym bowiem przypadku próby rejestracji znaku zapachowego koniecznym jest wykazanie, że nabył on wtórną zdolność odróżniającą poprzez przedstawienie odpowiednich dowodów, które to potwierdzą<sup>750</sup>.

Na terenie Stanów Zjednoczonych zostało skutecznie zarejestrowanych kilka znaków zapachowych, wśród których wymienić można np. wcześniej już wspomniane oznaczenie zarejestrowane na rzecz Hasbro, Inc. pod numerem rejestrowym: 5467089. Innym przykładem udanej rejestracji zapachu jest oznaczenie, do którego prawa ochronne posiada Grendene S. A., a które zostało zarejestrowane pod numerem: 4754435. W omawianym przypadku oznaczeniem jest zapach gumy balonowej, który został zgłoszony do odróżniania butów, sandałów oraz akcesoriów takich jak np. torby na klapki.

Jako wzory towarowe mogą być rejestrowane również oznaczenia smakowe. Niemniej jednak w sprawie zainicjowanej z wniosku N.V. Organon<sup>751</sup> Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych wskazała, że nie jest dla niej jasne, w jaki sposób smak mógłby funkcjonować jako oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów lub usług ze względu na fakt, że na ogół smak pełni funkcję użytkową, a sami konsumenci nie mają możliwości zapoznania się z nim przed zakupem produktu. Wspomniana sprawa dotyczyła rejestracji smaku pomarańczowego dla odróżniania leków antydepresyjnych w szybko rozpuszczających się tabletkach i pigułkach.

---

<sup>748</sup> G.E. Brill, *Make Some Sense of Scent Trademarks...* *op. cit.*, str. 22-24

<sup>749</sup> Trademark Manual of Examining Procedure October 2018, pkt 904.03(m)

<sup>750</sup> J. Gilson, A.G. LaLonde, Cinnamon buns, marching ducks and cherry-scented racecar exhaust: protecting nontraditional trademarks [w:] Trademark Rep. 2005 r., vol. 95, str. 795-800

<sup>751</sup> Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re N.V. Organon, 79 USPQ2d 1639 (TTAB 2006)

W przedmiotowej sprawie komisja wspomniała, że smak na ogół jest postrzegany jako funkcjonalna cecha towaru i nie można uznać, że posiada on pierwotną zdolność odróżniającą. Z tego też powodu, podobnie jak w przypadku kolorów *per se* oraz zapachów, do znaków towarowych nie będą stosowane narzędzia służące do oceny pierwotnej zdolności odróżniającej<sup>752</sup>. Potencjalna próba rejestracji takiego znaku towarowego mogłaby się opierać jedynie o wykazanie nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej<sup>753</sup>.

Niemniej jednak, w 1990 r. na rzecz Original Rainbow Cone, Inc., pod numerem: 1623869, został zarejestrowany znak towarowy składający się z łukowatej konfiguracji pięciu smaków, takich jak: czekoladowy, truskawkowy, palmer house (nowojorska wiśnia z orzechami), pistacjowego i pomarańczowego sorbetu, ułożonych od dołu do góry. Oznaczenie to służyło do odróżniania lodów w rożkach do spożycia w lokalu lub poza nim. Przedmiotowa rejestracja została jednak anulowana w 2021 r. ze względu na to, że podmiot rejestrujący nie złożył wymaganych prawem oświadczeń.



Rys. 56. Reprezentacja graficzna smakowego znaku towarowego zarejestrowanego w USPTO pod numerem: 1623869<sup>754</sup>

W Stanach Zjednoczonych jako wzory towarowe mogą zostać również zarejestrowane oznaczenia dotykowe. Jak wskazuje się w doktrynie, znaki te mogą posiadać pierwotną zdolność odróżniającą<sup>755</sup>. Słuszne wydaje się dokonanie rozróżnienia, na podstawie którego znaki dotykowe można podzielić na dwa rodzaje.

---

<sup>752</sup> A.E. Compton, *Acquiring a Flavor For Trademarks: There's No Common Taste in the World* [w:] *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* 2010 r., vol. 8, issue 3, str. 340-359

<sup>753</sup> J. Gilson, A.G. LaLonde, *Cinnamon buns, marching ducks and cherry-scented racecar exhaust: protecting nontraditional trademarks...* *op. cit.*, str. 800-801

<sup>754</sup> Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, *Wyszukiwarka znaków towarowych*, link: <https://tmsearch.uspto.gov/> [ostatni dostęp: 4 kwietnia 2023 r.]

<sup>755</sup> J. Belagorudsky, *Protection of Non-Traditional Trademarks under U.S. Law*, link: <https://www.frosszelnick.com/protection-of-non-traditional-trademarks-under-u-s-law/> [ostatni dostęp: 27 marca 2022 r.]

Oznaczenia dotykowe w postaci faktur opakowań danych towarów lub faktury samych towarów.

Oznaczenia zakwalifikowane jako oznaczenia należące do pierwszej z ww. grup powinny móc posiadać pierwotną zdolność odróżniającą<sup>756</sup>. Do oceny tego rodzaju oznaczeń stosować można ww. testy charakterystyczne dla oceny innych wzorów towarowych. Z tego powodu ich analiza może ograniczyć się do wykorzystania testu Seabrook lub testu Chevron. Znaki te są również możliwe do sklasyfikowania za pomocą klasyfikacji Abercrombiego. Niemniej jednak nietypowy charakter tych znaków powoduje, że trudno jest je przyporządkować do oznaczeń posiadających najwyższy stopień zdolności odróżniającej. Podkreślenia wymaga bowiem fakt, że rejestracja takich znaków nadal w Stanach Zjednoczonych jest rzadkością. Przykładem udanej rejestracji może być oznaczenie składające się bawełnianego papieru owiniętego wokół mydła w kształcie owalu, związanego srebrnym sznurkiem, do którego jest przymocowany koralik z kamienia półszlachetnego. Znak ten został zarejestrowany pod numerem: 2682410 na rzecz Fresh, Inc. do odróżniania mydeł do skóry.



Rys. 57. Reprezentacja graficzna dotykowego znaku towarowego zarejestrowanego w USPTO pod numerem: 2682410<sup>757</sup>

Podejmując próbę klasyfikacji tego rodzaju oznaczenia, należy je uznać za znak o sugestywnym charakterze. Wyżej wskazany wzór nie odbiega bowiem znacznie od standardowych projektów opakowań. Zastosowanie bawełny do odróżniania mydeł jest natomiast zabiegiem nietypowym, jednakże nie może zostać uznane za wyjątkowo oryginalne. Duża część opakowań prezentowych składa się z tego materiału.

Jako dotykowy znak towarowy została zarejestrowana również skórzana tekstura, która owinięta jest wokół powierzchni butelki wina. Znak ten został zarejestrowany pod numerem 3896100, a prawa ochronne do niego posiadało The David Family Group LLC.

---

<sup>756</sup> *Ibidem*

<sup>757</sup> Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://tmsearch.uspto.gov/> [ostatni dostęp: 4 kwietnia 2023 r.]

Wspomniany znak służył do odróżniania win. W 2021 r. prawa do tego znaku jednak wygasły. Biorąc pod uwagę fakt, że materiał skórzany nie jest normalnie używany do odróżniania towarów takich jak alkohole, a ponadto nie kojarzy się z nimi w żaden sposób, znak ten powinien być klasyfikowany jako fantazyjny.

Podmioty wnioskujące o rejestrację oznaczeń z drugiej grupy, tj. faktur samych towarów, powinny jednak przedstawić dowody na nabycie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej. Podkreślić przy tym należy, że faktura danego towaru nie może być jego funkcjonalnym elementem.

### **1.2.3. Podsumowanie**

System prawa Unii Europejskiej oraz prawa Stanów Zjednoczonych wyodrębnia różne rodzaje znaków towarowych. Ocena ich zdolności odróżniającej, w każdym przypadku, powinna odbywać się poprzez wykorzystanie ogólnie przyjętych i zaakceptowanych w orzecznictwie i doktrynie metod. W przypadku Unii Europejskiej, jak wskazano już wcześniej, zdolność odróżniająca znaku towarowego może zostać zweryfikowana poprzez próbę dopasowania jej stopnia do przyjętego zakresu dzielącego oznaczenia na: silne, przeciętne, słabe i nieodróżniające. W Stanach Zjednoczonych do takich celów stosowana jest natomiast klasyfikacja Abercrombiego. Ponadto do oceny wzorów towarowych oraz log używane są również metody pomocnicze, które mają na celu wspomóc organ oceniający w procesie ustalania, czy znak w ogóle posiada minimalny, dozwolony stopień zdolności odróżniającej, jeżeli nie jest to oczywiste. Najczęściej stosowanymi do tego narzędziami są wypracowane przez orzecznictwo testy Seabrook i Chevron.

Oznaczeniami najbardziej typowymi są znaki słowne. W obu porównywanych systemach stosuje się do nich klasyczne metody oceny. Umieszczenie ich w odpowiednich miejscach na zakresach służących do weryfikacji stopnia zdolności odróżniającej jest najprostszym zadaniem, ze względu na to, że co do zasady, znaki te posiadają łatwo postrzegalną warstwę znaczeniową. To ułatwia natomiast przeprowadzenie analizy ich konceptualnego powiązania z odróżnianymi towarami lub usługami<sup>758</sup>.

---

<sup>758</sup> Zob. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytoczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część C, Sekcja 2, Rozdział 5, str. 8

Znakami powszechnie rejestrowanymi w Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych są również oznaczenia graficzne (loga) oraz znaki dźwiękowe. Tego rodzaju oznaczenia, podobnie jak znaki słowne, też mogą posiadać określoną warstwę znaczeniową, a co za tym idzie możliwa jest analiza ich konceptualnego powiązania z odróżnianymi dobrami. Do oceny ich zdolności odróżniającej można zatem wykorzystywać przyjęte klasyfikacje. W przypadku systemu amerykańskiego pomocniczo można również wykorzystywać testy przewidziane do oceny zdolności odróżniającej wzorów towarowych, tj. test Seabrook i test Chevron

Trudniejsza jest natomiast analiza zdolności odróżniającej znaków trójwymiarowych w obu systemach. Każdy z nich dzieli je bowiem na znaki odnoszące się do kształtu opakowań oraz takie, które składają się z kształtu samych towarów<sup>759</sup>. W Unii Europejskiej każdy ze wskazanych rodzajów znaków trójwymiarowych może być pierwotnie odróżniający, o ile jego wygląd będzie odbiegał od standardów przyjętych na rynku w sposób znaczny. Oznacza to, że znaki tego rodzaju muszą osiągnąć większy stopień zdolności odróżniającej, aby mogły zostać uznane za znaki przeciętnie odróżniające w skali przyjętego zakresu<sup>760</sup>. W Stanach Zjednoczonych pierwotną zdolność odróżniającą mogą mieć natomiast jedynie znaki składające się z kształtu opakowań. Do ich oceny stosowane są metody używane do analizy wzorów towarowych. Oznaczenie będące jednocześnie elementami towarów do odróżniania których służą, mogą nabyć zdolność odróżniającą jedynie we wtórny sposób<sup>761</sup>.

Szczególnym rodzajem oznaczeń są natomiast kolory per se. W Unii Europejskiej mogą zostać zarejestrowane, co do zasady, jeżeli zostanie wykazane, że nabyły zdolność odróżniająca w sposób wtórny. Orzecznictwo dopuszcza możliwość, że znaki tego rodzaju będą miały charakter odróżniający w sposób pierwotny<sup>762</sup>. Może to zostać

---

<sup>759</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 6 marca 2003 r., DaimlerChrysler Corporation przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numers sprawy: T-128/01, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2003:62; wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 maja 2014 r., Louis Vuitton Malletier przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-97/12 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2014:324; zob. wyr. Sądu UE z 3 grudnia 2003 r., Nestlé Waters France przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-305/02, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2003:328, pkt 30; decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 4 sierpnia 1999 r., Granini przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 139/1999-1; wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 22 marca 2000 r., Wal-Mart Stores, Inc. przeciwko Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000)

<sup>760</sup> Wyr. Sądu UE z 19 września 2001 r., Henkel KGaA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-30/00, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2001:223, pkt 52-53

<sup>761</sup> Trademark Manual of Examining Procedure October 2018, pkt 1202.02(d)

<sup>762</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 maja 2003 r., Libertel Groep BV przeciwko Benelux-Merkenbureau, numer sprawy: C-104/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:244, pkt 39-41

stwierdzone jedynie przy wykazaniu szczególnej specyfiki rynku<sup>763</sup>. W Stanach Zjednoczonych znaki składające się z samych kolorów mogą być zarejestrowane jedynie po wcześniejszym wykazaniu nabycia zdolności odróżniającej w wyniku używania w obrocie handlowym.

Najbardziej problematycznymi oznaczeniami w obu systemach są znaki zapachowe oraz smakowe. Orzecznictwo Stanów Zjednoczonych wyraźnie wskazuje, że znaki tego rodzaju nie mają pierwotnej zdolności odróżniającej i mogą zostać zarejestrowane jedynie, o ile zostanie wykazana ich wtórna zdolność odróżniająca nabyta w wyniku używania w obrocie gospodarczym<sup>764</sup>. W Unii Europejskiej znaki te nie mogą natomiast zostać zarejestrowane ze względu na to, że nie da się ich przedstawić w rejestrze w sposób spełniający kryteria Sieckmanna. Kwestie związane z oceną ich zdolności odróżniającej mają zatem jedynie wymiar teoretyczny. Zasadnym jest jednak przyjęcie, że znaki te powinny być oceniane jak wszystkie inne rodzaje oznaczeń w Unii Europejskiej, a co za tym idzie, potencjalnie możliwym powinno być, aby posiadały zdolność odróżniającą w sposób pierwotny, a tym samym mogły być oceniane zgodnie z przyjętym zakresem.

Z podobnymi problemami, co znaki zapachowe i smaki, borykają się również znaki dotykowe. One również nie mogą bowiem zostać zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej ze względu na problemy związane z przedstawieniem ich w rejestrze m.in. w sposób jasny i precyzyjny. Różnice można jednak zauważyć w systemie amerykańskim, który uznaje, że dotykowe znaki towarowe, które odnoszą się do opakowań, mogą posiadać pierwotną zdolność odróżniającą ocenianą w oparciu o ogólnie przyjęte dla wzorów towarowych reguły<sup>765</sup>. Znaki dotykowe składające się z faktury odróżnianego towaru muszą natomiast wykazać nabycie zdolności odróżniającej w sposób wtórny.

Jak można zauważyć na podstawie powyższego, w każdym systemie można pogrupować oznaczenia ze względu na metody służące do oceny ich zdolności odróżniającej. W przypadku Stanów Zjednoczonych będą to:

---

<sup>763</sup> *Ibidem*

<sup>764</sup> G.E. Brill, Make Some Sense of Scent Trademarks... *op. cit.*, str. 22-24; A.E. Compton, Acquiring a Flavor For Trademarks: There's No Common Taste in the World... *op. cit.*, str. 340-359

<sup>765</sup> J. Belagorudsky, Protection of Non-Traditional Trademarks under U.S. Law... *op. cit.*

- a) znaki, do których oceny można posłużyć się wyłącznie klasyfikacją Abercrombiego – znaki słowne,
- b) znaki, do których oceny można posłużyć się klasyfikacją Abercrombiego oraz metodami właściwymi do oceny wzorów towarowych (np. test Seabrook i test Chevron) – loga, znaki dźwiękowe, znaki trójwymiarowe, które odnoszą się do kształtu opakowań, znaki dotykowe, które odnoszą się do faktury opakowań,
- c) znaki, które nie są pierwotnie odróżniające ze swojej natury i muszą nabyć tę zdolność w sposób wtórny – znaki zapachowe, znaki smakowe, kolory per se, znaki trójwymiarowe składające się z kształtu odróżnianego towaru, znaki dotykowe składające się z faktury odróżnianego towaru.

W inny sposób można natomiast pogrupować wyżej przedstawione rodzaje znaków towarowych w Unii Europejskiej:

- a) znaki, do których oceny można posłużyć się zakresem zdolności odróżniającej – znaki słowne, znaki graficzne, znaki dźwiękowe,
- b) znaki, do których oceny można posłużyć się zakresem zdolności odróżniającej, ale orzecznictwo ustanawia wyższy próg dla uznania, że są odróżniające – znaki przestrzenne,
- c) znaki, które, co do zasady, nie są pierwotnie odróżniające ze swojej natury i muszą nabyć tę zdolność w sposób wtórny, o ile specyfika rynku nie wskazuje inaczej – kolory per se,
- d) znaki, które nie są rejestrowane ze względu na brak możliwości przedstawienia ich w sposób spełniający kryteria Sieckmanna (potencjalnie odróżniające w sposób pierwotny) – znaki zapachowe, znaki smakowe, znaki dotykowe.

Jak widać na podstawie powyższych zestawień różnice pomiędzy stosowanymi modelami oceny są znaczne. Ich ujednoczenie wymagałoby nie tylko stworzenia jednego wspólnego modelu oceny zakresu zdolności odróżniającej znaków towarowych, ale harmonizacji przepisów dotyczących przystawalności znaków towarowych. Harmonizacja musiałaby nastąpić również na polu podejścia do oznaczeń niekonwencjonalnych, czy też wzorów towarowych. W Unii Europejskiej kwestia oceny

zdolności odróżniającej niektórych z nich jest bowiem marginalizowana, ze względu na brak dostępnej technologii umożliwiającej ich przedstawienie w rejestrze.



## **Rozdział IV**

### **1. Wtórna zdolność odróżniająca znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych**

Ujednoczenie systemu ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych wymaga porównania wszelkich aspektów związanych z oceną zdolności odróżniającej tego rodzaju oznaczeń. Biorąc pod uwagę, że oba systemy dopuszczają możliwość nabycia zdolności odróżniającej w wyniku używania na rynku, koniecznym jest dokonanie analizy komparatystycznej sposobu pojmowania wtórnej zdolności odróżniającej w obu systemach.

Mając na uwadze powyższe, celem niniejszego rozdziału będzie weryfikacja możliwości ujednoczenia sposobu pojmowania pojęcia wtórnej zdolności odróżniającej.

#### **1.1. Ocena nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej**

Jak wspomniano, znak towarowy Unii Europejskiej może mieć zdolność odróżniającą w sposób pierwotny lub może nabyć ją wskutek używania<sup>766</sup>. Możliwość nabycia zdolności odróżniającej wynika bezpośrednio z treści art. 7 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z którym podstawy odmowy rejestracji ujęte w ust. 1 w literach b), c) i d) nie mają zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację<sup>767</sup>. Oznacza to, że znak towarowy może stać się odróżniający w wyniku używania jedynie, jeżeli początkowo był pozbawiony jakiegokolwiek konkretnej zdolności odróżniającej, miał charakter opisowy lub rodzajowy, albo składał się z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub były zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Wyżej wskazany przepis należy traktować jako wyjątek od ogólnych zasad uniemożliwiających rejestrację znaku

---

<sup>766</sup> Zob. L.H. Porangaba, Acquired Distinctiveness in the European Union: when non-traditional marks meet a (fragmented) single market [w:] The Trademark Reporter, The Law Journal of the International Trademark Association 2019 r., vol. 109, no. 3, str. 620-624

<sup>767</sup> Zob. M. Ziółkowski, Wtórna zdolność odróżniająca jako przesłanka udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [w:] Przegląd Prawa Handlowego 2016 r., nr 6, str. 30-34

towarowego z przyczyn wymienionych w art. 7. Wtórnej zdolności odróżniającej nie mogą nabyć oznaczenia, które nie mają abstrakcyjnej zdolności odróżniającej.

Wtórna zdolność odróżniająca mogą nabyć wszelkiego rodzaju oznaczenia nieposiadające wystarczającego stopnia pierwotnej zdolności odróżniającej, tj. oznaczenia całkowicie pozbawione zdolności odróżniającej, jak i oznaczenia słabe, które cechują się opisowością lub które nabyły opisowy lub generyczny charakter wskutek osłabienia swojej pierwotnej zdolności odróżniającej. O nabyciu wtórnej zdolności odróżniającej nie można natomiast mówić w przypadku znaków o przeciętnej i silnej zdolności odróżniającej. Tego rodzaju oznaczenia posiadają bowiem pierwotną zdolność odróżniająca i nie muszą jej nabywać w sposób wtórny<sup>768</sup>. W wyniku ich używania w obrocie rynkowym mogą one co najwyżej podwyższyć swoją zdolność odróżniająca.

Oznaczenie nabywa wtórna zdolność odróżniająca, jeżeli, pomimo braku swojej pierwotnej zdolności odróżniającej, w wyniku używania staje się na tyle rozpoznawalne na danym rynku, że jego odbiorcy zaczynają traktować je jako wskaźnik źródła towarów lub usług nim oznaczanych<sup>769</sup>. W świadomości odbiorców, którymi w głównej mierze będą podmioty zainteresowane nabyciem określonych dóbr, dane oznaczenie musi zatem odbić się jako znak bezpośrednio identyfikujący przedsiębiorcę. Świadomość ta wyrabia się jednak z czasem, wraz z coraz częstszym kontaktem z danym oznaczeniem w kontekście wskazującym na pełnienie przez nie funkcji znaku towarowego, takich jak np. funkcja identyfikacyjna.

Możliwość nabycia przez oznaczenie konkretnej zdolności odróżniającej warunkuje to, że ocena jego charakteru odróżniającego powinna być każdorazowo dokonywana w odniesieniu do towarów lub usług, dla których odróżniania zostało ono zgłoszone<sup>770</sup>. W procesie weryfikacji tego, czy znak nabył wtórna zdolność odróżniająca bada się głównie to, czy stał się odróżniący dla przynajmniej znacznej części właściwego kręgu odbiorców, którzy dzięki niemu zaczęli identyfikować konkretne towary lub usługi

---

<sup>768</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z 7 lipca 2005 r., *Société des produits Nestlé SA przeciwko Mars UK Ltd.*, numer sprawy: C-353/03, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2005:432, pkt 18-32

<sup>769</sup> Zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, *Wtórna zdolność odróżniająca jako przesłanka odmowy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy* [w:] A. Piszcz, M. Olszak, M. Etel (red.) *Państwo, gospodarka, prawo*. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu z okazji jubileuszu pracy naukowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015 r., str. 225-229

<sup>770</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 maja 1999 r., *Windsurfing Chiemsee Produktions- i Vertriebs GmbH (WSC) przeciwko Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger*, numery spraw połączonych: C-108/97 i C-109/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:230, pkt 24 i n.

z określonym przedsiębiorcą<sup>771</sup>. Jeżeli dane oznaczenie jest zgłaszane dla odróżniania kilku klas towarów lub usług i jego brak zdolności odróżniającej został stwierdzony jedynie w stosunku do niektórych z nich, to zgłaszający może przedstawić dowody potwierdzające nabycie przez ten znak wtórnej zdolności odróżniającej jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług, dla których nie jest odróżniający w sposób pierwotny.

Do stwierdzenia, że znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą, nie jest wymagane, aby był rozpoznawalny przez ogół społeczeństwa<sup>772</sup>. Nie każda osoba, czy też uczestnik rynku, jest bowiem zainteresowana nabyciem każdego rodzaju dóbr. Część towarów lub usług jest skierowana jedynie do niektórych podmiotów rynkowych. Pozostała część uczestników rynku jest zatem nimi niezainteresowana. To z kolei przekładać się może i w większości przypadków będzie, bezpośrednio na brak znajomości oznaczenia służącego do odróżniania tychże towarów lub usług. Z tego powodu badanie nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej powinno odbywać się każdorazowo z uwzględnieniem właściwego kręgu odbiorców towarów lub usług<sup>773</sup>. Do kręgu tego należą podmioty, które faktycznie w przeszłości nabywały już podobne towary lub usługi albo są rzeczywiście lub nawet tylko potencjalnie zainteresowane ich nabyciem<sup>774</sup>. Do określenia ich cech należy natomiast posłużyć się modelem przeciętnego konsumenta<sup>775</sup>, który jest dostatecznie poinformowany, wystarczająco spostrzegawczy oraz uważny<sup>776</sup>. To właśnie potencjalni użytkownicy końcowi będą każdorazowo traktowani jako grupa docelowa, która powinna być brana pod uwagę jako właściwy krąg odbiorców. Oznaczenie musi bowiem umożliwiać im identyfikowanie źródeł towarów lub usług, które potencjalnie mogą chcieć posiadać, aby można było przyjąć, że nabyło ono wtórną zdolność odróżniającą<sup>777</sup>. Wyznaczając

---

<sup>771</sup> Wyr. Sądu UE z 19 maja 2009 r., *Européenne de traitement de l'information (Euro-Information)* przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numery spraw połączonych: T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 i T-178/07, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2009:160, pkt 51

<sup>772</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 maja 1999 r., *Windsurfing Chiemsee Produktions- i Vertriebs GmbH (WSC)* przeciwko *Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger*, numery spraw połączonych: C-108/97 i C-109/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:230, pkt 31

<sup>773</sup> *Ibidem*

<sup>774</sup> Wyr. Sądu UE z 29 września 2010 r., *CNH Global NV* przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-378/07, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2010:413, pkt 43

<sup>775</sup> Zob. M. Mazurek, *Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracyjna...* op. cit., str. 182-184

<sup>776</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, *Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej*, Część B, Sekcja 4, Rozdział 14, str. 5

<sup>777</sup> *Ibidem*

ten krąg należy brać pod uwagę również konkretne towary lub usługi, które znak ma odróżniać, oraz specyfikę rynku<sup>778</sup>.

Przy ocenie tego, czy dane oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą, nie bez znaczenia pozostaje również termin, w którym zgłaszany jest wniosek. Zgodnie z obowiązującym poglądem, w chwili złożenia wniosku o rejestrację znak towarowy musi już cechować się wtórną zdolnością odróżniającą, o ile nie jest odróżniający w sposób pierwotny<sup>779</sup>. Oznacza to zatem, że znak musi nabyć zdolność odróżniającą przed datą zgłoszenia<sup>780</sup>. Wynika to pośrednio z faktu, że w przypadku rejestracji oznaczenia, jest ono chronione właśnie od tej daty. EUIPO może jednak wziąć pod uwagę dowody przedstawione po dacie zgłoszenia, o ile będą one dotyczyły nabycia przez znak zdolności odróżniającej przed złożeniem wniosku o rejestrację<sup>781</sup>. Na ocenę zdolności odróżniającej znaku nie powinny mieć natomiast wpływu dowody, które wskazują na nabycie zdolności odróżniającej przez znak po dacie zgłoszenia, o ile, jak wynika z powyższego, nie zawierają informacji przemawiających za tym, że znak stał się odróżniający przed datą zgłoszenia<sup>782</sup>. Jak wskazuje jednak w swoich wytycznych EUIPO<sup>783</sup>, pomimo tego, że znak powinien posiadać zdolność odróżniającą w dacie zgłoszenia, nie można unieważnić jego rejestracji ze względu na to, że w tym czasie takowej nie posiadał, o ile stał się odróżniający w wyniku używania po dacie rejestracji a przed złożeniem wniosku o unieważnienie<sup>784</sup>.

---

<sup>778</sup> Dla przykładu, domyślnymi odbiorcami traktorów oraz innych narzędzi rolniczych będą każdorazowo rolnicy będący przedsiębiorcami rolnymi. Bez względu na to, czy planują w najbliższej przyszłości zakupić tego rodzaju towar lub czy ich środki finansowe pozwalają na zakup towaru określonego przedsiębiorcy posługującego się znakiem towarowym. Ich sytuacja finansowa może się bowiem zmienić, np. w wyniku uzyskania dotacji; zob. wyr. Sądu UE z 29 września 2010 r., CNH Global NV przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-378/07, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2010:413, pkt 39-43

<sup>779</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 23 kwietnia 2010 r., Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego przeciwko Frosch Touristik GmbH, numer sprawy: C-332/09 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2010:225, pkt 41 i n.; wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 września 2006 r., Bovemij Verzekeringen NV przeciwko Benelux-Merkenbureau, numer sprawy: C-108/05, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2006:530, pkt 19-23

<sup>780</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 czerwca 2009 r., Imagination Technologies Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-542/07 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2009:362, pkt 46

<sup>781</sup> Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 5 października 2004 r., Alcon Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-192/03 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:587, pkt 35 i n.

<sup>782</sup> Wyr. Sądu UE z 28 października 2009 r., BCS SpA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-137/08, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2009:417, pkt 36

<sup>783</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część B, Sekcja 4, Rozdział 14, str. 4-5

<sup>784</sup> Wyr. Sądu UE z 14 grudnia 2011 r., Louis Vuitton Malletier przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-237/10, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2011:741, pkt 86 i n.

Aby znak towarowy, który nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej, mógł zostać zarejestrowany, nie wystarczy jednak, że nabydzie wtórną zdolność odróżniającą przed datą zgłoszenia w którymkolwiek państwie Unii Europejskiej<sup>785</sup>. Znak może bowiem zostać zarejestrowany jedynie, jeśli jest odróżniający na terenie całej Unii Europejskiej<sup>786</sup>. Wynika to bezpośrednio z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001, który stanowi, że znak towarowy nie powinien być rejestrowany, jeżeli którakolwiek z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji istnieje nawet tylko w części Unii. Przepis ten znajduje zatem zastosowanie również do przesłanek odnoszących się do braku odróżnialności ujętych w art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d). Za część Unii można natomiast w tym przypadku uznać jakiegokolwiek państwo członkowskie<sup>787</sup>. Powyższe oznacza zatem, że jeżeli znak jest nieodróżniający lub słabo odróżniający na terenie nawet jednego państwa Unii Europejskiej, to nie powinien zostać zarejestrowany jako znak towarowy Unii Europejskiej<sup>788</sup>. Jest to następstwo tego, że znaki te posiadają jednolity charakter, a ich rejestracja powinna wywoływać taki sam skutek na terenie całej Unii Europejskiej. Rejestracja oznaczenia, które chociaż w jednym państwie jest nieodróżniające, dawałaby zgłaszającemu niczym nieuzasadnioną przewagę rynkową poprzez udzielenie mu monopolu na korzystanie z nieodróżniającego lub opisowego oznaczenia na tym terenie. Stan ten mógłby znacznie pogorszyć sytuację innych przedsiębiorców wprowadzających na rynek podobne towary lub usługi, zwłaszcza w sytuacji, gdyby dane oznaczenie miało charakter generyczny. Przedsiębiorcy ci straciliby bowiem możliwość wykorzystywania danego oznaczenia rodzajowego do opisu swoich towarów lub usług. Jeżeli zgłaszający chce zatem zarejestrować swoje oznaczenie jako unijny znak towarowy, musi wykazać, że nabyło ono wtórną zdolność odróżniającą na terenach wszystkich państw członkowskich, na których oznaczenie nie było odróżniające w sposób pierwotny<sup>789</sup>.

Wyżej przedstawiony problem niemożności rejestracji oznaczenia ze względu na istnienie bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji jedynie w części Unii

---

<sup>785</sup> Wyr. Sądu UE z 6 lipca 2011 r., Audi AG oraz Volkswagen AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-318/09, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2011:330, pkt 60-63

<sup>786</sup> Wyr. Sądu UE z 12 września 2007 r., Glaverbel SA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-141/06, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2007:273, pkt 32 i n.

<sup>787</sup> Wyr. Sądu UE z 29 września 2010 r., CNH Global NV przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-378/07, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2010:413, pkt 47-50

<sup>788</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 czerwca 2006 r., August Storck KG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: C-25/05 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2006:422, pkt 83

<sup>789</sup> Zob. *Ibidem*

Europejskiej odnosi się w głównej mierze do słownych znaków towarowych. To ich nieodróżniający lub opisowy charakter zależy bowiem od kwestii językowych. Ze względu jednak na brak jednolitości językowej na terenie Unii Europejskiej, dane oznaczenie może być w różnych jej częściach uważane za odróżniające lub niewystarczająco odróżniające w różnych krajach. Oznaczenie słowne o charakterze opisowym będzie bowiem zrozumiałe jedynie na tych terenach, na których zrozumiałym jest język, z którego ono pochodzi. W tym samym czasie oznaczenie to może mieć charakter odróżniający na pozostałych terenach unijnych. Ze względu jednak na fakt, że oznaczenie może zostać zarejestrowane jako unijny znak towarowy jedynie, gdy jest odróżniające na terenie całej Unii, to oznaczenia słowne, o opisowym charakterze, stworzone w języku wykorzystywanym przez obywateli któregośkolwiek państwa członkowskiego, nie może zostać zarejestrowane. Z tego powodu przy weryfikacji oznaczenia pod kątem występowania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji opartych na braku zdolności odróżniającej należy brać pod uwagę języki urzędowe wszystkich państw członkowskich oraz te, które są zrozumiałe przez pewną istotną część odbiorców znajdujących się na terenie Unii Europejskiej<sup>790</sup>, nawet jeśli nie są traktowane jako języki oficjalnie używane na danych terenach<sup>791</sup>. Nie bez znaczenia pozostają również języki, którymi posługują się niektóre, liczniejsze, mniejszości narodowe zamieszkujące na terenach konkretnych państw europejskich. Udowodnienie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej w wyniku używania ich na terenie państw, na których te mniejszości występują, również może być wymagane przez organ rejestracyjny<sup>792</sup>.

Przykładem znaku towarowego, który skutecznie nabył wtórną zdolność odróżniającą, jest oznaczenie słowne „eobuwie” zarejestrowane na rzecz MODIVO Spółka Akcyjna do odróżniania usług polegających na umożliwianiu dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie. Zważywszy, że znak towarowy służy w szczególności, do odróżniania internetowego handlu obuwiami, kwalifikować go należy jako oznaczenie słabe, składa się ono bowiem z przedrostka „e” wskazującego na świadczenie usług poprzez Internet oraz słowa „obuwie”, które ma charakter opisowy (generyczny). Uzyskanie praw ochronnych do znaku wymagało zatem przedstawienia dowodów

---

<sup>790</sup> Wyr. Sądu UE z 13 czerwca 2012 r., Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-534/10, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2012:292, pkt 38-41

<sup>791</sup> Wyr. Sądu UE z 24 czerwca 2014 r., Unister GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-273/12, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2014:568, pkt 31

<sup>792</sup> *Ibidem*

na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej na terenie wszystkich państw członkowskich, w których słowo „obuwie” jest powszechnie rozumiane, tj. w Polsce.

Znaczne trudności dowodowe pojawiają się natomiast, gdy oznaczenie nie jest odróżniające w żadnym państwie członkowskim. Teoretycznie bowiem, podmiot zgłaszający powinien wtedy udowodnić nabycie przez nie zdolności odróżniającej na terenie wszystkich tych krajów osobno. To z kolei mogłoby być niezwykle trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Problem ten pojawia się głównie w przypadku znaków towarowych innych niż oznaczenia słowne. Znaki tego rodzaju (np. graficzne lub przestrzenne) są najczęściej nieodróżniające na terenie wszystkich państwach członkowskich. Dla przykładu, oznaczenie graficzne przedstawiające jabłko, które zostałyby zgłoszone dla odróżniania owoców, a w tym w szczególności jabłek, miałyby opisowy charakter w każdym państwie europejskim. We wszystkich z nich towary tego rodzaju wyglądają bowiem tak samo.

Problem ten zauważył również Trybunał Sprawiedliwości UE, który w wyroku z dnia 24 maja 2012 r.<sup>793</sup> wskazał, że wymaganie od podmiotu zgłaszającego oznaczenie do rejestracji przedstawienia dowodów uzyskania przez niego wtórnej zdolności odróżniającej dla każdego z państw członkowskich osobno jest zbyt wygórowane. Pomimo wcześniejszych orzeczeń tego organu wskazujących na konieczność przedstawiania dowodów na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej na wszystkich rynkach, na których oznaczenie nie posiadało jej w sposób pierwotny<sup>794</sup>, należy mieć na uwadze jednolity charakter unijnego znaku towarowego. Ten z kolei przemawia za tym, że nie powinno się uzależniać uzyskania przez znak charakteru odróżniającego w następstwie używania od oceny każdego rynku krajowego osobno. Unijny znak towarowy jest bowiem chroniony w ten sam sposób na terenie każdego państwa członkowskiego, bez względu na granice poszczególnych krajów.

Wyrażając wyżej przedstawiony pogląd Trybunał Sprawiedliwości UE pośrednio wskazał, że możliwym jest uznanie, że dane oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą na terenie całej Unii Europejskiej w oparciu o dowody potwierdzające uzyskanie tej zdolności jedynie na terenach niektórych państw członkowskich.

---

<sup>793</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 maja 2012 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego*, numer sprawy: C-98/11 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2012:307, pkt 62; zważywszy na wytyczne EUIPO omawiana teza zawarta w niniejszym wyroku jest nadal aktualna.

<sup>794</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 czerwca 2006 r., *August Storck KG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej*, numer sprawy: C-25/05 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2006:422, pkt 83

Przedstawione dowody muszą jednak pozwalać na wyciągnięcie wniosków o uzyskaniu przez znak wtórnej zdolności odróżniającej na terenach, co do których zdolność odróżniająca nie jest wykazana wprost. Jak wskazuje EUIPO możliwość takiego wnioskowania, nazywanego również ekstrapolacją, jest jednak możliwa jedynie wtedy, gdy spełnione są dwa warunki<sup>795</sup>.

Pierwszy z wyżej wskazanych warunków wprowadza wymóg, zgodnie z którym wyciągnięcie wyżej opisanych wniosków o nabyciu przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej jest możliwe jedynie wtedy, gdy rynek państwa, na terenie którego udowodniono, że znak towarowy nabył zdolność odróżniającą w wyniku używania, jest jednorodny z rynkiem państwa, na terenie którego nabycie tego rodzaju zdolności przez znak ma być przyjęte bez konieczności przedstawienia bezpośrednich dowodów potwierdzających ten fakt. Rynki tych państw muszą ze sobą zatem porównywalne<sup>796</sup> i stosunkowo podobne. Oznacza to, że zgłaszający, mimo że nie musi przedstawiać dowodów potwierdzających, że w danym państwie oznaczenie nabyło zdolność odróżniającą w wyniku używania, powinien wykazać, że rynki omawianych krajów są stosunkowo jednolite i nie różnią się od siebie na tyle, że mogłoby to skutkować różnicami w sposobie postrzegania analizowanego oznaczenia przez odbiorców z tych terenów<sup>797</sup>.

Druga przesłanka stanowi wymóg, że podmiot zgłaszający musi przedstawić jakiegokolwiek dowody potwierdzające, że dane oznaczenie było rzeczywiście używane na terenie, na którym nabycie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej ma być przyjęte na podstawie ekstrapolacji dowodów<sup>798</sup>. Dowody nabycia wtórnej zdolności odróżniającej na terenie państwa posiadającego podobny i porównywalny rynek nie będą zatem wystarczające, bez potwierdzenia, że na danym rynku znak towarowy był w ogóle używany. Oznacza to, że podmiot zgłaszający oznaczenie do rejestracji nie może w pełni pominąć dowodów dotyczących określonego terytorium. Jeżeli zatem oznaczenie jest niewystarczająco odróżniające na terenie całej Unii Europejskiej, musi on przedstawić dowody na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej względem niektórych państw, a w odniesieniu do pozostałych, na które dowody mogą zostać ekstrapolowane,

---

<sup>795</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część B, Sekcja 4, Rozdział 14, str. 7-9

<sup>796</sup> Wyr. Sądu UE z 24 lutego 2016 r., The Coca-Cola Company przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-411/14, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2016:94, pkt 80

<sup>797</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część B, Sekcja 4, Rozdział 14, str. 8

<sup>798</sup> *Ibidem*



musi przedstawić dowody potwierdzające, że oznaczenie jest używane na ich terenach jako znak towarowy.

Możliwość ekstrapolacji potwierdził również Sąd UE w wyroku z 19 października 2022 r., wydanym w sprawie Louis Vuitton Malletier przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej<sup>799</sup>. W przedmiotowej sprawie Sąd UE stwierdził, że można przedstawić dowód nabycia wtórnej zdolności odróżniającej istotny dla kilku państw członkowskich lub nawet całego terenu Unii Europejskiej. Możliwe to jest w szczególności, gdy kilka krajów zostało przez przedsiębiorcę zgrupowanych w tą samą sieć dystrybucyjną, a handel na ich terenie podlega tej samej strategii marketingowej. Opisywana sprawa dotyczyła unieważnienia rejestracji wzoru kratownicy, zarejestrowanego na rzecz Louis Vuitton Malletier. Sąd UE wskazał, że znak ten jest pozbawiony zdolności odróżniającej ze względu na swój nadmiernie prosty charakter. Dowody przedstawione przez ww. podmiot nie potwierdzają natomiast, że oznaczenie nabyło wtórny zdolność odróżniającą na terenie całej Unii Europejskiej, a jedynie na rynkach kilku państw.



Rys. 58. Znak towarowy zarejestrowany pod numerem: 0986207<sup>800</sup>

Z perspektywy podmiotu zgłaszającego problematyczne jest jednak nie tylko ustalenie terenów, na których znak towarowy powinien nabyć wtórny zdolność odróżniającą, ale również wskazanie dowodów, które ten fakt skutecznie potwierdzą. Powinny one bowiem być na tyle przekonujące, aby jasno wskazywać, że znak nie tylko był używany na danym terenie do odróżniania określonych towarów i usług, ale że również właściwy krąg odbiorców zaczął postrzegać go jako identyfikator

<sup>799</sup> Wyr. Sądu UE z 19 października 2022 r., Louis Vuitton Malletier przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-275/21, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2022:654, pkt 58

<sup>800</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 5 kwietnia 2023 r.]

wskazujący na przedsiębiorcę, który te towary lub dobra stworzył<sup>801</sup>. Koniecznym również jest, aby podmiot zgłaszający przedstawiając dowody potwierdzające nabycie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej wykazał, że oznaczenie faktycznie spełnia funkcję znaku towarowego, a nie stało się jedynie rozpoznawalne jako element opakowania towaru<sup>802</sup>. W swoich wytycznych EUIPO wskazuje na czynniki, które powinny być brane przy ocenie, czy dany znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą. Należą do nich: udział znaku w rynku w odniesieniu do odpowiednich towarów lub usług, kwoty zainwestowane w promocję znaku towarowego, intensywność używania znaku towarowego, zasięg geograficzny używania znaku towarowego, czas przez jaki znak towarowy był używany oraz odsetek podmiotów rozpoznających znak towarowy należących do właściwego kręgu odbiorców<sup>803</sup>. Co istotne, ani prawodawstwo europejskie, ani orzecznictwo nie określają przy tym bezpośrednio, jaką część całego kręgu odbiorców muszą stanowić podmioty, które oznaczenie odróżniają. Nie ma również sztywnej zasady określającej jak duży udział w rynku powinien mieć dany znak towarowy<sup>804</sup>. Ocena ta jest zatem zawsze uzależniona od organu rozpatrującego zgłoszenie, który przy ocenie powinien każdorazowo wziąć pod uwagę wszystkie niezbędne czynniki.

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 25 lipca 2018 r.<sup>805</sup> podkreślił ponadto, że wymogi obowiązujące w zakresie oceny rzeczywistego używania znaku towarowego są analogiczne z tymi dotyczącymi uzyskania przez oznaczenie charakteru odróżniającego w następstwie używania do celów jego rejestracji. Co za tym idzie, analogiczne mogą być również dowody przedstawiane w sprawach o stwierdzenie rzeczywistego używania i nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Niemniej jednak, wyżej przedstawione twierdzenie nie dotyczy zakresu geograficznego na którym wtórna zdolność powinna być nabyta. W przedmiotowym wyroku Trybunał rozpatrywał to, czy dowody przedstawione przez Société des produits Nestlé SA wykazują, że sporny znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą na terenie całej Unii Europejskiej.

---

<sup>801</sup> Wyr. Sądu UE z 15 grudnia 2005 r., BIC SA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-262/04, ECLI:EU:T:2005:463, pkt 61

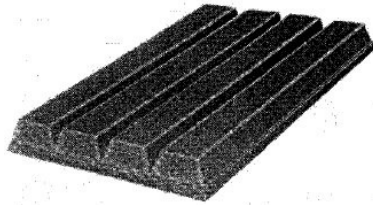
<sup>802</sup> Wyr. Sądu UE z 25 września 2014 r., Giorgio Giorgis przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-474/12, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2014:813, pkt 19-22

<sup>803</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część B, Sekcja 4, Rozdział 14, str. 10

<sup>804</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 czerwca 2014 r., Oberbank AG i in. przeciwko Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV, numer sprawy: C-217/13

<sup>805</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 25 lipca 2018 r., Société des produits Nestlé SA i in. przeciwko Mondelez UK Holdings & Services Ltd., numery spraw połączonych: C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2018:596, pkt 70

W wydanym orzeczeniu stwierdził, że zostały przedstawione jedynie dowody potwierdzające używanie znaku towarowego na niektórych państwach członkowskich, co nie jest wystarczające do stwierdzenia nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego.



Rys. 59. Znak towarowy zarejestrowany pod numerem: 0986207<sup>806</sup>

Unijny prawodawca nie wprowadza zamkniętego katalogu środków dowodowych, które mogą posłużyć do wykazania, że oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą. Środki takie muszą jednak być konkretne i obiektywne<sup>807</sup> oraz wskazywać na to, że oznaczenie, o którego rejestrację wnosi podmiot zgłaszający, było rzeczywiście używane w obrocie handlowym na określonym terytorium. Nie są zatem wystarczające dowody, które potwierdzają używanie oznaczenia, które jest jedynie podobne do znaku zgłaszanego lub które jest względem niego znacznie zmodyfikowane. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby oznaczenie było używane razem z innymi znakami towarowymi<sup>808</sup>, nawet jeżeli służą do oznaczania tego samego rodzaju towarów lub usług. Konieczne jest jednak, aby w świadomości jego odbiorców funkcjonowało jako odrębny wskaźnik źródła towarów lub usług, posiadający swoją własną zdolność odróżniającą<sup>809</sup>.

Za jedne z najistotniejszych dowodów uchodzą natomiast te, które potwierdzają długotrwałe i nieprzerwane używanie znaku towarowego na określonym terytorium. Unijny prawodawca nie wprowadza jednak sztywnego terminu, w którym znak towarowy powinien być używany na danym rynku, aby można było uznać, że stał się odróżniający. Czym jednak dłuższy ten okres, tym większe prawdopodobieństwo, że znak w czasie jego

<sup>806</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/> [ostatni dostęp: 5 kwietnia 2023 r.]

<sup>807</sup> Wyr. Sądu UE z 7 czerwca 2005 r., Lidl Stiftung & Co. KG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-303/03, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2005:200, pkt 38

<sup>808</sup> Wyr. Sądu UE z 28 października 2009 r., BCS SpA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-137/08, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2009:417, pkt 27

<sup>809</sup> Wyr. Sądu UE z 30 września 2009 r., JOOP! GmbH przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-75/08, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2009:374, pkt 27 i n.

trwania nabył zdolność odróżniającą<sup>810</sup>. Nie oznacza to bynajmniej, że krótkie używanie znaku towarowego uniemożliwia rejestrację oznaczenia. Czas używania znaku na rynku jest jednym z wielu czynników, które mają wpływ przy ocenie zdolności odróżniającej oznaczenia. Jeżeli znak towarowy był eksponowany w ramach intensywnych działań marketingowych o szerokim zasięgu możliwe jest, że mimo swojej krótkiej obecności na rynku, stosunkowo szybko odbije się w świadomości odbiorców jako wskaźnik pochodzenia danych towarów lub usług. Znak towarowy nabędzie również szybszą zdolność odróżniającą, jeżeli stanowi jedynie lekką modyfikację wcześniej już istniejącego oznaczenia. Kręgowi odbiorców łatwiej będzie bowiem uznać za odróżniający nowy znak ze względu podobieństwo do oznaczenia, które w ich mniemaniu już nabyło wtórną zdolność odróżniającą<sup>811</sup>. Pomimo, że długość używania znaku towarowego w obrocie w znacznym stopniu uprawdopodobnia to, że jego odbiorcy przypisali mu funkcję identyfikacyjną, nie jest to czynnik całkowicie przesądzający o możliwości rejestracyjnej oznaczenia. Możliwe bowiem są przypadki, w których co prawda znak towarowy był używany przez nieprzerwany i długi okres na danym rynku, ale jego udział w nim był tak znikomy, że potencjalni nabywcy towarów lub usług nadal nie zdążyli zapoznać się z nim na tyle, aby mógł stanowić dla nich wskaźnik pochodzenia określonych dóbr. Co jednak istotne, nie wystarczy, że oznaczenie będzie używane na danym terenie w dowolny sposób. Musi on bowiem być używany jako znak towarowy, a co za tym idzie musi on spełniać wszelkie jego funkcje. Oznaczenie, które stanowi zatem element, który jedynie ma służyć jako uatrakcyjnienie towaru lub jego opakowania, nie będzie używane w sposób pozwalający na stwierdzenie nabycia przez nie zdolności odróżniającej<sup>812</sup>.

Podmiot zgłaszający może również starać się powołać na rejestrację krajową, która została udzielona w państwie członkowskim, na terenie którego stara się wykazać nabycie przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. W tym celu mogą zostać wykorzystane również dowody, które posłużyły do udowodnienia nabycia tej zdolności przed właściwym organem krajowym. Podkreślić jednak należy, że EUIPO wszelkie

---

<sup>810</sup> E. Bolton, Defining genuine use requirements of community trade marks in light of an expanding European Union, str. 11-12, link: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo\\_ipr\\_ge\\_11/wipo\\_ipr\\_ge\\_11\\_topic3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipr_ge_11/wipo_ipr_ge_11_topic3.pdf) [ostatni dostęp: 4 lutego 2023 r.]

<sup>811</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część B, Sekcja 4, Rozdział 14, str. 14-15

<sup>812</sup> Wyr. Sądu z UE z 9 lipca 2014 r., Pâgen Trademark AB przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-520/12, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2014:620, pkt 24

wyżej wskazane dowody może wziąć pod uwagę. Żadne decyzje dotyczące wcześniejszych rejestracji go jednak nie wiążą<sup>813</sup>. Oznacza to, że europejska procedura weryfikacyjna jest pod tym względem całkowicie niezależna od jakichkolwiek procedur krajowych.

Często wykorzystywanymi dowodami są również dokumenty potwierdzające nakłady na reklamę oraz inne działania marketingowe mające zwiększyć sprzedaż towarów lub usług odróżnianych znakiem towarowym, a przez to również podnieść jego rozpoznawalność na rynku, czyli wśród kręgu właściwych odbiorców. W celu wykazania, że dane oznaczenie było przedmiotem lub ważnym elementem działań promocyjnych, przedstawiane mogą być m.in.: faktury za wydatki na reklamę, broszury informacyjne, raporty z działalności marketingowej, plakaty, wycinki prasowe itp. Wszelkie inwestycje poczynione przez przedsiębiorcę w podniesienie rozpoznawalności oznaczenia, będą mogły wpłynąć na nabycie przez niego wtórnej zdolności odróżniającej<sup>814</sup>. Niemniej jednak, z perspektywy oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego na uwadze należy mieć jednak same wyniki i rezultaty przeprowadzonych działań marketingowych, nie zaś sam fakt ich skutecznienia. Kampania marketingowa przeprowadzona na dużą skalę nie zawsze będzie bowiem powodować to, że dane oznaczenie zacznie być traktowane przez odbiorców jako wskaźnik źródła towarów lub usług. Wpływ na to może mieć wiele innych czynników, takich jak np. to, czy dane oznaczenie było jedynym reklamowanym w danej kampanii oraz to, czy dane działania marketingowe były bardziej nakierowane na promocję znaku i rozwój marki, czy jedynie na prezentację towarów lub usług przedsiębiorcy. Dowody z tej grupy stanowią zatem jedynie pośrednie dowody potwierdzające nabycie wtórnej zdolności odróżniającej. Nie wskazują one bowiem wprost na to, że znak stał się odróżniający w wyniku używania, a jedynie potwierdzają przeprowadzenie działań, które mogłyby mieć na to wpływ.

Wszystkie wyżej wskazane dowody mogą jedynie w sposób pośredni dowieść nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie w wyniku używania. Odnoszą się one bowiem do okoliczności, które na nabycie odróżniającego charakteru przez znak mogą mieć wpływ. Najbardziej doniosłymi dowodami będą jednak te wskazujące na ten fakt

---

<sup>813</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 21 maja 2014 r., *Bateaux mouches* przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-553/12, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2014:264, pkt 72

<sup>814</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 czerwca 2006 r., *August Storck KG* przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: C-25/05 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2006:422, pkt 69 i n.

w sposób bezpośredni<sup>815</sup>. Do tego rodzaju dowodów należeć mogą m.in. oświadczenia składane przez przedstawicieli właściwego kręgu odbiorców. W tym kontekście szczególne znaczenie mają te, o których mowa w art. 97 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2017/1001, czyli pisemne oświadczenia, dokonywane pod przysięgą lub potwierdzone, lub mające podobny skutek na mocy ustawodawstwa państwa, w którym sporządzono takie oświadczenie. Siła dowodowa takiego rodzaju oświadczenia zależeć jednak będzie od podmiotu, który je złoży<sup>816</sup>. Za bardziej wiarygodne będą bowiem uchodzić oświadczenia składane przez podmioty niepowiązane ze zgłaszającym. Istotne zatem mogą okazać się oświadczenia złożone przez różnego rodzaju instytucje gospodarcze lub organizacje konsumenckie działające na tym samym rynku co przedsiębiorca<sup>817</sup>. Mniejsze znaczenie dowodowe będą miały natomiast oświadczenia składane przez kontrahentów zgłaszającego<sup>818</sup>.

Innymi środkami dowodowymi bezpośrednio wskazującymi na nabycie przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej są wszelkiego rodzaju ankiety oraz opinie konsumenckie. Przekazują one bowiem wprost informację na temat sposobu postrzegania oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców<sup>819</sup>. Aby uchodziły one jednak za wiarygodne pytania w nich zawarte muszą zostać odpowiednio sformułowane<sup>820</sup>. Jak wskazuje EUIPO, w badaniu powinno się stosować "jasno ustrukturyzowane pytania, których kolejność i format są jednakowe dla wszystkich respondentów". Pytania te powinny być również jasne i zwięzłe w swojej treści<sup>821</sup>. Ponadto, Trybunał Sprawiedliwości UE opowiedział się za tym, że wyniki ankiet i opinii konsumenckich nie powinny stanowić dowodów ostatecznie przesądzających o nabyciu przez znak zdolności odróżniającej<sup>822</sup>, o ile nie zostały przedłożone w towarzystwie innych, uzupełniających dowodów.

---

<sup>815</sup> Wyr. Sądu z UE z 29 stycznia 2013 r., *Germans Boada, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego*, numer sprawy: T-25/11, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2013:40, pkt 74

<sup>816</sup> Wyr. Sądu UE z 21 listopada 2012 r., *Getty Images (US), Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego*, numer sprawy: T-338/11, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2012:614, pkt 50

<sup>817</sup> Wyr. Sądu UE z 21 listopada 2012 r., *Getty Images (US), Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego*, numer sprawy: T-338/11, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2012:614, pkt 50

<sup>818</sup> Wyr. Sądu UE z 28 października 2009 r., *BCS SpA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej*, numer sprawy: T-137/08, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2009:417, pkt 48-60

<sup>819</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, *Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej*, Część B, Sekcja 4, Rozdział 14, str. 11

<sup>820</sup> Wyr. Sądu UE z 13 września 2012 r., *Sogepi Consulting y Publicidad, SL przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego*, numer sprawy: T-72/11, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2012:424, pkt 79

<sup>821</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, *Wspólny komunikat. Dowody w postępowaniu odwoławczym i sprawach dotyczących znaku towarowego: składanie, struktura i przedstawianie dowodów oraz postępowanie z dowodami poufnymi*, Alicante 2021, str. 39,

<sup>822</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 czerwca 2014 r., *Oberbank AG i in. przeciwko Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV*, numer sprawy: C-217/13

Badając, czy dany znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą na terenie Unii Europejskiej lub tylko w jej części, nie powinny być natomiast brane pod uwagę dowody, które potwierdzają, że dane oznaczenie stało się odróżniające poza jej granicami. Dowody wskazujące, że oznaczenie stało się odróżniające w wyniku używania poza Unią Europejską mogą być brane pod uwagę jedynie pomocniczo, o ile można z nich wywnioskować, że znak zyskał zdolność odróżniającą również na terenach państw członkowskich<sup>823</sup>.

Oceniając, czy dane oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą, nie bierze się również pod uwagę tego, czy inni przedsiębiorcy działający na tym samym rynku co zgłaszający mogą odczuć negatywne skutki objęcia ochroną określonego oznaczenia<sup>824</sup>. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 4 maja 1999 r.<sup>825</sup> w którym wskazał, że w przypadku nabycia przez znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej, nie można odmówić jego rejestracji, nawet jeżeli skutkowałoby to ograniczeniem konkurencji. Konieczność utrzymania danego oznaczenia w domenie publicznej nie może bowiem być czynnikiem uniemożliwiającym objęcie ochroną znaku towarowego, który stał się odróżniający w wyniku używania.

EUIPO nie ma obowiązku badania z urzędu tego, czy znak nabył wtórną zdolność odróżniającą na etapie rozpatrywania zgłoszenia. Weryfikacja unijnego znaku towarowego pod kątem nabycia tej zdolności odróżniającej odbywa się zatem każdorazowo na wniosek podmiotu zgłaszającego<sup>826</sup>.

Proces weryfikacji tego, czy dane oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą, inicjowany jest przez złożenie przez podmiot zgłaszający oświadczenia, że oznaczenie uzyskało odróżniający charakter w następstwie używania. Oświadczenie to może być złożone jako główne albo poboczne<sup>827</sup>. Jeżeli oświadczenie składane jest jako główne, to weryfikacja tego, czy znak nabył wtórną zdolność odróżniającą odbywa

---

<sup>823</sup> Wyr. Sądu UE z 7 listopada 2019 r., Intas Pharmaceuticals Ltd przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-380/18, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2019:782, pkt 74

<sup>824</sup> A. Kur, M. Senftleben, *European... op. cit.*, str. 208-210

<sup>825</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee Produktions- i Vertriebs GmbH (WSC) przeciwko Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger, numery spraw połączonych: C-108/97 i C-109/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:230, pkt 38 i n.; przedmiotowa teza jest w dalszym ciągu aktualna.

<sup>826</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 12 grudnia 2002 r., eCopy, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-247/01, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2002:319, pkt 47

<sup>827</sup> Zob. art. 2 ust. 2 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/626 z dnia 5 marca 2018 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431, Dz.U. UE: L 104/37

się jednocześnie z badaniem jego pierwotnej zdolności odróżniającej. Oznacza to, że po stwierdzeniu braku pierwotnej zdolności odróżniającej EUIPO przystępuje do weryfikacji tego, czy zdolność odróżniająca nie została nabyta. Jeżeli natomiast oświadczenie jest składane jako poboczne, to weryfikacja nabycia wtórnej zdolności odróżniającej odbywa się dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania dotyczącego weryfikacji oznaczenia pod kątem występowania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, czyli po prawomocnym stwierdzeniu, że znak nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej.

## **1.2. Ocena nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaków towarowych w prawie Stanów Zjednoczonych**

Zgodnie z § 2 (f) (15 U.S.C. § 1052) The Lanham Act oprócz sytuacji wyraźnie w nim wskazanych, żaden przepis tej ustawy nie powinien stać na przeszkodzie zarejestrowaniu znaku, który jest używany przez zgłaszającego i który uzyskał w obrocie handlowym charakter oznaczenia odróżniającego. Jak wskazuje przedmiotowy przepis, Prezes UPSTO może dopuścić jako dowód *prima facie* fakt, że znak uzyskał charakter oznaczenia odróżniającego, o ile jest on stosowany w obrocie handlowym do odróżniania wytworów zgłaszającego oraz wykazane zostanie jego nieprzerwane i wyłączone używanie w obrocie handlowym w ciągu pięciu lat poprzedzających datę zgłoszenia do rejestracji<sup>828</sup>.

Powyższy przepis wprowadza do amerykańskiego systemu ochrony znaków towarowych możliwość zarejestrowania w rejestrze głównym oznaczeń nieposiadających pierwotnej zdolności odróżniającej pod warunkiem, że nabędą tę zdolność w sposób wtórny. Wtórna zdolność odróżniająca mogą nabyć jedynie oznaczenia opisowe. Oznaczenia fantazyjne, arbitralne oraz sugestywne nie muszą nabywać tego rodzaju zdolności, ze względu na to, że posiadają one ją pierwotnie. Znaki rodzajowe nie mogą natomiast zostać zarejestrowane jako znaki towarowe ze względu na swój nieodróżniający charakter<sup>829</sup>.

Oceniając § 2 (f) (15 U.S.C. § 1052) The Lanham Act zauważyć można, że podpunkt ten pełni inną funkcję, niż pozostałe składowe wskazanego przepisu. Nie ustanawia

---

<sup>828</sup> Zob. K.A. Barritt, Demonstrating "Acquired distinctiveness" in Descriptive Marks [w:] Fish&Richardson P.C., Trademark Thoughts No. 9, str. 1-2

<sup>829</sup> Zostało to wskazane w rozdziale trzecim w punkcie 1.1.2.5.



on bowiem nowej podstawy odmowy rejestracji danego oznaczenia w rejestrze głównym, a wskazuje na wyjątek umożliwiającą taką rejestrację pomimo zaistnienia przesłanek ją uniemożliwiających<sup>830</sup>.

Ustawodawstwo amerykańskie przewiduje zatem możliwość nabycia zdolności odróżniającej przez oznaczenie opisowe, które takowej zdolności nie ma w sposób pierwotny<sup>831</sup>. Takie oznaczenie, w wyniku używania w obrocie handlowym, staje się rozpoznawalne przez odbiorców. O tym, że dane oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą świadczy fakt, że jego odbiorcy identyfikują towary i usługi, na których jest uwidocznione, ze źródłem ich pochodzenia, czyli przedsiębiorcą, który je oferuje. Istotą wtórnej zdolności odróżniającej jest zatem powiązanie w świadomości nabywców danych dóbr z ich wytwórcami poprzez konsekwentne używanie oznaczenia pierwotnie nieodróżniającego w obrocie handlowym<sup>832</sup>. Oznaczenie opisowe nie nabywa jednak wtórnej zdolności odróżniającej, jeżeli jest rozpoznawalne, ale konsumenci nie identyfikują towarów i usług nim oznaczonych z konkretnym źródłem<sup>833</sup>.

Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez dane oznaczenie jest kwestią stanu faktycznego<sup>834</sup>, a nie interpretacji obowiązujących norm lub wytycznych. Powyższe oznacza zatem, że ekspert Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych weryfikujący wniosek może odmówić rejestracji oznaczenia w rejestrze głównym, o ile nie nabyło ono wtórnej zdolności odróżniającej, nawet jeśli podmiot zgłaszający przedstawi wiarygodne dowody używania oznaczenia opisowego przez okres 5 lat w obrocie handlowym<sup>835</sup>.

Ciężar udowodnienia, że dane oznaczenie nabyło zdolność odróżniającą spoczywa każdorazowo na podmiocie ubiegającym się o rejestrację, który to we wniosku rejestracyjnym musi przedstawić dowody potwierdzające ten fakt<sup>836</sup>. Nie ma formalnie ustalonej listy dowodów, których przedstawienie byłoby równoznaczne ze stwierdzeniem, że określone oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą. Z tego

---

<sup>830</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 7 marca 1988 r., *Yamaha Intern. Corp. przeciwko Hoshino Gakki Co.*, 840 F.2d 1572 (Fed. Cir. 1988)

<sup>831</sup> K.A. Barritt, *Demonstrating "Acquired distinctiveness"* in *Descriptive Marks...* *op. cit.*, str. 1-2

<sup>832</sup> Wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 1 maja 1972 r., *Ralston Purina Company przeciwko Thomas J. Lipton, Inc.*, 341 F. Supp. 129 (S.D.N.Y. 1972)

<sup>833</sup> *Trademark Manual of Examining Procedure*, p. 1212

<sup>834</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 9 sierpnia 1985 r., *In Re Loew's Theatres, Inc.*, 769 F.2d 764 (Fed. Cir. 1985)

<sup>835</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 5 października 2018 r., *Real Foods Pty Ltd. przeciwko Frito-Lay N. Am., Inc.*, 2017-1959 (Fed. Cir. Oct. 4, 2018)

<sup>836</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 14 sierpnia 2015 r., *In re La. Fish Fry Prods., Ltd.*, 797 F.3d 1332 (Fed. Cir. 2015)

powodu podmiot ubiegający się o rejestrację może przedstawić dowolne dowody potwierdzające stawiane przez niego tezy. Ilość dowodów, które powinien dostarczyć wspomniany podmiot, jest uzależniona od charakteru danego oznaczenia<sup>837</sup>. Czym bardziej opisowe jest jednak dane oznaczenie, tym więcej dowodów potwierdzających nabycie wtórnej zdolności odróżniającej powinno zostać dołączone do wniosku o rejestrację w rejestrze głównym<sup>838</sup>.

Dowody potwierdzające nabycie przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej w prawie amerykańskim dzieli się na trzy grupy:

- a) dowody potwierdzające używanie oznaczenia w obrocie handlowym przez okres pięciu lat,
- b) dowody potwierdzające wcześniejszą rejestrację znaku towarowego lub innych, podobnych znaków towarowych,
- c) pozostałe dowody potwierdzające nabycie przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej<sup>839</sup>.

Podmiot ubiegający się o rejestrację może dołączyć do wniosku dowód należący tylko do jednej z ww. grupy, kilka dowodów z jednej grupy lub kilka dowodów należących do różnych grup.

Pierwszą grupą dowodów, które mogą potwierdzić nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie, są te, które potwierdzają pięcioletni okres jego wyłącznego i ciągłego używania w obrocie handlowym. Dowody te mogą samodzielnie potwierdzać fakt nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. W przypadku znaków silnie opisowych dowody te mogą się okazać jednak niewystarczające<sup>840</sup>, co może skutkować wezwaniem podmiotu składającego wniosek rejestracyjny do przedstawienia innych dowodów potwierdzających stawiane tezy. Oznacza to, że dowód pięcioletniego używania danego oznaczenia w handlu nie ma charakteru absolutnego i ekspert oceniający zdolność rejestrową danego oznaczenia może uznać, że nie potwierdza on nabycia zdolności odróżniającej. Zauważyć

---

<sup>837</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych z 18 czerwca 1970 r., Roux Laboratories, Inc., Appellant, przeciwko Clairol Incorporated, Appellee, 427 F.2d 823 (C.C.P.A. 1970)

<sup>838</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 20 czerwca 2018 r., Royal Crown Co. przeciwko Coca-Cola Co., 892 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2018)

<sup>839</sup> Trademark Manual of Examining Procedure, p. 1212

<sup>840</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 14 sierpnia 2015 r., In re La. Fish Fry Prods., Ltd., 797 F.3d 1332 (Fed. Cir. 2015)

zatem można, że USPTO, nawet w obrębie kategorii oznaczeń opisowych rozróżnia takie, które są bardziej i mniej opisowe. W przypadku tej pierwszej grupy, która, jak można wnioskować, jest punktem granicznym pomiędzy znakami opisowymi a rodzajowymi, wymagane jest przedstawienie dodatkowych dowodów, które potwierdzą nabycie wtórnej zdolności odróżniającej. W przypadku drugiej grupy, sam fakt używania oznaczenia przez ww. okres jest wystarczającym dowodem. Przykładem powyższego może być odmowa rejestracji sloganu: "Louisiana fish fry products bring the taste of Louisiana Home!" przez Louisiana Fish Fry Products, Ltd.<sup>841</sup>, dla towarów takich jak np. marynaty, pomimo tego, że oznaczenie „fish fry products” było używane przez trzydzieści lat.

Używanie w obrocie handlowym oznaczenia musi być ciągłe i zasadniczo wyłączone. Poprzez ciągłe używanie znaku towarowego należy rozumieć nieprzerwane korzystanie z niego przez okres pięciu lat. Wszelkiego rodzaju przerwy w używaniu oznaczenia lub nawet zawieszenie działalności gospodarczej przez podmiot, który stara się o rejestrację znaku, powodują, że nie można uznać, że znak był używany ciągle<sup>842</sup>. O wyłącznym używaniu znaku towarowego możemy mówić natomiast wtedy, gdy podmiot używający oznaczenie jest jedynym uczestnikiem rynku, który takim oznaczeniem się posługuje<sup>843</sup>. Zaznaczyć jednak należy, że wymagane jest jedynie wyłączone używanie znaku towarowego przez okres pięciu lat w sposób zasadniczy. Oznacza to, że okoliczność, iż inny podmiot używał takiego samego lub podobnego oznaczenia w sposób mało znaczący i krótkotrwały, nie zamyka drogi do udowodnienia nabycia przez to oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej w wyniku pięcioletniego używania<sup>844</sup>.

Drugą grupą dowodów, które mogą być przedstawione w sprawach dotyczących nabycia wtórnej zdolności odróżniającej, są dowody potwierdzające wcześniejszą rejestrację takiego samego znaku towarowego, zgłoszonego jednak do odróżniania innych dóbr, lub innego, podobnego znaku towarowego. W przypadku powołania się na posiadanie praw ochronnych do podobnego znaku towarowego należy jednak wykazać, że znak zgłaszany stanowi prawny odpowiednik (ang. legal equivalent) znaku

---

<sup>841</sup> *Ibidem*

<sup>842</sup> Trademark Manual of Examining Procedure, p. 1212.05(b)

<sup>843</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 16 sierpnia 1984 r., Levi Strauss Co. przeciwko Genesco, Inc., 742 F.2d 1401 (Fed. Cir. 1984)

<sup>844</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 30 września 1999 r., L.D. Kichler Co. przeciwko Davoil, Inc., 192 F.3d 1349 (Fed. Cir. 1999)

już zarejestrowanego. Jak wskazuje natomiast USPTO w swoich decyzjach „znak jest odpowiednikiem innego, jeśli stwarza to samo, utrzymujące się wrażenie handlowe, w taki sposób, że konsument uznałby je za ten sam znak”<sup>845</sup>. Zgłoszone oznaczenie musi być zatem na tyle podobne, że konsumenci będą mogli za jego pomocą zidentyfikować to samo źródło towarów lub usług<sup>846</sup>. Na prawa z wcześniejszych rejestracji znaków podobnych powoływać się mogą przedsiębiorcy, którzy rejestrują kolejne, lekko zmodyfikowane, wersje znaków, którymi się posługują.



Rys. 60-62. Znaki towarowe zarejestrowane w rejestrze USPTO odpowiednio pod numerami: 97856036, 97856019, 97855958<sup>847</sup>

Znak towarowy, na którego wcześniejszą rejestrację można się powołać, musi ponadto zostać ujawniony w rejestrze głównym, a sama rejestracja nie może zostać unieważniona lub prawa ochronne do znaku nie mogą wygasnąć<sup>848</sup>. Oznacza to, że dowodem ze wcześniejszej rejestracji nie może być świadectwo potwierdzające rejestrację oznaczenia w rejestrze uzupełniającym<sup>849</sup>.

Dowód ze wcześniejszej rejestracji, podobnie jak dowód dotyczący pięcioletniego okresu używania oznaczenia w obrocie handlowym, może stanowić samoistny i samodzielny dowód nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. W przypadku oznaczeń silnie opisowych przedstawienie dowodu jedynie z tej grupy może się okazać jednak niewystarczające i ekspert USPTO może zażądać przedstawienia dodatkowych dowodów

<sup>845</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 13 lutego 2001 r., In re Dial-a-Mattress Operating Corp., 240 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2001)

<sup>846</sup> W praktyce jednak eksperci USPTO podchodzą do niniejszej przesłanki bardzo restrykcyjnie, wielokrotnie wskazując na brak identyczności oznaczeń, jako przyczynę niemożności uznania dowodu z wcześniejszej rejestracji; zob. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Nielsen Bus. Media, Inc., 93 USPQ2d 1545, 1547-48 (TTAB 2010)

<sup>847</sup> Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://tmsearch.uspto.gov/> [ostatni dostęp: 4 kwietnia 2023 r.]

<sup>848</sup> Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re BankAmerica Corp., 229 USPQ 852, 853 (TTAB 1986)

<sup>849</sup> Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Canon, Inc., 219 USPQ 820, 822n.2 (TTAB 1983)

na potwierdzenie tez stawianych we wniosku o rejestrację<sup>850</sup>. Przykładem może być odmowa rejestracji opisowego znaku słownego „Durango”<sup>851</sup> dla tytoniu do żucia, pomimo posiadania przez zgłaszającego praw ochronnych do znaku „Durangos”, który to był używany nieprzerwanie przez okres ponad pięciu lat, zarejestrowanego dla odróżniania papierosów<sup>852</sup>.

Trzecią grupą dowodów są te, które nie mogą zostać zaliczone do dwóch wcześniej wskazanych grup. Jej wyodrębnienie, mimo braku metodologicznych podstaw ku temu, uzasadnia fakt, że nabycie wtórnej zdolności odróżniającej może zostać wykazane przy użyciu jakiegokolwiek dowodu, który w sposób dostateczny potwierdzi rozpoznawalność oznaczenia oraz fakt, że wskazuje ono źródło pochodzenia identyfikowanych dóbr<sup>853</sup>. Akceptacja któregokolwiek z dowodów zaliczanych do tej grupy, jako potwierdzenia nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej, nie stoi w sprzeczności z treścią § 2 (f) (15 U.S.C. § 1052) The Lanham Act. Przedmiotowy przepis wskazuje bowiem jedynie, że dowód potwierdzający pięcioletni okres używania oznaczenia w obrocie może być uznany za wystarczający do wykazania nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej. Nie ustanawia natomiast wyłączności dowodzenia przy pomocy tego rodzaju dowodu.

Ilość dowodów niezbędnych do potwierdzenia wtórnej zdolności odróżniającej zależna jest od charakteru oznaczenia i stopnia jego opisowości oraz od wiarygodności przedstawionych dowodów. Bezzasadna byłaby próba dowiedzenia, że którykolwiek z dowodów należących do wskazanej grupy, może być traktowany z pierwszeństwem względem innych. Każda sprawa, jak i każdy przedstawiony w niej dowód, muszą być oceniane w sposób indywidualny, z uwzględnieniem zaistniałego stanu faktycznego.

Przykładem dowodów z tej grupy mogą być dokumenty potwierdzające wydatki poczynione przez użytkownika oznaczenia na jego reklamę<sup>854</sup>. Podkreślić należy jednak, że wysokie koszty promocji oznaczenia nie przeświadczać o odróżniającym charakterze oznaczenia. W głównej mierze pod uwagę powinna być brana bowiem skuteczność kampanii reklamowej oraz to, czy osiągnęła ona cel, którym miało być zakotwiczenie

---

<sup>850</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 9 sierpnia 1985 r., In Re Loew's Theatres, Inc, 769 F.2d 764 (Fed. Cir. 1985)

<sup>851</sup> Durango to miasto położone w Stanach Zjednoczonych w stanie Kolorado.

<sup>852</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 9 sierpnia 1985 r., In Re Loew's Theatres, Inc, 769 F.2d 764 (Fed. Cir. 1985)

<sup>853</sup> Zob. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 8 października 1985 r., In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985)

<sup>854</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 23 grudnia 1983 r., Mattel, Inc. przeciwko Azrak-Hamway Intern., Inc., 724 F.2d 357 (2d Cir. 1983)

w umyśle odbiorców idei łączącej dany znak ze źródłem towarów lub usług, które identyfikuje. Z tego powodu dowodem, który w ogólnym rozrachunku może okazać się bardziej skuteczny, mógłby być dokument potwierdzający skalę kampanii reklamowej lub wskazujący na kanały przekazu, które były użyte przy prowadzeniu działań marketingowych<sup>855</sup>.

Istotnym dowodem może być również oświadczenie potwierdzające nabycie przez dane oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Przy ocenie tego typu dowodu należy jednak zweryfikować, kto jest podmiotem je składającym<sup>856</sup>. Nie można bowiem uznać za dowód ostatecznie przesądzający o nabyciu przez oznaczenie zdolności odróżniającej oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę, który chce je zarejestrować. Skuteczniejszym dowodem będzie natomiast oświadczenie lub oświadczenia złożone przez grupę odbiorców przedmiotowego oznaczenia. Niemniej jednak, w tego typu przypadkach należy brać pod uwagę krąg odbiorców towarów i usług, które dane oznaczenie ma odróżniać. Jeżeli dany towar lub dana usługa mają charakter specjalistyczny i kierowane są do bardzo wąskiej grupy klientów, oświadczenie złożone przez nawet małą liczbę zainteresowanych nabyciem danych dóbr może zostać uznane za wystarczające. Jeżeli grupa potencjalnych nabywców jest jednak szeroka, oświadczenie złożone przez kilku z nich nie będzie przesądzało o nabyciu przez oznaczenie zdolności odróżniającej<sup>857</sup>.

W celu dowiedzenia nabycia przez dane oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej podmiot chcący zarejestrować znak może posłużyć się również badaniami ankietowymi przeprowadzonymi na grupie potencjalnych odbiorców danego znaku<sup>858</sup>. Ankiety potwierdzą nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie, jeśli będzie z nich wynikać, że spora grupa respondentów utożsamia określone oznaczenie z konkretnym przedsiębiorcą, który wprowadza na rynek towary lub usługi powiązane z tym znakiem. Wyniki ankiet mogą być jednak wiarygodne jedynie wtedy, gdy pytania zawarte w ankiecie będą dotyczyły bezpośrednio związku między oznaczeniem a danym przedsiębiorcą<sup>859</sup>. Ankiety, których wyniki potwierdzają jedynie rozpoznawalność

---

<sup>855</sup> *Ibidem*

<sup>856</sup> Zob. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 18 lutego 1988 r., *In Re Chemical Dynamics, Inc.*, 839 F.2d 1569 (Fed. Cir. 1988)

<sup>857</sup> Opinia Przewodniczącego Komisji odwoławczej ds. znaków towarowych z 28 lipca 2010 r., *Mag Instrument Inc. przeciwko Brinkmann Corp.*, 96 USPQ2d 1701, 1723 (TTAB 2010)

<sup>858</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Pierwszego Okręgu z 16 listopada 1993 r., *Boston Beer Co. przeciwko Slesar Bros. Brewing Co.*, 9 F.3d 175 (1st Cir. 1993)

<sup>859</sup> S. Butler, H. Whitsett, *A tale of two cups: acquired distinctiveness and survey evidence before the TTAB* [w:] *The Trademark Reporter* 2020 r., vol. 110 TMR, str. 698-703

danego oznaczenia, ale nie wykazują ich związku z przedsiębiorcą wprowadzającym na rynek dane dobra lub oferującym określone usługi, nie mogą stanowić wiarygodnego dowodu nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Przykładem takiej sytuacji może być spór dotyczący rejestracji oznaczenia „Boston Beer”<sup>860</sup>. Rozpatrujący sprawę Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych Pierwszego Okręgu stwierdził, że pytania zawarte w ankiecie, mającej wykazać nabycie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej, potwierdzają jedynie rozpoznawalność piwa i jego związek z miejscem jego wytwarzania, tj. Bostonem, a nie z samym przedsiębiorcą, który wprowadzał je na rynek<sup>861</sup>.

### 1.3. Podsumowanie

Sposób pojmowania wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego w obu systemach jest tożsamy. W prawie Unii Europejskiej i w prawie Stanów Zjednoczonych przyjmuje się, że można o niej mówić, gdy oznaczenie, które nie jest pierwotnie odróżniające w stopniu umożliwiającym rejestrację, uzyska zdolność odróżniającą w wyniku używania w obrocie handlowym.

Przeprowadzona analiza wykazuje jednak określone różnice związane z kwestiami dotyczącymi wtórnego nabywania przez znaki towarowe zdolności odróżniającej. Zauważyć bowiem można, że system unijny boryka się z kilkoma problemami, które w Stanach Zjednoczonych, z racji większej jednolitości<sup>862</sup> tego systemu, nie występują.

Przykładem powyższego może być tutaj językowy aspekt znaków słownych. W Unii Europejskiej jeżeli znak jest opisowy w jakimkolwiek języku używanym w sposób znaczący na terenie któregoś państwa członkowskiego, to podmiot zgłaszający musi wykazać nabycie na terenie tego państwa przez znak zdolności odróżniającej. Ze względu, że na terenie Stanów Zjednoczonych powszechnie używanym językiem jest angielski<sup>863</sup>, problem ten nie występuje<sup>864</sup>. Ponadto, zgodnie z przyjętą praktyką USPTO

---

<sup>860</sup> Po przetłumaczeniu z języka angielskiego: „Bostońskie Piwo”

<sup>861</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Pierwszego Okręgu z 16 listopada 1993 r., Boston Beer Co. przeciwko Slesar Bros. Brewing Co., 9 F.3d 175 (1st Cir. 1993)

<sup>862</sup> Mowa tutaj o jednolitości językowej oraz terytorialnej. Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001 unijny sam unijny znak towarowy ma charakter jednolity.

<sup>863</sup> Drugim najczęściej stosowanym w Stanach Zjednoczonych językiem jest hiszpański.

<sup>864</sup> Język angielski w Stanach Zjednoczonych jest językiem narodowym, ale nie ma charakteru urzędowego. Na stopniu federalnym nie został bowiem wydany akt, który kwalifikowałby jakikolwiek język jako język urzędowy.

ekspert ma obowiązek weryfikowania znaku pod kątem jego znaczeń w językach nowożytnych.

Kolejnym problemem mającym znaczenie w prawie unijnym, a niewystępującym w systemie amerykańskim, jest kwestia dowodzenia terytorialnego zakresu nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej. W Unii Europejskiej zgłaszający musi udowodnić nabycie przez oznaczenie zdolności odróżniającej na terenie wszystkich państw, na których znak nie jest wystarczająco odróżniający. W określonych przypadkach może skorzystać z ekstrapolacji dowodów<sup>865</sup>. W Stanach Zjednoczonych nie ma natomiast wymogu przedstawiania dowodów na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej we wszystkich, czy chociażby nawet w znacznej części stanów należących do federacji. Ważne jest jedynie, aby znak był używany, a co za tym idzie nabył również zdolność odróżniającą, w handlu regulowanym przez Kongres Stanów Zjednoczonych, czyli co najmniej międzystanowym<sup>866</sup>.

Różnice można również zauważyć w zakresie dowodów potwierdzających nabycie wtórnej zdolności odróżniającej. W Stanach Zjednoczonych dowód pięcioletniego nieprzerwanego używania znaku towarowego w międzystanowym obrocie handlowym jest, co do zasady, wystarczający do uznania, że oznaczenie stało się odróżniające. System unijny nie określa natomiast przez jak długi czas oznaczenie powinno być używane na terenie państw członkowskich, aby można było uznać, że stało się odróżniające. Nie ulega jednak wątpliwości, że przedstawienie dowodów na obecność oznaczenia na rynku przez długi czas będzie odebrane jako czynnik uprawdopodobniający nabycie wtórnej zdolności odróżniającej.

Podobieństwa można natomiast zauważyć w stosunku do pozostałych, możliwych do przedstawienia na poparcie nabycia przez znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej dowodów. Oba systemy posługują się katalogiem otwartym wskazując, że fakt nabycia przez oznaczenie zdolności odróżniającej może zostać potwierdzony przez jakikolwiek przekonujący dowód. Wśród środków dowodowych, które mogą zostać wykorzystane wskazują: ankiety, raporty dotyczące prowadzonych działań marketingowych, oświadczenia odpowiednich podmiotów itd. Co istotne, zarówno EUIPO jak i USPTO zwracają uwagę, że najistotniejsze jest bezpośrednie wykazanie

---

<sup>865</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część B, Sekcja 4, Rozdział 14, str. 8.

<sup>866</sup> United States Patent and Trademark Office, How to claim acquired distinctiveness under Section 2(f), link: <https://www.uspto.gov/trademarks/laws/how-claim-acquired-distinctiveness-under-section-2f-0> [ostatni dostęp: 24 stycznia 2023 r.]



nabycia przez znak towarowy zdolności do wskazywania źródła pochodzenia oznaczanych towarów lub usług. Niektóre z ww. dowodów mogą być zatem samodzielnie niewystarczające, w szczególności w zakresie, w którym będą wykazywać jedynie to, że znaki stały się rozpoznawalne, ale nie wskazują umiejętności identyfikacyjnych.

Na podstawie wyżej przedstawionej analizy przyjąć można, że sposób postrzegania wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego w obu systemach jest zasadniczo podobny, a poszczególne różnice dotyczące procesu udowadniania nabycia zdolności odróżniającej przez znak wynikają z podstawowych rozbieżności pomiędzy systemami. Nie są to jednak rozbieżności na tyle fundamentalne, żeby ich niwelacja nie była możliwa w obrębie procesu harmonizacyjnego. Wtórna zdolność odróżniająca w obu systemach rozumiana jest tak samo oraz oba systemy przedstawiają podobne środki dowodowe, które mogą zostać wykorzystywane w procesie wykorzystywania jej nabycia. Główne różnice dotyczą natomiast zakresu terytorialnego na którym znak towarowy musi być używany, aby można było stwierdzić, że nabył zdolność odróżniającą, oraz badania oznaczeń pod kątem językowym.

## Rozdział V

### 1. Ujednolicony model oceny zakresu zdolności odróżniającej znaków towarowych dla systemów prawa Unii Europejskiej i prawa Stanów Zjednoczonych

Stworzenie modelu oceny zakresu zdolności odróżniającej możliwego do wdrożenia w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych wymaga wieloaspektowego dostosowania obu porównywanych systemów prawnych. Każdy z nich wykształcił bowiem specyficzne dla siebie narzędzia prawne, które przez lata były doprecyzowywane przez obowiązujące orzecznictwo oraz wskazówki interpretacyjne formułowane przez doktrynę.

Tworząc go należy zatem rozważyć w szczególności zakres definicyjny znaku towarowego, sposób rozumienia pojęć takich jak pierwotna i wtórna zdolność odróżniająca oraz modele oceny poszczególnych rodzajów oznaczeń.

#### 1.1. Ujednolicona definicja znaku towarowego

Jak wskazano w rozdziale drugim definicje znaku towarowego funkcjonujące w obu porównywanych systemach mają różną budowę oraz składają się z innych elementów. Podejmując próbę skonstruowania definicji znaku towarowego, która respektowałaby dorobek prawny i prawniczy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, należy odnieść się do wskazanych w definicjach wymogów.

Wyżej wspomniane kryteria, które składają się na elementy definicyjne, można podzielić na dwie grupy: elementy wspólne oraz elementy rozbieżne.

Wśród elementów wspólnych, które występują w obu definicjach, można wymienić: wymóg posiadania przez znak zdolności odróżniającej oraz katalog przykładowych oznaczeń, które mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe<sup>867</sup>.

Elementami rozbieżnymi, które występują tylko albo w unijnej, albo amerykańskiej definicji są: wymóg przedstawialności znaku towarowego oraz wymóg faktycznego używania lub zamiaru używania znaku towarowego.

---

<sup>867</sup> Podkreślić należy, że katalogi wskazane w obu definicjach są różne. Niemniej jednak w każdym przypadku mają charakter otwarty. Ich ujednolicenie nie jest zatem problemem prawnym, a redakcyjnym.

Ujednolicona definicja znaku towarowego powinna zatem zawierać oba z wyżej wymienionych elementów wspólnych. Skonstruowanie jej poprzez użycie któregośkolwiek elementu rozbieżnego jest już natomiast problematyczne. Każdy z tych elementów jest bowiem obcy dla systemu, w którym nie występuje. Z tego powodu w definicji znaku towarowego można by umieścić albo wszystkie ww. elementy, albo tylko jeden z wybranych elementów lub nie umieszczać w niej żadnego z nich.

Mając na uwadze powyższe, możliwe do rozpatrzenia są następujące konstrukcje definicyjne:

- a) definicja obejmująca wymóg posiadania zdolności odróżniającej oraz wskazująca przykładowy katalog oznaczeń odróżniających,
- b) definicja obejmująca wymóg posiadania zdolności odróżniającej, wskazująca przykładowy katalog oznaczeń odróżniających oraz uwzględniająca wymóg przedstawialności znaku towarowego,
- c) definicja obejmująca wymóg posiadania zdolności odróżniającej, wskazująca przykładowy katalog oznaczeń odróżniających oraz uwzględniająca wymóg wcześniejszego używania lub zamiaru używania znaku towarowego,
- d) definicja obejmująca wymóg posiadania zdolności odróżniającej, wskazująca przykładowy katalog oznaczeń odróżniających oraz uwzględniająca wymóg przedstawialności znaku towarowego i wymóg wcześniejszego używania lub zamiaru używania znaku towarowego.

Pierwsza z wyżej przedstawionych modeli definicyjnych potencjalnie wydaje się najprostszym do wdrożenia rozwiązaniem. Bazuje on bowiem na dwóch elementach, które występują w obu porównywanych definicjach znaku towarowego<sup>868</sup>. Należy jednak wskazać, że świadoma rezygnacja z określonych elementów definicyjnych również niesie za sobą skutki prawne. W zakresie, w którym definicja ta nie odnosiłaby się do wymogu przedstawialności przyjmowałaby model amerykański, a w zakresie, w którym wymóg dotyczący używania zostałby pominięty, definicja kierowałaby się w stronę regulacji unijnych. Jak można zatem zauważyć, przyjęcie nawet takiego rozwiązania wymagałoby

---

<sup>868</sup> Definicja znaku towarowego w prezentowanym wariantcie mogłaby brzmieć: „Znak towarowy to oznaczenie mogące składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności: znaków, słów, symboli, rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtów towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem, że oznaczenia te umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.”

wpracowania jednego wspólnego stanowiska, opartego na kompromisie i wzajemnych ustępstwach. Taka definicja znaku towarowego znacznie uprościłaby bowiem proces rejestracji niektórych oznaczeń niekonwencjonalnych. To z kolei byłoby swoistego rodzaju różnicą względem rozwiązań obecnie przyjętych w Unii Europejskiej, które utrudniają, a wręcz uniemożliwiają, rejestrację znaków niedających się precyzyjnie przedstawić w rejestrze. Zniesienie wymogu wcześniejszego używania znaku towarowego lub zamiaru jego używania sprawiłby, że system amerykański lub chociażby wspólny system do którego Stany Zjednoczone by przystąpiły, opierałby się na już wcześniej omówionej zasadzie „first-to-register”, a nie „first-to-use”. To natomiast wiązałoby się z koniecznością przebudowy systemu amerykańskiego i w znacznej mierze byłoby równoznaczne z odcięciem się od dotychczasowych, utrwalonych praktyk wynikających z systemu common law. Przedsiębiorcy działający na rynku amerykańskim mogliby ponadto utracić część uprawnień przysługujących im względem dotychczas używanych w obrocie oznaczeń, co do których nie uzyskali praw z tytułu rejestracji. Znacznie zmalałoby również znaczenie rejestru uzupełniającego, który aktualnie służy w głównej mierze do komunikacji istnienia oznaczeń opisowych używanych już w obrocie, przed nabyciem przez nie wtórnej zdolności odróżniającej.

Drugi wariant definicyjny jest rozwiązaniem prounijnym. Uwzględnia bowiem wspomniane elementy stałe, takie jak odróżniający charakter, oraz występujący w Rozporządzeniu 2017/1001 wymóg przedstawialności, jednocześnie odrzucając amerykański kryterium związane z używaniem znaku towarowego<sup>869</sup>. Zaanektowanie przedmiotowej definicji nie wymagałoby zatem przyjęcia jakichkolwiek nowych rozwiązań przez Unię Europejską. Spowodowałoby natomiast konieczność dostosowania rozwiązań z niej wynikających przez prawo Stanów Zjednoczonych. Wskazany model definicyjny, pomimo, że niewątpliwie korzystny dla Unii, nie wydaje się jednak możliwy do zaakceptowania wprost i bez modyfikacji w procesie unifikacji porównywanych systemów. Przyjęcie unijnego sposobu pojmowania kryterium przedstawialności, zaostzonego przez wymogi Sieckmanna<sup>870</sup>, uniemożliwiłoby rejestrację niektórych

---

<sup>869</sup> Definicja znaku towarowego w prezentowanym wariantcie mogłaby brzmieć: „Znak towarowy to oznaczenie mogące składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności: znaków, słów, symboli, rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtów towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem, że oznaczenia te umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw oraz są możliwe do przedstawienia w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.”

<sup>870</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 grudnia 2002 r., Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt, numer sprawy: C-273/00, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2002:748, pkt 55

niekonwencjonalnych znaków towarowych, których rejestracja była do tej pory możliwa w systemie amerykańskim<sup>871</sup>. Mając na uwadze fakt, że znaki tego rodzaju są już objęte ochroną, nie jest właściwym kierowanie ustawodawstwa w kierunku zmierzającym do odrzucania ich spod dotychczasowej ochrony. Odrębnym problemem jest natomiast kwestia wymogu wcześniejszego używania znaków towarowych lub zamiaru jego używania, którego usunięcie wywarłoby w systemie prawa amerykańskiego wyżej już opisane skutki.

Przyjęcie trzeciego modelu definicji oznaczałoby natomiast zaanektowanie rozwiązania amerykańskiego. Wariant ten przewiduje bowiem warunek wcześniejszego używania znaku towarowego lub też jego rejestracji z zamiarem używania. Nie uwzględnia natomiast wymogu przedstawialności znaku towarowego, który jest szandarowy dla prawa unijnego<sup>872</sup>. Wdrożenie takiej definicji spowodowałoby konieczność dostosowania systemu unijnego do systemu amerykańskiego. Po stronie Stanów Zjednoczonych nie wystąpiła natomiast konieczność podejmowania szczególnych działań harmonizacyjnych. Przyjęcie modelu amerykańskiego oznaczałoby znaczną liberalizację prawa znaków towarowych dla Unii Europejskiej. Wyzbycie się przesłanki przedstawialności w jakiegokolwiek formie, otworzyłoby pole do rejestracji oznaczeń niekonwencjonalnych, które aktualnie nie są w stanie spełnić wymogów Sieckmanna. Niemniej jednak, rozwiązanie to ignoruje obecny dorobek prawny i orzeczniczy Unii Europejskiej w zakresie ochrony oznaczeń odróżniających. Zmiana definicji znaku towarowego, która zastąpiła wymóg graficznej przedstawialności wymogiem przedstawialności, miała na celu złagodzenie ocenie standardów ochrony oraz ułatwienie procesu rejestracji niektórych niekonwencjonalnych znaków towarowych. Niemniej jednak zastąpienie obowiązujących zasad ochrony bardziej łagodnymi, a nie ich całkowita eliminacja, była zabiegiem celowym. Unijny pracodawca, nawet w samych założeniach, nie przewidywał bowiem umożliwienia rejestracji wszelkiego

---

<sup>871</sup> W.F. Gaske, Trade Dress Protection: Inherent Distinctiveness as an Alternative to Secondary Meaning... *op. cit.*, Issue 6, str. 1133

<sup>872</sup> Definicja znaku towarowego w prezentowanym wariantcie mogłaby brzmieć: „Znak towarowy to oznaczenie mogące składać się z jakiegokolwiek oznaczeń, w szczególności: znaków, słów, symboli, rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtów towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem, że oznaczenia te umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw oraz są używane w handlu.” Wartym podkreślenia jest, że w wariantcie tym należałoby uszczegółowić czym jest używanie w handlu. Przyjmując natomiast rozwiązanie amerykańskie wytłumaczenie takie, w postaci definicji legalnej, powinno znaleźć się w odrębnej jednostce redakcyjnej tekstu.

rodzaju oznaczeń<sup>873</sup>. Odrębna trudność dotyczyłaby natomiast kwestii związanych z zaakceptowaniem przez prawodawcę unijnego rozwiązania prawnego opartego na objęciu ochroną wyłącznie oznaczeń odróżniających, które były wcześniej używane lub które zostały zgłoszone do rejestracji z zamiarem używania. Oznaczałoby ono bowiem przyjęcie modelu „first-to-use” zamiast obecnie obowiązującego „first-to-register”. Zmiana ta, o ile doniosła dla całego systemu, wydaje się jednak mniej kontrowersyjna niż ta dotycząca rezygnacji z wymogu graficznej przedstawialności. System unijny, pomimo, że nie uzależnia rejestracji od wcześniejszego używania oznaczenia, również wprowadza pośredni wymóg używania znaku towarowego w obrocie<sup>874</sup>. Wymóg ten jest jednak wyrażony nie w definicji, a w postaci przepisu przewidującego ujemny skutek w postaci wygaśnięcia prawa ochronnego, jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji unijny znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela w Unii w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszane przez nieprzerwany okres pięciu lat<sup>875</sup>. Ponadto, system unijny również wprowadza pewną, bardzo wąską, ochronę oznaczeń niezarejestrowanych w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia 2017/1001. Istnienie wcześniejszych praw właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne może bowiem, w przypadkach w przepisie wskazanych, stanowić względną podstawę odmowy rejestracji.

Ostatni z przedstawionych modeli definicyjnych stanowi przeciwieństwo pierwszego wariantu. Podobnie do niego zakłada swoistego rodzaju kompromis pomiędzy dwoma systemami. Przyjmuje on wykorzystanie obu elementów rozbieżnych, które pojawiają się w porównywanych definicjach. Jak z tego wynika, czwarty wariant definicyjny zawiera zarówno europejski wymóg przedstawialności, jak i amerykańskie kryterium dotyczące wcześniejszego używania znaku towarowego<sup>876</sup>. Również w przypadku przyjęcia tego

---

<sup>873</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej, Część B, Sekcja 4, Rozdział 2, pkt. 1.4.

<sup>874</sup> M. Feuerstein, *Genuine Use...* *op. cit.*, str. 23-25

<sup>875</sup> Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11 marca 2003 r. Ansul BV przeciwko Ajax Brandbeveiliging BV., numer sprawy: C-40/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:145, pkt 22-43

<sup>876</sup> Definicja znaku towarowego w prezentowanym wariantcie mogłaby brzmieć: „Znak towarowy to oznaczenie mogące składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności: znaków, słów, symboli, rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtów towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem, że oznaczenia te umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, są możliwe do przedstawienia w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego oraz są używane w handlu.”

rodzaju wariantu wystąpiłyby zatem problemy omówione powyżej przy okazji modeli definicyjnych z wariantów drugiego i trzeciego. System amerykański musiałby bowiem uporać się z kwestią wprowadzenia wymogu przedstawialności, który mógłby ograniczyć lub uniemożliwić rejestrację niektórych wzorów towarowych, system unijny musiałby przyjąć aktualnie obce dla niego rozwiązanie prawne, którym byłoby uzależnienie rejestracji znaków odróżniających od ich wcześniejszego używania lub od zamiaru używania.

Jak można zauważyć na podstawie powyższego, przyjęcie każdego wariantu definicyjnego wymagałoby przeprowadzenia fundamentalnych zmian systemowych. W zależności od modelu zmiany te dotknęłyby obu systemów, tylko systemu unijnego lub tylko systemu amerykańskiego. Potencjalny wybór właściwego rozwiązania powinien zostać dokonany w oparciu o obopólne porozumienie i z uwzględnieniem konsekwencji prawnych, które wiązałyby się z jego wdrożeniem w obu systemach. Najmniej jednak, najmniej inwazyjnym wariantem do wdrożenia wydaje się wariacja modelu czwartego. Jak wskazano, w doktrynie prawa amerykańskiego pojawiają się postulaty wprowadzenia jakiegokolwiek formy wymogu przedstawialności<sup>877</sup>. Kryterium to musiałoby jednak zostać złagodzone poprzez rezygnację z weryfikacji oznaczeń pod kątem wymogów Sieckmann. Tylko takie rozwiązanie pozwalałoby na dalszą rejestrację niektórych wzorów towarowych w USA. Przyjęcie w systemie unijnym modelu „first-to-use” wydaje się natomiast możliwe dzięki możliwości rejestracji znaków towarowych w oparciu o zamiar rzeczywistego ich używania w obrocie. Termin składania oświadczeń potwierdzających faktyczne wprowadzenie znaków towarowych do obrotu powinien jednak zostać wydłużony i dostosowany do standardów europejskich. Należałoby również złagodzić wymogi dotyczące przedstawiania dowodów potwierdzających zamiar używania znaku na etapie składania wniosku np. poprzez przyjęcie za wystarczające złożenie samego oświadczenia woli używania znaku w przyszłości. System unijny ponadto już teraz pośrednio wymusza na właścicielach znaków towarowych ich używanie w obrocie. Wprowadzenie używania jako wymogu rejestracyjnego mogłoby zatem zostać potraktowane jako rozwinięcie koncepcji ochrony oznaczeń używanych w handlu.

---

<sup>877</sup> G.E. Brill, *Make Some Sense of Scent Trademarks...* *op. cit.*, str. 30; autorka postuluje wprowadzenie wymogu graficznej przedstawialności.

Niezależnie od powyższego, każdy wariant zawiera wymóg posiadania przez znak odróżniającego charakteru, jako stały element definicji. Sposób pojmowania tego kryterium, na poziomie jego definicji, również powinien zostać zatem ujednoczony.

Podstawowym problemem, który wiąże się z zagadnieniem odróżniającego charakteru w tym kontekście, jest wprowadzony w doktrynie podział na abstrakcyjną i konkretną zdolność odróżniającą<sup>878</sup>, który to nie występuje w prawie Stanów Zjednoczonych. Warianty możliwe do przyjęcia są zatem jedynie dwa. Pierwszy z nich zakłada wprowadzenie tego podziału w procesie harmonizacji. Drugi natomiast skłania się w stronę rozwiązania amerykańskiego i nie wprowadza takiego rozróżnienia.

Z perspektywy harmonizacji słusznym wydaje się jednak przyjęcie drugiego z wyżej wskazanych wariantów. Jak już bowiem podkreślono, wyżej przedstawiony podział na abstrakcyjną i konkretną zdolność odróżniającą traci na znaczeniu. W szczególności problematyczne jest bowiem wyodrębnienie i jednoznaczne określenie czym jest zdolność odróżniająca w aspekcie abstrakcyjnym. Doktryna wskazuje, że na tę cechę składają się: jednolitość i samoistość oznaczenia<sup>879</sup>. Niemniej jednak, jak zaznaczono w rozdziale drugim, cecha samoistości powinna być oceniana z uwzględnieniem odróżnianych dóbr, co za tym idzie należy ją kwalifikować jako składową zdolności konkretnej<sup>880</sup>. Przesłanka jednolitości jest natomiast traktowana w stosunkowo liberalny sposób, Trybunał Sprawiedliwości dopuszcza bowiem rejestrację oznaczeń o znacznym stopniu skomplikowania<sup>881</sup>. Przedmiotowe rozróżnienie nie znajduje również normatywnego uzasadnienia w prawie Stanów Zjednoczonych. Jego wprowadzenie wymagałoby zatem doprecyzowania przepisów, np. poprzez wprowadzenie nowej podstawy odmowy rejestracji. Mając na uwadze powyższe, jako wariant rekomendowany należy przyjąć model amerykański.

---

<sup>878</sup> Ł. Żelechowski, art. 120 [w:] K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021 r., Legalis, pkt 11-14

<sup>879</sup> W. Włodarczyk, *Kolizja znaków towarowych: sprawa złotego zajączka Lindt Goldhase – polemika...* *op. cit.*, str. 34-35

<sup>880</sup> K. Szczepanowska-Kozłowska, *Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego...* *op. cit.*, str. 651

<sup>881</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 lipca 2014 r., *Apple Inc. przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt*, numer sprawy: C-421/13, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2014:2070, pkt 26



## 1.2. Pierwotna zdolność odróżniająca znaku towarowego – podejście ujednoczające

Pojmowanie pierwotnej zdolności odróżniającej w obu porównywanych systemach jest tożsame na poziomie koncepcyjnym. Żaden z nich nie zawiera legalnej definicji tego pojęcia. Niemniej jednak analizując doktrynę<sup>882</sup> i orzecznictwo<sup>883</sup> można zaproponować wspólną definicję, zgodnie z którą pierwotna zdolność odróżniająca to zdolność oznaczenia do odróżniania towarów lub usług pochodzących od określonego przedsiębiorcy od towarów lub usług pochodzących od innych przedsiębiorców, która wynika z formy oznaczenia i którą znak posiada w sposób macierzysty, to znaczy niezależny od jego wcześniejszego używania w obrocie handlowym. Zdolność ta, ani w prawie unijnym, ani amerykańskim, nie może zostać przez znak nabyta.

W każdym z omawianych systemów prawnych pierwotna zdolność odróżniająca jest również cechą stopniowalną<sup>884</sup>. Dane oznaczenie może zatem być bardziej lub mniej pierwotnie odróżniające. Oba wskazane systemy posługują się jednak innymi modelami oceny charakteru odróżniającego znaku. Proponowany, ujednoczony model zostanie przedstawiony poniżej.

Jak można zauważyć na podstawie powyższego, prawo Unii Europejskiej i prawo Stanów Zjednoczonych prezentują tożsame podejścia do konceptualnej warstwy terminu pierwotnej zdolności odróżniającej. Nie ma zatem potrzeby przeprowadzania bardziej szczegółowych zabiegów harmonizacyjnych, pod kątem dostosowania sposobu rozumienia tego terminu w obu systemach, Każdy z nich rozumie go w taki sam sposób. Wyżej zaproponowana definicja pierwotnej zdolności odróżniającej może być zatem zastosowana jako element ujednoczonego systemu ochrony znaków towarowych. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że definicja taka nie została w żadnym z systemów

---

<sup>882</sup> Zob. A. Kur, M. Senftleben, *European... op. cit.*, str. 117-118; M. Gallagher, *Who owns blue? An examination of the functionality doctrine... op. cit.*, str. 766; B. Beebe, *The semiotic analysis of trademark law... op. cit.*, str. 670

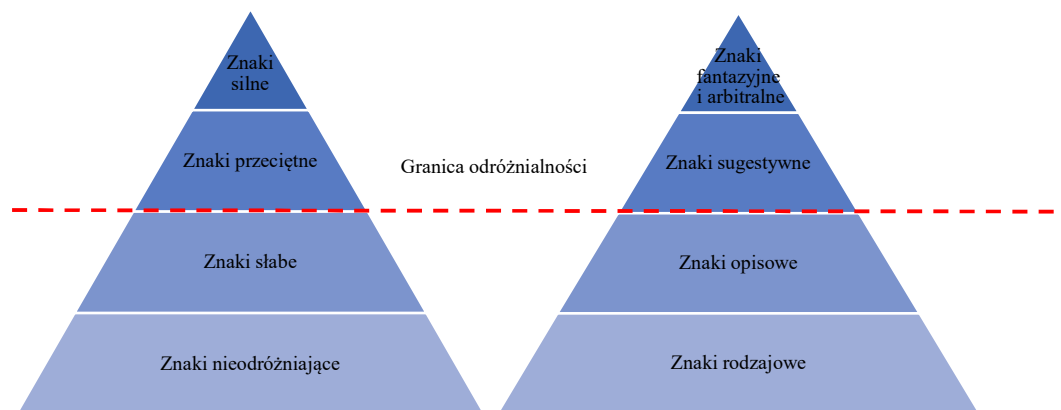
<sup>883</sup> Zob. wyr. Trybunały Sprawiedliwości UE z 29 kwietnia 2004 r., Procter & Gamble Company przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego i Global Sports Media Ltd, numer sprawy: C-473/01 P i C-474/01 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:260; wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 16 stycznia 1976 r., Abercrombie Fitch Co. przeciwko Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)

<sup>884</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 maja 2012 r., Formula One Licensing BV przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego i Global Sports Media Ltd, numer sprawy: C-196/11 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2012:314; wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 16 stycznia 1976 r., Abercrombie Fitch Co. przeciwko Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)

wprowadzona w ramach regulacji prawnych. Przyjmując zatem, że nie zostałaaby ona wprowadzona w formie definicji legalnej, jej odtwarzanie w procesie harmonizacji powinno odbywać się w oparciu o orzecznictwo i dorobek literatury obu systemów prawnych.

### 1.3. Ujednolicone modele oceny zdolności odróżniającej znaków towarowych

Jak wynika z powyższego, podstawowe różnice dotyczące zdolności odróżniającej w porównywanych systemach nie dotyczą sposobu pojmowania tego pojęcia, a modelu oceny jej natężenia w odniesieniu do konkretnych rodzajów oznaczeń. W obrębie każdego z systemów wykształciły się specyficzne narzędzia w postaci zakresów (spektrow) zdolności odróżniającej, które mogą służyć zarówno jako modele oceny jej natężenia, jak i swoiste matryce odróżniającego charakteru oznaczeń. Szczegółowa analiza ww. zakresów została przedstawiona w rozdziale trzecim. Poniżej zostaną one przedstawione w formie możliwych do porównania piramid, w których na górze znajdują się rodzaje oznaczeń najbardziej, a na dole najmniej odróżniających.



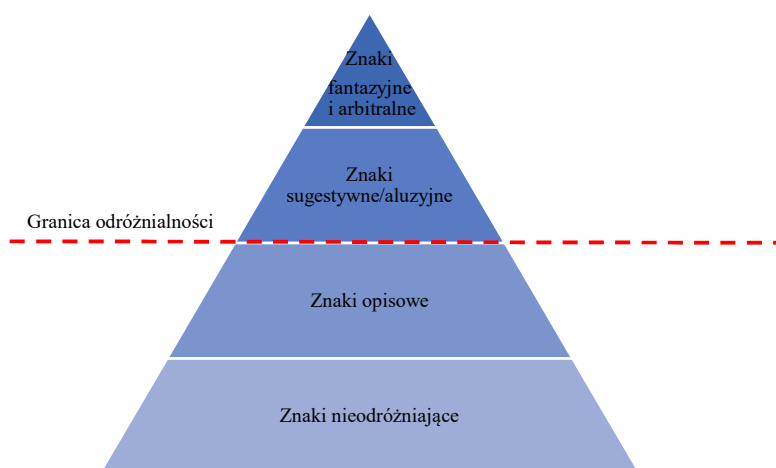
Rys. 63. Model oceny (zakres) zdolności odróżniającej w Stanach Zjednoczonych

Rys. 64. Model oceny (zakres) zdolności odróżniającej w Unii Europejskiej

Jak widać na podstawie powyższego porównania, sama konstrukcja modeli oceny zdolności odróżniającej jest stosunkowo podobna. Niemniej jednak różnią się one od siebie pojęciami używanymi do opisu różnych grup oznaczeń oraz zakresem

znaczeniowym tych grup. Poszczególne grupy klasyfikacyjne nie są bowiem ze sobą tożsame. Proces ujednolicenia obu systemów prawnych wymaga natomiast przyjęcia wspólnego modelu, opartego na rozwiązaniach wypracowanych w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na istotne różnice w porównywanych modelach, model ujednolicony nie może stanowić prostej sumy obu zakresów. Poszczególne grupy klasyfikacyjne zazębiają się swoimi zakresami. Z tego powodu należy również zredefiniować poszczególne rodzaje oznaczeń odróżniających.

Mając na uwadze powyższe, poniżej przedstawiona została propozycja ujednoliconego modelu oceny zdolności odróżniającej. Model ten został przedstawiony w formie hierarchicznego zakresu. Poszczególne grupy klasyfikacyjne zostały wyznaczone natomiast w oparciu o ww. rodzaje oznaczeń występujące w porównywanych systemach.



Rys. 65. Proponowany ujednolicony model oceny zdolności odróżniającej znaku towarowego

Jako oznaczenia najbardziej odróżniające wskazano znaki fantazyjne i znaki arbitralne. Tego rodzaju oznaczenia powinny być pojmowane w sposób tożsamy z znaczeniem, które zostało im nadane w orzecznictwie amerykańskim<sup>885</sup>. Poprzez znaki fantazyjne należy zatem rozumieć znaki, które składają się z oznaczeń nieposiadających żadnej ustalonej warstwy znaczeniowej<sup>886</sup>. Znaki arbitralne, ujęte w ww. modelu,

<sup>885</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 16 stycznia 1976 r., *Abercrombie Fitch Co. przeciwko Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)

<sup>886</sup> J. Linford, *Are trademarks...* op. cit., str. 12-15

są natomiast oznaczenia posiadające określoną warstwę znacznikową, które jednak nie łączą się konceptualnie z odróżnianymi dobrami<sup>887</sup>. Jak można zauważyć, w prezentowanym modelu wymienione rodzaje oznaczeń zastąpiły odróżniane w orzecznictwie unijnym znaki pierwotnie silne. Przyjęcie takiego rozwiązania podyktowane jest tym, że znaki silne są nawet w doktrynie europejskiej niedoprecyzowaną grupą oznaczeń. Kryteria, na podstawie których można je wyodrębnić, są niejasne. Jak wskazuje EUIPO znaki silne to oznaczenia, które są wysoce oryginalne, nietypowe lub niepowtarzalne<sup>888</sup>. Niemniej jednak cechy te nie są dostatecznie wyjaśnione, orzecznictwo natomiast nie dostarcza w tym zakresie żadnych szczegółowych wskazówek. Z tego powodu rozwiązanie amerykańskie, które przyjmuje za główne kryterium stopień konceptualnego powiązania pomiędzy znaczeniem znaku a odróżnianymi dobrami, wydaje się bardziej możliwe do wdrożenia w procesie harmonizacji. Ponadto, przyjęć można, że użycie oznaczenia, które w żaden koncepcyjny sposób nie łączy się znaczeniowo z odróżnianymi towarami, każdorazowo będzie rozwiązaniem o wysoce oryginalnym i nietypowym charakterze.

Kolejną zaproponowaną grupą, a tym samym stopniem zdolności odróżniającej, są znaki sugestywne, bądź też aluzyjne. Poprzez oznaczenia te rozumieć należy znaki, które jedynie w pośredni sposób odnoszą się do odróżnianych towarów lub usług. Grupa ta odpowiada zatem amerykańskiemu znakom sugestywnym. Może ona być zrównana również z europejskimi znakami aluzyjnymi. One jednak stanowią jedynie podgrupę oznaczeń przeciętnych, a ich klasyfikacja jako odróżniających budzi zastrzeżenia<sup>889</sup>. W modelu nie wskazano natomiast wyodrębnionej w prawie europejskim grupy znaków przeciętnych. Oznaczenia przeciętne, w unijnym rozumieniu, mogły bowiem obejmować swoim zakresem niektóre oznaczenia, które zostałyby zakwalifikowane jako fantazyjne lub arbitralne. Przy założeniu, że obie wskazane grupy zostaną uznane jako oznaczenia najsilniej odróżniające, ujęcie w omawianym modelu znaków przeciętnych nie znalazłoby metodologicznej podstawy.

Znaki fantazyjne, arbitralne oraz sugestywne (aluzyjne) zostały w proponowanym modelu wskazane jako oznaczenia posiadające pierwotną zdolność odróżniającą. Ich rejestracja nie powinna wymagać przedstawienia dowodów nabycia zdolności

---

<sup>887</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 21 czerwca 2004 r., *Nautilus Grp., Inc. przeciwko Icon Health & Fitness, Inc.*, 372 F.3d 1330, 1340, 71 USPQ2d 1173, 1180

<sup>888</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej, *Wytyczne do Badania Znaków Towarowych Unii Europejskiej*, Część C, Sekcja 2, Rozdział 5, str. 8

<sup>889</sup> Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale trzecim.

odróżniającej w sposób wtórny. Oznaczenia posiadające mniejszy stopień pierwotnej zdolności odróżniającej nie powinny być natomiast rejestrowane bez konieczności przedstawiania dodatkowych dowodów. Modelowe ujęcie znaków, które posiadają niewystarczający stopień pierwotnej zdolności odróżniającej, jest jednak problematyczne. Należy bowiem rozważyć dwie podstawowe kwestie, które wiążą się z ich klasyfikacją, a które są następstwem różnic pomiędzy systemami. Pierwszą z nich jest określenie, jakie oznaczenia powinny być zakwalifikowane jako znaki wchodzące w skład grupy znajdującej się bezpośrednio poniżej granicy odróżnialności. Każdy z systemów wskazuje, że powinny być to znaki, które składają się z oznaczeń bezpośrednio nawiązujących do cech i właściwości odróżnianych towarów lub usług. System europejski wlicza do tej grupy m.in. znaki rodzajowe. Znaki tego rodzaju są natomiast wyodrębnione w systemie amerykańskim, jako oznaczenia najmniej odróżniające. Drugim problemem jest natomiast określenie, czy oznaczenia najmniej odróżniające mogą stać się odróżniające wskutek używania w obrocie. Prawo unijne nie przewiduje obostrzeń pod tym względem, system amerykański nie dopuszcza natomiast możliwości ich rejestracji.

Mając na względzie proces harmonizacji oraz obecny dorobek obu wskazanych systemów prawnych, w modelu ujednoczonym zaproponowano podział na znaki opisowe oraz oznaczenia całkowicie nieodróżniające. Przy czym do określenia zakresu znaków opisowych sugeruje się stosowanie podejścia amerykańskiego, tj. uznanie, że są to wszystkie znaki, które bezpośrednio nawiązują do cech i właściwości odróżnianych towarów lub usług, poza znakami rodzajowymi, czyli takimi, które stanowią bezpośrednią nazwę klasy odróżnianych dóbr<sup>890</sup>. Uzasadnione jest bowiem twierdzenie, że oznaczenia generyczne, które wskazują bezpośrednio na dane towary lub usługi, mają mniejszą zdolność odróżniającą, niż znaki, które wskazują jedynie na ich poszczególne właściwości<sup>891</sup>. Ponadto, słusznym wydaje się podejmowanie działań zapobiegających rejestrowaniu oznaczeń rodzajowych. Objęcie ich ochroną w znacznym stopniu ograniczałoby bowiem konkurencyjność na wspólnym rynku. Znaki te składają się głównie z nazw, które powinny być wolno dostępne i swobodnie używane przez wszystkich uczestników handlu.

---

<sup>890</sup> M.D. Janis, Trademark... *op. cit.*, str. 30

<sup>891</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 23 stycznia 1986 r., H. Marvin Ginn Corp. przeciwko International Ass'n of Fire Chiefs, Inc., 782 F.2d 987 (Fed. Cir. 1986)

Znaki nieodróżniające to kategoria oznaczeń, która w obrębie omawianego modelu, została przedstawiona jako najmniej odróżniająca. Należy do niej zakwalifikować wyżej wspomniane znaki rodzajowe oraz, przyjmując pod tym względem rozwiązanie sugerowane w prawie unijnym, wszelkiego rodzaju oznaczenia, które ze względu na swoją budowę lub pierwotny charakter nie są w stanie pełnić funkcji odróżniającej w stosunku do określonych towarów lub usług. Podkreślenia zatem wymaga, że znaki nieodróżniające w rozumieniu wyżej przedstawionego modelu stanowią sumę oznaczeń nieodróżniających, o których mowa w orzecznictwie europejskim, i amerykańskich znaków generycznych. Znaki tego rodzaju nie będą posiadały pierwotnej zdolności odróżniającej. Sugeruje się również uznanie, że oznaczenia tego rodzaju nie powinny być zdolne do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Grupa ta składa się głównie z oznaczeń powszechnie używanych w obrocie, których objęcie ochroną zaburzyłoby konkurencyjność rynku oraz utrudniło komunikację handlową pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Takie rozwiązanie, które zostało zaczerpnięte z prawa Stanów Zjednoczonych, znacznie wyraźniej oddziela również obie kategorie oznaczeń znajdujących się poniżej wyznaczonej granicy odróżnialności.

Podkreślić również należy, że do grup oznaczeń ujętych w wyżej wskazanym modelu nie można wprost zastosować unijnej konstrukcji możliwości podwyższenia zdolności odróżniającej w wyniku używania. Znak aluzyjny w wyniku używania nie nabędzie bowiem fantazyjnego charakteru. Z tego powodu należy uznać, że podwyższenie zdolności odróżniającej znaków już odróżniających w wyniku używania powinno być odrębną wartością dodaną, ale nie wpływającą na zmianę klasyfikacji znaków w obrębie modelu. Oznacza to, że obok wyżej wskazanych grup oznaczeń zaproponować można również istnienie: znaków fantazyjnych o podwyższonej w wyniku używania zdolności odróżniającej, znaków arbitralnych o podwyższonej w wyniku używania zdolności odróżniającej, znaków sugestywnych (aluzyjnych) o podwyższonej w wyniku używania zdolności odróżniającej, znaków opisowych, które nabyły wtórną zdolność odróżniającą, oraz znaków opisowych, które nabyły wtórną zdolność odróżniającą, a następnie ich zdolność odróżniająca została podwyższona. W myśl powyższego znaki nieodróżniające nie mogą nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, jak i jej podwyższyć.

Wyżej wskazana klasyfikacja jest jednocześnie proponowanym modelem oceny znaków towarowych w potencjalnie ujednoczonym systemie ochrony oznaczeń odróżniających w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Model ten może być zastosowany do wszelkiego rodzaju oznaczeń. Niemniej jednak jedno narzędzie

służące do oceny stopnia charakteru odróżniającego może być wykorzystywane z różną skutecznością w stosunku do różnych rodzajów oznaczeń. Z tego powodu należy dopuścić możliwość stosowania innych, pomocniczych narzędzi do oceny zdolności odróżniającej znaków towarowych. W szczególności mowa tutaj o stonowanych w orzecznictwie amerykańskim teście Seabrook<sup>892</sup> oraz teście Chevrona<sup>893</sup>. Każdy z nich ma uniwersalny charakter a ich używanie nie stoi w kolizji z obecnym prawodawstwem lub orzecznictwem Unii Europejskiej. Ponadto wskazane testy są bardziej jednorodnymi metodami oceny niż poszczególne wskazówki interpretacyjne stanowiące przez unijne sądy w odniesieniu do różnego rodzaju oznaczeń i sposobu oceny stopnia ich zdolności odróżniającej.

Na względzie należy również mieć to, że niektóre rodzaje oznaczeń w Stanach Zjednoczonych, co do zasady, nie są pierwotnie odróżniające ze względu na sam swój charakter. Orzecznictwo unijne z góry nie wyklucza natomiast żadnego rodzaju znaków ze względu na trudności z wykazaniem ich stopnia zdolności odróżniającej<sup>894</sup>. Jak wskazano w rozdziale drugim, niektórych rodzajów oznaczeń w Unii Europejskiej nie można natomiast zarejestrować ze względu na problemy związane z brakiem możliwości przedstawienia ich w sposób zgodny z kryteriami Sieckmanna. Zakładając zatem, że przyjęta w ujednoczonym systemie ochrony definicja znaku towarowego pozwoli na rejestrację wszelkiego rodzaju oznaczeń atypowych, zaproponować można stosowanie poszczególnych modeli oceny zdolności odróżniającej względem określonych rodzajów oznaczeń:

- a) znaki, do których oceny można posłużyć się wyłącznie standardowym, ujednoczonym modelem oceny zdolności odróżniającej – znaki słowne,
- b) znaki, do których oceny można posłużyć się ww. modelem oceny zdolności odróżniającej oraz testami Seabrook i Chevron – znaki graficzne (loga), znaki dźwiękowe, znaki trójwymiarowe, które odnoszą się do kształtu opakowań, znaki dotykowe<sup>895</sup>, które odnoszą się do faktury opakowań,

---

<sup>892</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych z 8 lutego 1978 r., Seabrook Foods przeciwko Bar-Well Foods LTD., 568 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1978)

<sup>893</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Piątego Okręgu z 23 października 1981 r., Chevron Chem. Co. przeciwko Voluntary Purchasing Groups, 659 F.2d 695, 702-03 (5th Cir. Unit A Oct. 1981)

<sup>894</sup> Do przedmiotowej grupy nie można zaliczyć również kolorów per se. Jak wskazano bowiem w rozdziale trzecim znaki te mogą uchodzić za pierwotnie odróżniające pod określonymi warunkami.

<sup>895</sup> Przedmiotowy model zakłada, że przyjęta zostanie ujednoczona definicja znaków towarowych, której brzmienie nie będzie uniemożliwiało rejestracji znaków smakowych, zapachowych i dotykowych

- c) znaki, które nie są pierwotnie odróżniające ze swojej natury i muszą nabyć tę zdolność w sposób wtórny – znaki zapachowe, znaki smakowe, kolory per se, znaki trójwymiarowe składające się z kształtu odróżnianego towaru, znaki dotykowe składające się z faktury odróżnianego towaru.

Jako znaki, które mogą zostać oceniane wyłącznie w oparciu o zaproponowany model, wskazano znaki słowne. Ocena ich konceptualnego powiązania z odróżnianymi towarami lub usługami jest bowiem najprostsza do przeprowadzenia.

W przypadku znaków graficznych oraz dźwiękowych ocena ich powiązania znaczeniowego z odróżnianymi dobrami również nie przysparza szczegółowych problemów. Ze względu jednak na specyficzny charakter przedmiotowych znaków dopuścić należy występowanie oznaczeń, które z samej swojej natury mogą wymagać użycia narzędzi pomocniczych, co do oceny ich zdolności odróżniającej. Takie same metody oceny zostały zaproponowane do oceny znaków trójwymiarowych odnoszących się do kształtu opakowań oraz znaków dotykowych odnoszących się do ich faktury. Przedmiotowe rozwiązanie w dużej mierze przyjmuje zatem model amerykański. W systemie europejskim znaki przestrzenne są oceniane w jednolity sposób, ich rozróżnienie na znaki dotyczące opakowań i samych towarów nie ma istotnego wpływu na dobór metody weryfikacyjnej. Orzecznictwo unijne w ich przypadku daje bowiem jedynie wskazówki interpretacyjne. Rozwiązanie amerykańskie, które wprowadza określoną dychotomię w odniesieniu do tych oznaczeń wydaje się zatem bardziej precyzyjne. Znaki dotykowe w Unii Europejskiej nie są natomiast wcale rejestrowane. Przy założeniu, że wyżej wskazany model zakłada możliwość rejestracji wszystkich oznaczeń atypowych, zasadnym wydaje się wzorowanie na systemie, który faktycznie dopuszcza rejestrację znaków dotykowych, czyli również w tym przypadku amerykańskim.

Znaki trójwymiarowe oraz dotykowe, które składają się odpowiednio z kształtu lub faktury odróżnianych towarów, korzystając z rozwiązania prezentowanego w Stanach Zjednoczonych, umieszczone zostały w grupie oznaczeń, które powinny nabyć zdolność odróżniającą w wyniku używania przed ich rejestracją. Do grupy tej włączono również znaki zapachowe i smakowe, które to aktualnie w Unii Europejskiej nie są rejestrowane,

---

ze względu na problemy związane z ich przedstawialnością. Przyjmuje się tutaj stosowanie wyżej wspomnianego modelu definicji w której przedstawialność nie jest ograniczona kryteriami Sieckmanna.



oraz kolory per se, od których, co do zasady, wymagane jest w systemie unijnym nabycie wtórnej zdolności odróżniającej.

Podkreślić należy, że wyżej wskazane sposoby oceny różnych rodzajów znaków wydają się jedynie w stopniu minimalnym ingerować w harmonizowane systemy prawne. Z tego powodu ich wdrożenie jest atrakcyjnym rozwiązaniem. Niemniej jednak rozwiązanie to nie jest jedyną możliwą konfiguracją doboru poszczególnych metod weryfikacyjnych. Ostatecznie bowiem poszczególne rozwiązania musiałyby zostać doprecyzowane na poziomie formułowania ustaleń systemowych.

#### **1.4. Wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego – podejście ujednolicające**

Na poziomie koncepcyjnym wtórna zdolność odróżniająca jest postrzegana w obu porównywanych systemach w sposób tożsamy. Każdy z nich przyjmuje bowiem, że jest ona zdolnością oznaczenia od odróżniania towarów lub usług pochodzących od jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług pochodzących od innych przedsiębiorców, która nie wynika z charakteru znaku, a którą oznaczenie nabyło w wyniku używania w obrocie. Mając na uwadze powyższe przyjąć można, że nie ma konieczności ustalania innego, wspólnego dla obu systemów sposobu pojmowania omawianego pojęcia. Może ono bowiem zostać wdrożone wprost, bez zmian do ujednoliconego systemu.

Wypracowania wspólnych rozwiązań wymagają natomiast poszczególne etapy składające się na weryfikację tego, czy określone oznaczenie faktycznie nabyło wtórna zdolność odróżniająca.

Pierwszym aspektem wymagającym ujednolicenia jest określenie terytorialnego zakresu, na jakim znak towarowy musi nabyć wtórna zdolność odróżniająca, aby mógł zostać zarejestrowany. Model europejski zakłada, że znak towarowy powinien być odróżniający na terenie całej wspólnoty<sup>896</sup>. Model amerykański zakłada natomiast, że znak towarowy powinien nabyć wtórna zdolność odróżniająca w obrocie handlowym możliwym do regulowania przez Kongres Stanów Zjednoczonych<sup>897</sup>. W przybliżeniu

---

<sup>896</sup> Wyr. Sądu UE z 12 września 2007 r., Glaverbel SA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-141/06, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2007:273, pkt 36

<sup>897</sup> United States Patent and Trademark Office, How to claim acquired distinctiveness under Section 2(f), link: <https://www.uspto.gov/trademarks/laws/how-claim-acquired-distinctiveness-under-section-2f-0> [ostatni dostęp: 24 stycznia 2023 r.]

oznacza to, że wystarczy, że znak nabędzie odróżniający charakter chociażby w dwóch stanach lub np. w handlu międzynarodowym. Przekładając powyższe modele na sposób oceny nabycia wtórnej zdolności odróżniającej w systemie ujednoczonym można przyjąć rozwiązanie, które stanowi fuzję dwóch wyżej wskazanych. Model, w którym znak towarowy musiałby nabyć wtórną zdolność odróżniającą na terenie całej Unii Europejskiej oraz na terenie Stanów Zjednoczonych nie stałby bowiem w sprzeczności z zasadami żadnego z ww. systemów. Z jednej bowiem strony znak towarowy nadal musiałby być odróżniający na terenie wszystkich państw członkowskich Unii, z drugiej wciąż należałoby wykazać, że oznaczenie nabyło zdolność odróżniającą w handlu regulowanym przez Kongres, w tym przypadku handlu międzynarodowym.

Zaznaczyć należy, że wyżej przedstawiony sposób oceny nabycia wtórnej zdolności odróżniającej stanowi najmniej inwazyjne rozwiązanie. Niemniej jednak ma ono swoje wady. Samo udowodnienie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej na terenie Unii Europejskiej może być problematyczne. Wspomniany model zakłada natomiast, że zgłaszający będzie musiał wykazać nabycie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej nie tylko na ww. terenie, ale również w Stanach Zjednoczonych. W efekcie rozwiązanie to może praktycznie uniemożliwić rejestrację znaków nieposiadających pierwotnej zdolności odróżniającej. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze, że stworzenie systemu ujednoczonego nie stoi w sprzeczności z utrzymaniem systemów wspólnotowych lub krajowych. Jeżeli zatem dane oznaczenie nie będzie mogło wykazać nabycia wtórnej zdolności odróżniającej na terytoriach UE i USA, to nadal zgłaszający będzie mógł się ubiegać o uzyskanie praw ochronnych na terenie jednego z tych podmiotów.

Odrębnym problematycznym zagadnieniem, które jawi się w związku z ujednoczeniem systemu ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, jest weryfikacja oznaczeń słownych oraz słowno-graficznych pod kątem ich znaczenia językowego. EUIPO weryfikuje oznaczenie pod kątem wszystkich oficjalnych języków państw członkowskich<sup>898</sup>, USPTO natomiast pod kątem wszystkich języków, które mogą być zrozumiałe dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych<sup>899</sup>. W przedmiotowym przypadku jednak preferowanym rozwiązaniem jest to przyjęte przez

---

<sup>898</sup> Zob. wyr. Sądu UE z 27 lutego 2002 r., Ellos AB przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-219/00, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2002:44, pkt 33

<sup>899</sup> Law Office of Nikki Siesel PLLC, The Trademark Doctrine of Foreign Equivalents, link: <https://www.ny-trademark-lawyer.com/the-trademark-doctrine-of-foreign-equivalents.html> [ostatni dostęp: 18 grudnia 2022 r.]

USPTO, zawiera ono bowiem w sobie to przyjęte w Unii Europejskiej. W systemie ujednoliconym organ administracyjny powołany do weryfikacji oznaczeń powinien zatem badać znaki słowne pod kątem wszystkich języków oficjalnych UE, języka narodowego Stanów Zjednoczonych oraz innych języków, które mogą być zrozumiane przez znaczne części obywateli obu wskazanych podmiotów międzynarodowych.

Przyjmowania szczególnych rozwiązań nie wymaga natomiast ustalenie zakresu dowodów, które powinny być przedstawione w celu wykazania nabycia przez oznaczenia wtórnej zdolności odróżniającej. Oba systemy przewidują bowiem jedynie przykładowe środki dowodowe, uznając jednocześnie, że nabycie wtórnej zdolności odróżniającej może być wykazane na różny sposób. Ponadto, przykładowe wyliczenia środków dowodowych nie wykluczają się wzajemnie, a w znacznym stopniu pokrywają. Jediną kwestią, która może powodować rozdźwięk jest amerykański wymóg, niewystępujący w UE, zgodnie z którym znak towarowy powinien być używany w sposób wyłączny i ciągły przez okres 5 lat w obrocie handlowym. Zaznaczyć jednak należy, że omawiany dowód nie ma charakteru bezwzględny. Znane są bowiem przypadki odmowy rejestracji pomimo używania oznaczenia w obrocie przez czas dłuższy niż pięć lat<sup>900</sup>. Jak z tego wynika jego nieujęcie lub ujęcie w wykazie dowodów potwierdzających nabycie wtórnej zdolności odróżniającej w systemie ujednoliconym nie będzie miało znacznego wpływu na żaden z systemów.

---

<sup>900</sup> Wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 14 sierpnia 2015 r., In re La. Fish Fry Prods., Ltd., 797 F.3d 1332 (Fed. Cir. 2015)

## Wnioski końcowe

Badania komparatystyczne, przeprowadzone w niniejszej dysertacji, wykazały, że możliwym jest stworzenie uniwersalnego i ujednoliczonego modelu rozwiązań prawnych, pozwalającego na skuteczną ocenę zakresu zdolności odróżniającej znaków towarowych, który byłby możliwy do wdrożenia w procesie unifikacji prawa ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, przy założeniu podjęcia przez wskazane podmioty międzynarodowe działań harmonizacyjnych. Na przedmiotowy model składają się propozycje zunifikowanej definicji znaku towarowego, jednolitego podejścia do zagadnienia pierwotnej i wtórnej zdolności odróżniającej oraz modeli oceny zdolności odróżniającej poszczególnych rodzajów znaków towarowych.

Przeprowadzone badania wykazały istotne różnice, które mogą stanowić przeszkody w procesie ujednoliczenia systemów ochronnych, takie jak te w sposobie podejścia do wymogu przedstawalności i wcześniejszego używania znaków towarowych. Wskazano również rozbieżności pomiędzy przyjętymi klasyfikacjami znaków towarowych oraz pomiędzy modelami oceny zdolności odróżniającej poszczególnych rodzajów znaków towarowych.

Przedstawiony w dysertacji model proponuje ujednoczenie ww. systemów ochronnych poprzez przyjęcie kompromisowych i mało inwazyjnych rozwiązań prawnych.

W odniesieniu do definicji znaku towarowego zalecono podejście możliwie łagodzące skutki harmonizacji. Postuluje się bowiem przyjęcie wspólnej definicji, która będzie uzależniała rejestrację znaku towarowego od możliwości przedstawienia go w rejestrze oraz od jego wcześniejszego używania w obrocie. Sugeruje się jednak odstąpienie od weryfikacji znaków towarowych pod kątem spełniania przez nie kryteriów Sieckmanna oraz liberalizację procedur rejestracyjnych dotyczących możliwości zgłaszania znaków towarowych w oparciu o zamiar ich używania w obrocie w przyszłości. Tak zmodyfikowane wymogi wydają się możliwe do wdrożenia, przy braku konieczności wprowadzania znacznych zmian systemowych.

W pracy badawczej przedstawiono również zunifikowany model oceny zakresu zdolności odróżniającej znaków towarowych, który został oparty o dorobek prawny i orzeczniczy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Zakłada on podział znaków

na cztery podstawowe klasy oznaczeń ze względu na stopień natężenia zdolności odróżniającej. Przedmiotowa klasyfikacja jest propozycją niwelującą zaistniałe pomiędzy systemami różnice, a w szczególności rozbieżności pomiędzy przyjętymi zakresami zdolności odróżniającej.

Jak wskazano, w trakcie badań zidentyfikowano również rozbieżności pomiędzy porównywanymi systemami w podejściu do różnych rodzajów znaków. Różnice te są dość znaczne ze względu na to, że niektóre oznaczenia (np. zapachowe i smakowe) są niemal niemożliwe do zarejestrowania w Unii Europejskiej, a mogą być objęte ochroną w Stanach Zjednoczonych. Wynika to głównie z podejścia do wymogu przedstawialności znaków towarowych w rejestrze. Przyjmując ujednoczenie podejście do ww. kryterium, wypracowane na podstawie wcześniej prowadzonych badań i sugerowanych rozwiązań, w pracy zalecono model oceny zdolności odróżniającej poszczególnych rodzajów znaków towarowych wraz ze wskazaniem narzędzi pomocniczych, które mogą wspomóc konceptualny proces oceny ich odróżniającego charakteru.

Wdrożenie takiego ujednoczonego modelu wymagałoby zatem uskutecznienia przez oba porównywane podmioty prawne działań zmierzających do niwelacji zidentyfikowanych niezgodności systemowych, mogących stanowić potencjalne przeszkody w drodze do wprowadzenia wspólnego systemu ochronnego.

Wyżej przedstawione analizy dotyczące różnic, podobieństw i tożsamości w sposobach pojmowania zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej i w prawie Stanów Zjednoczonych potwierdzają główną hipotezę, dookoła której skoncentrowane były badania, tj. modele oceny zdolności odróżniającej znaków towarowych w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych są możliwe do ujednoczenia. W zakresie prowadzonych analiz nie zostały bowiem wykryte różnice w pojmowaniu zdolności odróżniającej tak doniosłe, że ich niwelacja nie byłaby możliwa do przeprowadzenia w drodze kompromisów legislacyjnych. Niemniej jednak, jak zostało to wspomniane wcześniej, ujednoczenie modeli oceny wymaga przyjęcia przez porównywane podmioty międzynarodowe wspólnych rozwiązań, które mogą wiązać się z koniecznością wprowadzenia zmian do ich wewnętrznych systemów prawnych.

Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić konieczność prowadzenia dalszych badań komparatystycznych dotyczących ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Przeprowadzenie działań harmonizacyjnych oraz stworzenie ujednoczonego modelu ochrony znaków towarowych wymaga bowiem kompleksowej analizy wszystkich aspektów przedmiotowych systemów prawnych.

Kwestia oceny zdolności odróżniającej jest tylko jednym z nich. Wartość przedmiotowych badań jest natomiast istotna ze względu na to, że znaki towarowe są częścią wielu transatlantyckich transakcji handlowych zachodzących pomiędzy przedsiębiorcami, a obrót nimi, pomimo ciągłego rozwoju prawa międzynarodowego, nie jest nadal należycie uregulowany.

## Bibliografia

### I. Literatura polskojęzyczna

1. Bakiewicz L., Instytucja znaku towarowego w kolorze per se w sektorze mody na gruncie prawa amerykańskiego [w:] Zeszyty Programu Top 15, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2016 r., nr 8(1)
2. Brancusi L., Funkcjonalność techniczna i estetyczna jako przeszkoda rejestracji [w:] Skubisz R. (red.), Znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2019 r.
3. Bułacz-Kmieciak B., Niekonwencjonalne znaki towarowe w praktyce Urzędu Patentowego RP i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej [w:] Palestra 2022 r., nr 1-2
4. Czub K., Nowa definicja znaku towarowego - czy zmiana legislacyjna była potrzebna? [w:] Transformacje Prawa prywatnego 2021 r., nr 3
5. Gawliczek T., Ochrona karna znaku towarowego Unii Europejskiej w Polsce – problem legislacyjny czy interpretacyjny? [w:] Prokuratura i Prawo 2017 r., nr 12
6. Gierszewski W., Przeszkoda opisowości w praktyce udzielenia praw na znaki towarowe, Warszawa 2022 r.
7. Gołaczyński J., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2017 r.
8. Grzywacz A., Problematyka wymogu graficznej przedstawialności niekonwencjonalnych znaków towarowych [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017 r., nr 40
9. Huba W., Rzotkiewicz E., Znaki towarowe, ich funkcje i zasady ochrony [w:] Jaczynowski L. (red.), Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie 2010 r., nr 1-4 (IV)
10. Jaroszyńska-Kozłowska E., Trzebiatowski M., Dyrektywa o znakach towarowych po „liftingu” FORUM [w:] Monitor Prawniczy 2009 r., nr 1
11. Kiedrowska D., Zdolność rejestrowa znaków dźwiękowych [w:] Rzecznik Patentowy 2003 r., nr 1-2
12. Koczanowski J., Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, Kraków 1976 r.

13. Konopka M., Znak towarowy – zarządzanie marką i jej ochrona, Częstochowa 2021 r.
14. Konopka M., Niekonwencjonalne znaki towarowe w zarządzaniu własnością intelektualną przedsiębiorstw [w:] Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej 2016 r., z. 96
15. Kowalczuk-Kędzierska M., Nowa definicja znaku towarowego - nowelizacja polskiej ustawy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2019, nr 4
16. Kusaj M., System equity w Wielkiej Brytanii – rozwój i funkcja, Wrocław 2014 r.
17. Lampart M., Uwagi do proponowanych zmian w przepisach unijnych w zakresie ochrony znaków towarowych [w:] Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2014 r., nr 4
18. Mazurek M., Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracyjna wspólnego znaku towarowego [w:] Białostockie Studia Prawnicze 2015 r., z. 19
19. Mordwiłko-Osajda J., Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009 r.
20. Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K., Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014 r.
21. Okoń Z., art. 120 [w:] Okoń Z. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, Warszawa (wydanie elektroniczne) 2004 r.
22. Pazdan M., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2001 r.
23. Pietrzak M., Wszolek A., Wpływ interesu ogólnego na ochronę przed nadmierną monopolizacją kształtów w systemie prawa znaków towarowych [w:] Rynek – Społeczeństwo – Kultura 2016 r., nr spec. (21)
24. Pietrzyk-Tobiasz B., Zdolność rejestrowa zapachowych znaków towarowych przed i po wprowadzeniu dyrektywy 2015/2436. Zmiana w praktyce czy jedynie w teorii? [w:] Studia Iuridica Lublinensia 2021 r., nr 2 tom 30
25. Płachtej T., Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante jako wyspecjalizowany organ Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw własności przemysłowej [w:] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011 r., nr 1



26. Promińska U., Europejski znak towarowy – wybrane aspekty prawne [w:] Palestra 1996 r., nr 40/1-2
27. Salamonowicz M., Przesłanki i zakres ochrony zewnętrznej postaci produktu - trade dress - w prawie Stanów Zjednoczonych [w:] Bartosik Ł. D., Curyło Sz., Urbańczyk M. (red), Amerykańskie i europejskie prawo własności intelektualnej. Refleksje teoretyczne i wyzwania współczesności, Poznań-Lódź 2020 r.
28. Sitko J., Warunki rejestracji i zakres ochrony kompozycji kolorystycznej jako znaku towarowego w świetle przepisów krajowych oraz dyrektywy 2015/24361 [w:] Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 60 2018 r., nr 1 (241)
29. Sitko J., Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium porównawcze, Warszawa 2019 r.
30. Sieńczyło-Chlabicz J., Wtórna zdolność odróżniająca jako przesłanka odmowy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy [w:] Piszcz A., Olszak M., Etel M. (red.) Państwo, gospodarka, prawo. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu z okazji jubileuszu pracy naukowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015 r.
31. Skubisz R., Komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 grudnia 2002 r. Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt sprawa C-273/00 [w:] Rzecznik Patentowy 2003 r., nr 1-2
32. Skubisz R., Glosa do wyroku NSA z 27.02.2008 r., II GSK 359/07 [w:] Przegląd Sądowy 2009 r., nr 4
33. Skubisz R., Funkcjonalność techniczna jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w prawie unijnym i prawie polskim [w:] Szczepanowska-Kozłowska K. (red.), Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błęszyńskiemu, Warszawa 2013 r.
34. Skubisz R., Jednolitość wspólnotowego znaku towarowego [w:] Państwo i Prawo 2015 r., nr 4
35. Skubisz R., Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia) [w:] Białostockie Studia Prawnicze 2015 r., z. 19

36. Skubisz R., art. 120 [w:] Skubisz R. (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B, Warszawa 2017 r.
37. Skubisz R., Trzebiatowski M., Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej [w:] Skubisz R. (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B, Warszawa 2017 r.
38. Sroka W., Rajca M., Ewolucja formy przedstawienia znaku dźwiękowego w świetle art. 4 nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej na przykładzie identyfikacji dźwiękowej Europejskiej Unii Nadawców [w:] Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017 r., nr 3
39. Stachera A., Wtórna dystynktywność przestrzennego znaku towarowego występującego wspólnie z innymi znakami – glosa – VI ACa 800/11 [w:] Monitor Prawniczy 2014 r., nr 9
40. Studziński S., Nowoczesne sposoby ochrony marki - abstrakcyjne znaki towarowe [w:] Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne 2016 r., nr 8(2)
41. Szczepanowska-Kozłowska K., Wspólnotowy znak towarowy [w:] PPH Przegląd Prawa Handlowego 2004 r., nr 10
42. Szczepanowska-Kozłowska K., Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego [w:] Skubisz R. (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B, Warszawa 2017 r.
43. Szczęch J., Czerwony kolor podeszwy szpilek jako kształt. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2018 r., C-163/161 [w:] Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2022 r., vol. 11(1)
44. Sztobryn K., Niekonwencjonalne znaki towarowe, cz. 2. Dźwięk, kolor per se i kolory [w:] Europejski Przegląd Sądowy 2017 r., nr 11
45. Sztobryn K., O dylematach ochrony znaków towarowych i potrzebie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i gospodarczym [w:] Białostockie Studia Prawnicze 2022 r., vol. 27, nr 1
46. Szwaja J., Wojcieszko-Głuszko E., Problem zdolności rejestrowej pojedynczego koloru [w:] Kwartalnik Prawa Prywatnego 1998 r., nr 4
47. Tabor W., Wojcieszko E., Polskie prawo znaków towarowych a wytyczne EWG (problemy harmonizacji) [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej 1993 r., z. 60

48. Trzebiatowski M., art. 120 [w:] Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020 r.
49. Tułeczki A., Zakres ochrony „słabych” znaków towarowych w świetle oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Kraków 2011 r.
50. Włodarczyk W., Kolidzja znaków towarowych: sprawa złotego zajęczka Lindt Goldhase - polemika. Glosa do wyroku SN z dnia 13 kwietnia 2007 r., sygn. akt: I CSK 16/07 [w:] Europejski Przegląd Sądowy 2008 r., nr 12
51. Włodarczyk W., Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001 r.
52. Wojcieszko-Głuszko E., Niekonwencjonalne znaki towarowe. Ochrona własności przemysłowej [w:] Urząd Patentowy RP, Warszawa 2013 r.
53. Wojcieszko-Głuszko E., Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych [w:] Skubisz R. (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B, Warszawa 2017 r.
54. Ziółkowski M., Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym - aktualne koncepcje oraz planowane zmian [w:] Białostockie Studia Prawnicze 2015 r., z. 19
55. Ziółkowski M., Wtórna zdolność odróżniająca jako przesłanka udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [w:] Przegląd Prawa Handlowego 2016 r., nr 6
56. Ziółkowski M., Przedstawialność jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego, Warszawa 2019 r.
57. Żelechowski Ł., art. 120 [w:] Osajda K., Żelechowski Ł. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021 r.
58. Żuraw M., Funkcje znaku towarowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2007 r., nr 7/2

## **II. Literatura obcojęzyczna**

1. Adekola T.A., Abolition of Graphical Representation in EU Trademark Directive: Should Countries with Similar Provisions Follow EU's Footsteps? [w:] Journal of Intellectual Property Rights 2019 r., vol. 24
2. Armitage E., The CTM: Comments on the latest drafts of the proposed EEC Regulation and Directive [w:] European Intellectual Property Review 1981 r., no. 3

3. Bartow A., Likelihood of Confusion [w:] San Diego Law Review 2004 r., vol. 41
4. Beebe B., An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement [w:] California Law Review 2006 r., vol. 94, no. 6
5. Beebe B., The semiotic analysis of trademark law [w:] UCLA Law Review 2004 r., no. 51(3)
6. Beebe B., Trademark Law, An Open-Source Casebook, Digital Edition, New York 2007 r., version 7
7. Bedi S., Reibstein D., Measuring Trademark Dilution by Tarnishment [w:] Indiana Law Journal 2020 r., vol. 95, issue 3
8. Bone R.G., Hunting goodwill: a history of the concept of goodwill in trademarks law [w:] Boston University Law Review 2006 r., vol. 86:547
9. Bowman E., Trademark Distinctiveness in a Multilingual Context: Harmonization of the Treatment of Marks in the European Union and the United States [w:] San Diego International Law Journal 2003 r., vol. 4, issue 1
10. Brill G.E., Make Some Sense of Scent Trademarks: The United States Needs a Graphical Representation Requirement [w:] University of Richmond Law Review 2022 r., vol. 56, issue 5
11. Blakely T.W., Beyond the International Harmonization of Trademark Law: The Community Trade Mark as a Model of Unitary Transnational Trademark Protection [w:] University of Pennsylvania Law Review 2000 r., vol. 149
12. Bornkamm J., Harmonising Trade Mark Law in Europe [w:] Intellectual Property Quarterly 1999 r., no. 3
13. Butler S., Whitsett H., A tale of two cups: acquired distinctiveness and survey evidence before the TTAB [w:] The Trademark Reporter 2020 r., vol. 110 TMR
14. Compton A.E., Acquiring a Flavor For Trademarks: There's No Common Taste in the World [w:] Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property 2010 r., vol. 8, issue 3
15. Carter S., The Trouble With Trademarks [w:] The Yale Law Journal 1990 r., vol. 99
16. Chadirjian C., The Business of Trademarks, A practical guide to trademark management for attorneys and paralegals, Irvine-Boca Raton 2018 r.
17. Collis P., Holah M., The European Union Trade Mark: A Practical Guide, Woking 2016 r.

18. Daňko M., Žárská P., The Effects of trademarks on franchising [w:] Bratislava Law Review 2018 r., no. 2(1)
19. Denicola R.C., Trademarks As Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of the Trade Symbols [w:] Wisconsin Law Review 1982 r., no. 2
20. Dinwoodie G.B., Janis M.D., Trademark and unfair competition. Law and policy, New York 2022 r.
21. Dirven R., Metaphor As a Basic Means for Extending the Lexicon [w:] The Ubiquity of Metaphor: Metaphor in Language and Thought, Amsterdam 1985 r.
22. Duran A., The New European Trademark Law [w:] Denver Journal of International Law and Policy 1995 r., vol. 23 (3)
23. Ekrt O., Trademark and Design Protection of Applied Art, Uppsala 2018 r.
24. Feuerstein M., Genuine Use of Trade Marks, Uppsala 2018 r.
25. Fezer K., Markenrecht, München 2009 r.
26. Fhima I.S., Trade Mark Dilution in Europe and the United States, Oxford 2012 r.
27. Fhima I., Gangjee D.S., The Confusion Test in European Trade Mark Law, Oxford 2019 r.
28. Gallagher M., Who owns blue? An examination of the functionality doctrine in university sports color [w:] The Trademark Reporter, The Law Journal of the International Trademark Association 2014 r., vol. 104, no. 3
29. Gaske W.F., Trade Dress Protection: Inherent Distinctiveness as an Alternative to Secondary Meaning [w:] Fordham Law Review 1989 r., vol. 57, issue 6
30. Geiregat S., Trade Mark Protection for Smells, Tastes and Feels – Critical Analysis of Three Non-Visual Signs in the EU [w:] IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law 2022 r., vol. 53
31. Gilson J., LaLonde A.G., Cinnamon buns, marching ducks and cherry-scented racecar exhaust: protecting nontraditional trademarks [w:] Trademark Rep. 2005 r., vol. 95
32. Grover E., The Trademark Protection Of Advertising Slogans: A Modern Perspective [w:] Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal 1991 r., vol. 1, article 5

33. Gupta J., Descriptive Trademarks and the Assumption of Risk [w:] University of San Francisco Law Review 2011 r., vol. 45
34. Hammersley F. M., The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks [w:] Marquette Intellectual Property Law Review 1998 r., vol. 2, issue 1
35. Hawes J.E., Fragrances as trademarks [w:] The Trademark Reporter 1989 r., vol. 79
36. Heath E.J., Drawing the Line Between Descriptive and Suggestive Trademarks [w:] Published in Commercial & Business Litigation 2010 r., vol. 12, no. 1
37. Heavner B.B., Luepke M.H.H., Avoiding Trademark Pitfalls in the “Land of the Unlimited Possibilities”: The Top 15 Mistakes of Foreign Applicants in the U.S. Trademark Office [w:] The Trademark Reporter 2008 r., vol. 98
38. Heremans T., Article 51 CTMR [w:] Hasselblatt G.N. (red.), European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001, München 2015 r.
39. Herz B., Mejer M., Effects of the European Union trademark: Lessons for the harmonization of intellectual property systems [w:] Research Policy 2019 r., no. 48(7)
40. Hughes J., The Philosophy of Intellectual Property [w:] Georgetown University Law Center and Georgetown Law Journal 1988 r., vol. 77
41. Isidro H.A., Trade Dress: The The Abercrombie Classifications and Determining the Inherent Distinctiveness of Product Configuration Trade Dress [w:] Brooklyn Law Review 1992-1993 r., vol. 60, issue 2
42. Janis M.D., Trademark and unfair Competition, 2<sup>nd</sup> edition, Saint Paul 2017 r.
43. Jehoram T.C., European Trademark Law, Philadelphia 2011 r.
44. Kepa P., Trademark definition and application in the example of Stock Polska vs Lass & Steffen case Master in Business Administration and E-business EU Internet law compulsory assignment, Kopenhaga 2019 r.
45. Kinports K., Probable Cause and Reasonable Suspicion: Totality Tests or Rigid Rules? [w:] University of Pennsylvania Law Review U. Pa. L. Rev. 2014 r., vol. 163
46. Klingberg R., The Future of Scent as Trademarks in the European Union A comparative study of the challenges and possibilities for protection of olfactory signs in the European Union and the United States, Gothenburg 2017 r.

47. Knaak R., Kur A., Mühlendahl A., Study on the Functioning of the European Trade Mark System [w:] Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper 2012 r., no. 12-13
48. Kudrjavceva J., Issues surrounding registration of colour trade marks [w:] RGSL Research Papers 2012 r., no. 9
49. Kur A., Senfleben M., European Trade Mark Law, A Commentary, Oxford 2017 r.
50. Landes W.M., Posner R.A., The Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge 2003 r.
51. Leaffer M.A., The New World of International Trademark Law [w:] Marquette Intellectual Property Law Review 1998 r., vol. 2, issue 1
52. Linford J., The False Dichotomy Between Suggestive and Descriptive Trademarks [w:] Scholarship Repository, Florida State University College of Law 2015 r., vol. 76
53. Linford J., Are trademarks ever fanciful? [w:] The Georgetown Law Journal, 2016 r., vol. 105
54. Lipede I., Let's Hear it For Sound Marks: Trademark Protection in Copyrighted Songs [w:] Liberty University Law Review 2022 r., vol. 16, issue 3
55. Lunney, G. S. Jr., Trademark Monopolies [w:] Emory Law Journal 1999 r., vol. 48, issue 2
56. Maggs P.B., Schechter R.E., Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Comments, Saint Paul 2012 r.
57. MacGregor Pelikanova R., MacGregor R., The Impact of The New EU Trademark Regime On Entrepreneurial Competitiveness [w:] Forum Scientiae Oeconomia 2019 r., vol. 7, no. 2
58. Majumdar A., Sadhu S., Majumdar S., The requirement of graphical representability for non-conventional trademarks [w:] Journal of Intellectual Property Rights 2006 r., vol. 11
59. Malliaris S., Protecting Famous Trademarks: Comparative Analysis of US and EU Diverging Approaches --The Battle Between Legislatures and the Judiciary. Who is the Ultimate Judge? [w:] The Chicago-Kent Journal of Intellectual Property 2010 r., vol. 9, issue 1
60. McCabe K.B., Dilution-by-Blurring: A Theory Caught in the Shadow of Trademark Infringement [w:] Fordham Law Review 2000 r., vol. 68, issue 5

61. McCarthy J.T., *McCarthy On Trademarks and Unfair Competition*, Thomson Reuters 2022 r., rel. 21
62. McKenna M.P., *Teaching Trademark Theory Through the Lens of Distinctiveness* [w:] *Notre Dame Law School NDL Scholarship* 2008 r., vol. 52
63. McKenna M.P., *The normative foundations of Trademark Law* [w:] *Notre Dame L. Rev.* 2007 r., vol. 82
64. McKenna M.P., *Trademark Use and the Problem of Source* [w:] *University of Illinois law review* 2009 r., no. 3
65. McGrath J.K., *The new breed of trade marks: sounds, smells and tastes* [w:] *Victoria University, Wellington Law Review* 2001, no. 32
66. Mishra N., *Registration of Non-Traditional Trademarks* [w:] *Journal of Intellectual Property Rights* 2018 r., vol. 13
67. Moerland A., *The Registration of Descriptive Terms in International Trade* [w:] Heath C., Kamperman Sanders A., Moerland A. (red.), *Intellectual Property Rights as Obstacles to Legitimate Trade?*, IEEM International Intellectual Property Series 2018 r., vol. 9
68. Mühlendahl A. von , *The future Community Trade Mark system*, IIC 1989 r., vol. 20, no. 5
69. Nachbar T.B., *Monopoly, Mercantilism, and the Politics of Regulation* [w:] *Virginia Law Review* 2005 r., vol. 91, no. 6
70. Nicolai T., *The European Patent Convention: A Theoretical and Practical Look at International Legislation* [w:] *The International Lawyer* 1971 r., vol. 5, no. 1
71. Partridge M.V.B., *Trade Dress Protection and the Problem of Distinctiveness* [w:] *UIC Review of Intellectual Property Law* 2002 r., vol. 1
72. Petty R.D., *US and EU legal protection for slogans that identify and promote the brand* [w:] *International Journal of Advertising, The Review of Marketing Communications* 2010 r., vol. 29, issue 3
73. Phillips J., *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford 2003 r.
74. Phillips J., *Trade Mark Law and the need to keep free* [w:] *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law* 2005 r., vol. 36(4)
75. Porangaba L.H., *Acquired Distinctiveness in the European Union: when non-traditional marks meet a (fragmented) single market* [w:] *The Trademark*



- Reporter, The Law Journal of the International Trademark Association 2019 r., vol. 109, no. 3
76. Ramsey L.P., Descriptive Trademarks and the First Amendment [w:] University of San Diego Law and Economics, Research Paper 2005 r., series 9
  77. Reimer E.M., A semiotic analysis: developing a new standard for scent marks, [w:] Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law 2011-2012 r., vol. 14
  78. Ribeiro da Cunha I., Randakevičiūtė-Alpman J., New types of marks available after the European Union Trade Mark Reform An Analysis in the light of the U.S. Trade mark law [w:] Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law 2019 r., vol. 10(3)
  79. Rosati E., The absolute ground for refusal or invalidity in Article 7(1)(e)(iii) EUTMR/4(1)(e)(iii) EUTMD: in search of the exclusion's own substantial value [w:] Journal of Intellectual Property Law & Practice 2020 r., vol. 15, issue 2
  80. Rosen Z.S., In Search of the Trade-Mark Cases: The Nascent Treaty Power and the Turbulent Origins of Federal Trademark Law [w:] St. John's Law Review 2010 r., vol. 83, no. 3
  81. Sacabrata I.A., Graphical representation in the form of label market/mark etiquette in relation with non-conventional trademarks registration in Indonesia [w:] Indonesia Law Review 2019 r., vol. 9, no. 1
  82. Schechter F.I., The Historical Foundation of the Law Relating to Trademarks, New York 1925 r.
  83. Schechter F.I., The Rational Basis of Trademark Protection [w:] Harvard Law Review 1927 r., vol. 40, no. 6
  84. Schmidt L.G., Definition of a trade mark by the European trade marks regime: a theoretical exercise? [w:] International Review of Intellectual Property and Competition Law 1999 r., vol. 30
  85. Schneider G., Article 4 EUTMR [w:] Hasselblatt G. (red.), Community Trade Mark Regulation. A Commentary, München 2015 r.
  86. Schwartz I., The Rationale of the approximation Directive and the Regulation on Community trademarks [w:] International Review of Intellectual Property and Competition Law 1981 r., no. 12
  87. Seiler S., The Impact of Search Costs on Consumer Behavior: A Dynamic Approach [w:] Quantitative Marketing and Economics 2013 r., vol. 11

88. Shpetner M.A., Determining A Proper Test for Inherent Distinctiveness in Trade Dress [w:] *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 1998 r., vol. 8
89. Skąpski J., Unification des règles des conflits de lois et unification du droit interne [w:] *AICr* 1968 r., vol. 1
90. Strandberg J., *Scents as Trade Marks Today*, Tallinn 2018 r.
91. Szalai P., Distinctiveness and language in trademark law [w:] Czudek D., Koziel M. (red.), *Conference: Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries*, Brno 2014 r.
92. Upton F.H., *A Treatise on the Law of Trade Marks*, Charleston 2009 r.
93. Wang X., Trade dress protection and its impact on competition: an attempt at an empirical approach [w:] *The Law Journal of the International Trademark Association* 2022 r., vol. 112, no. 3
94. Welkowitz D.S., *Trademark Dilution: Federal, State and International Law*, Arlington County 2002 r.
95. Welkowitz D.S., The Problem of Concurrent Use of Trademarks: An Old/New Proposal [w:] *University of Richmond Law Review* 1994 r., vol. 28
96. Wurtenberger G., The enforcement of judgments of Community trade mark courts [w:] *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 2012 r., vol. 7, no. 5
97. Zhang X., From Audio Branding to Sound Trademark: A Comparative Study in the EU and the US [w:] *Beijing Law Review* 2021 r., vol. 12

### **III. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Sądu UE**

1. postanowienie Trybunał Sprawiedliwości UE z 27 stycznia 2004 r., *La Mer Technology Inc. przeciwko Laboratoires Goemar SA.*, sygn. akt: C-259/02, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:50
2. postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 5 października 2004 r., *Alcon Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego*, numer sprawy: C-192/03 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:587
3. postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 23 kwietnia 2010 r., *Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego przeciwko Frosch Touristik GmbH*, numer sprawy: C-332/09 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2010:225

4. postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 marca 2012 r., Fidelio KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-87/11, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2012:154
5. postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 26 kwietnia 2012 r., Deichmann SE przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-307/11 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2012:254
6. postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 maja 2013 r., Arav Holding Srl przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-379/12 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2013:317
7. wyr. Sądu UE z 31 stycznia 2001, Taurus-Film GmbH przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-135/99, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2001:30
8. wyr. Sądu UE z 7 czerwca 2001 r., DKV Deutsche Krankenversicherung AG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-359/99, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2001:151
9. wyr. Sądu UE z 19 września 2001 r., Henkel KGaA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-30/00, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2001:223
10. wyr. Sądu UE z 27 lutego 2002 r., Ellos AB przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-219/00, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2002:44
11. wyr. Sądu UE z 5 czerwca 2002 r., Sykes Enterprises, Incorp. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-130/01, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2002:301
12. wyr. Sądu UE z 12 grudnia 2002 r., eCopy, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-247/01, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2002:319
13. wyr. Sądu UE z 6 marca 2003 r., DaimlerChrysler Corporation przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-128/01, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2003:62
14. wyr. Sądu UE z 12 marca 2003 r., Jean M. Goulbourn przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-174/01, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2003:68

15. wyr. Sądu UE z 3 grudnia 2003 r., Nestlé Waters France przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-305/02, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2003:328
16. wyr. Sądu UE z 20 czerwca 2004 r., Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-281/02, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2004:198
17. wyr. Sądu UE z 8 lipca 2004 r., MFE Marienfelde GmbH przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-334/01, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2004:223
18. Sądu UE z 30 listopada 2004 r., Anne Geddes przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-173/03, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2004:347
19. wyr. Sądu UE z 7 czerwca 2005 r., Lidl Stiftung & Co. KG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-303/03, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2005:200
20. wyr. Sądu UE z 8 grudnia 2005 r., Castellblanch, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-29/04, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2005:438
21. wyr. Sądu UE z 15 grudnia 2005 r., BIC SA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-262/04, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2005:463
22. wyr. Sądu UE z 13 czerwca 2007 r., IVG Immobilien AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-441/05, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2007:178
23. wyr. Sądu UE z 12 września 2007 r., Cain Cellars, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-304/05, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2007:271
24. wyr. Sądu UE z 12 września 2007 r., Glaverbel SA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-141/06, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2007:273
25. wyr. Sądu UE z 10 października 2007 r., Bang & Olufsen A/S przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-460/05, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2007:304

26. wyr. Sądu UE z 27 lutego 2008 r., Citigroup, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-325/04, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2008:51
27. wyr. Sądu UE z 12 marca 2008 r., Sebirán, SL przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-332/04, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2008:69
28. wyr. Sądu UE z 2 kwietnia 2008 r., Eurocopter SAS przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-181/07, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2008:86
29. wyr. Sądu UE z 9 września 2008 r., Honda Motor Europe Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-363/06, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2008:319
30. wyr. Sądu UE z 19 maja 2009 r., Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numery spraw połączonych: T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 i T-178/07, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2009:160
31. wyr. Sądu UE z 16 września 2009 r., JanSport Apparel Corp. przeciwko, numer sprawy: T-80/07, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2009:332
32. wyr. Sądu UE z 30 września 2009 r., JOOP! GmbH przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-75/08, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2009:374
33. wyr. Sądu UE z 28 października 2009 r., BCS SpA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-137/08, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2009:417
34. wyr. Sądu UE z 19 listopada 2009 r., Giampietro Torresan przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-234/06, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2009:448
35. wyr. Sądu UE z 14 kwietnia 2010 r., Laboratorios Byly, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-514/08, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2010:143
36. wyr. Sądu UE z 11 maja 2010 r., Nicolas Wessang przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-492/08, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2010:186

37. wyr. Sądu UE z 22 czerwca 2010 r., CM Capital Markets Holding, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-490/08, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2010:250
38. wyr. Sądu UE z 8 lipca 2010 r., Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-385/08, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2010:295
39. wyr. Sądu UE z 29 września 2010 r., CNH Global NV przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-378/07, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2010:413
40. wyr. Sądu UE z 16 grudnia 2010 r., Fidelio KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-286/08, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2010:528
41. wyr. Sądu UE z 13 kwietnia 2011 r., Société Air France przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-159/10, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2011:176
42. wyr. Sądu UE z 6 lipca 2011 r., Audi AG oraz Volkswagen AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-318/09, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2011:330
43. wyr. Sądu UE z 13 lipca 2011 r., Evonik Industries AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-499/09, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2011:367
44. wyr. Sądu UE z 9 września 2011 r., Omnicare, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-289/09, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2011:452
45. wyr. Sądu UE z 16 listopada 2011 r., Dorma GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-500/10, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2011:679
46. wyr. Sądu UE z 14 grudnia 2011 r., Louis Vuitton Malletier przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-237/10, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2011:741
47. Sądu UE z 22 maja 2012 r., Kraft Foods Global Brands LLC przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-60/11, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2012:252

48. wyr. Sądu UE z 13 czerwca 2012 r., Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-534/10, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2012:292
49. wyr. Sądu UE z 6 lipca 2012 r., Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-60/10, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2012:348
50. wyr. Sądu UE z 13 września 2012 r., Sogepi Consulting y Publicidad, SL przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-72/11, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2012:424
51. wyr. Sądu UE z 21 listopada 2012 r., Getty Images (US), Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-338/11, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2012:614
52. wyr. Sądu z UE z 29 stycznia 2013 r., Germans Boada, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-25/11, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2013:40
53. wyr. Sądu UE z 21 maja 2014 r., Bateaux mouches przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-553/12, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2014:264
54. wyr. Sądu UE z 24 czerwca 2014 r., Unister GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-273/12, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2014:568
55. wyr. Sądu z UE z 9 lipca 2014 r., Pågen Trademark AB przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-520/12, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2014:620
56. wyr. Sądu UE z 25 września 2014 r., Giorgio Giorgis przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-474/12, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2014:813
57. wyr. Sądu UE z 22 stycznia 2015 r., Pro-Aqua International GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-133/13, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2015:46
58. wyr. Sądu UE z 28 stycznia 2015 r., Enercon GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-655/13, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2015:49

59. wyr. Sądu UE z 26 Marca 2015 r., The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-581/13, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2015:192
60. wyr. Sądu UE z 28 kwietnia 2015 r., Volkswagen AG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-216/14, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2015:230
61. wyr. Sądu UE z 3 września 2015 r., iNET24 Holding AG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-225/14, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2015:585
62. wyr. Sądu UE z 10 września 2015 r., Volkswagen przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-321/14, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2015:619
63. wyr. Sądu UE z 7 października 2015 r., Sonova Holding AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-187/14, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2015:759
64. wyr. Sądu UE z 24 lutego 2016 r., The Coca-Cola Company przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: T-411/14, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2016:94
65. wyr. Sądu UE z 20 lipca 2016 r., Internet Consulting GmbH przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-11/15, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2016:422
66. wyr. Sądu UE z 13 września 2016 r., Globo Comunicação e Participações S/A przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-408/15, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2016:468
67. wyr. Sądu UE z 29 września 2016 r., Universal Protein Supplements Corp. przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-335/15, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2016:579
68. wyr. Sądu UE z 4 października 2017 r., Intesa Sanpaolo SpA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-143/16, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2017:687
69. wyr. Sądu UE z 6 października 2017 r., Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo Snc przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-386/16, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2017:706



70. wyr. Sądu UE z 17 listopada 2017 r., Endoceutics, Inc. przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-802/16, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2017:818
71. wyr. Sądu UE z 19 czerwca 2019 r., adidas AG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-307/17, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2019:427
72. wyr. Sądu UE z 7 listopada 2019 r., Intas Pharmaceuticals Ltd przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-380/18, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2019:782
73. wyr. Sądu UE z 9 września 2020 r., Glaxo Group Ltd przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-187/19, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2020:405
74. wyr. Sądu UE z 10 marca 2021 r., Puma SE przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-71/20, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2021:121
75. wyr. Sądu UE z 15 września 2021 r., MHCS przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-274/20, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2021:592
76. wyr. Sądu UE z 19 października 2022 r., Louis Vuitton Malletier przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: T-275/21, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2022:654
77. wyr. Sądu UE z 7 grudnia 2022 r., Neoperl AG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), numer sprawy: T-487/21, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2022:780
78. wyr. Sądu UE z 1 lutego 2023 r., Zoubier Harbaoui przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Google LLC, numer sprawy: T-568/21, EUR-Lex, ECLI:EU:T:2023:37
79. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13 lipca 1966 r. Établissements Consten S.à.R.L. i Grundig-Verkaufs-GmbH przeciwko Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, sygn. akt: C-56/64, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1966:41
80. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11 listopada 1997 r., SABEL BV przeciwko Puma AG, Rudolf Dassler Sport, numer sprawy: C-251/95, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1997:528

81. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 lipca 1998 r., Gut Springenheide GmbH i Rudolf Tusky przeciwko Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, numer sprawy: C-210/96, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1998:369
82. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 września 1998 r., Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc., uprzednio Pathe Communications Corporation, numer sprawy: C-39/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1998:442
83. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) przeciwko Boots- und Segelzubehör Walter Huber i Franz Attenberger, numery spraw połączonych: C-108/97 i C-109/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:230
84. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV., numer sprawy: C-342/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:323
85. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 września 1999 r., General Motors Corporation przeciwko Yplon SA., numer sprawy: C-375/97, EUR-Lex, ECLI:EU:C:1999:408
86. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 20 września 2001 r., Procter & Gamble Company przeciwko Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: C-383/99 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2001:461
87. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 października 2001 r., Merz & Krell GmbH & Co., numer sprawy: C-517/99, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2001:510
88. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 grudnia 2002 r., Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt, numer sprawy: C-273/00, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2002:748
89. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11 marca 2003 r. Ansul BV przeciwko Ajax Brandbeveiliging BV., numer sprawy: C-40/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:145
90. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia 2003 r., Linde AG, Winward Industries Inc. i Rado Uhren AG, numery spraw połączonych: C-53/01, C-54/01 i C-55/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:206

91. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 maja 2003 r., Libertel Groep BV przeciwko Benelux-Merkenbureau, numer sprawy: C-104/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:244
92. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 23 października 2003 r., Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego przeciwko Wm. Wrigley Jr. Company, numer sprawy: C-191/01 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:579
93. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 listopada 2003 r., Shield Mark BV przeciwko Joost Kist h.o.d.n. Memex, numer sprawy: C-283/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2003:641
94. wyr. Trybunały Sprawiedliwości UE z 12 lutego 2004 r., Koninklijke KPN Nederland NV przeciwko Benelux-Merkenbureau, numer sprawy: C-363/99, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:86
95. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 lutego 2004 r., Campina Melkunie BV przeciwko Beneluks-Merkenbureau, numer sprawy: C-265/00, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:87
96. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 lutego 2004 r., Henkel KGaA, numer sprawy: C-218/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:88
97. wyr. Trybunały Sprawiedliwości UE z 29 kwietnia 2004 r., Procter & Gamble Company przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numery spraw połączonych: C-473/01 P i C-474/01 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:260
98. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 kwietnia 2004 r., Henkel KGaA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numery spraw połączonych: C-456/01 P i C-457/01 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:258
99. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie GmbH., numer sprawy: C-49/02, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:384
100. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 września 2004 r., SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, numer sprawy: C-329/02 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:532
101. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 października 2004 r., Mag Instrument Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-136/02 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2004:592

102. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z 7 lipca 2005 r., Société des produits Nestlé SA przeciwko Mars UK Ltd., numer sprawy: C-353/03, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2005:432
103. wyr. Trybunał Sprawiedliwości UE z 15 września 2005 r., BioID AG, en liquidation przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej, numer sprawy: C-37/03 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2005:547
104. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 9 marca 2006 r., Matratzen Concord AG przeciwko Hukla Germany SA., numer sprawy: C-421/04, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2006:164
105. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 maja 2006 r., The Sunrider Corporation przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej, numer sprawy: C-416/04, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2006:310
106. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 czerwca 2006 r., August Storck KG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej, numer sprawy: C-25/05 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2006:422
107. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 września 2006 r., Bovemij Verzekeringen NV przeciwko Benelux-Merkenbureau, numer sprawy: C-108/05, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2006:530
108. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 25 stycznia 2007 r., Dyson Ltd przeciwko Registrar of Trade Marks, numer sprawy: C-321/03, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2007:51
109. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 września 2007 r., Il Ponte Finanziaria SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-234/06 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2007:514
110. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 9 grudnia 2008 r., Verein Radetzky-Orden przeciwko Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky”, numer sprawy: C-442/07, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2008:696
111. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 stycznia 2009 r., Silberquelle GmbH przeciwko Maselli-Strickmode GmbH, numer sprawy: C-495/07, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2009:10
112. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 czerwca 2009 r., Imagination Technologies Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-542/07 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2009:362

113. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 września 2010 r., Lego Juris A/S przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-48/09 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2010:516
114. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z 6 października 2009 r., PAGO International GmbH przeciwko Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, numer sprawy: C-301/07, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2009:611
115. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 stycznia 2010 r., Audi AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-398/08 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2010:29
116. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 9 sierpnia 2010 r., Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego przeciwko BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG., numer sprawy: C-265/09 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2010:508
117. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 stycznia 2011 r., Media-Saturn-Holding GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-92/10 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2011:15
118. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 maja 2012 r., Formula One Licensing BV przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego i Global Sports Media Ltd, numer sprawy: C-196/11 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2012:314
119. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 maja 2012 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-98/11 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2012:307
120. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 grudnia 2012 r., Leno Merken BV przeciwko Hagelkruis Beheer BV, numer sprawy: C-149/11, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2012:816
121. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 maja 2014 r., Louis Vuitton Malletier przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: C-97/12 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2014:324
122. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z 19 czerwca 2014 r., Oberbank AG, Banco Santander SA i Santander Consumer Bank AG przeciwko Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV, numery spraw połączonych: C-217/13 i C-218/13, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2014:2012

123. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 lipca 2014 r., Apple Inc. przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt, numer sprawy: C-421/13, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2014:2070
124. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 września 2015 r., Iron & Smith kft przeciwko Unilever NV, numer sprawy: C-125/14, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2015:539
125. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 czerwca 2017 r., W.F. Gözze Frottierweberei GmbH i Wolfgang Gözze przeciwko Verein Bremer Baumwollbörse, numer sprawy: C-689/15, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2017:434
126. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 czerwca 2018 r., Christian Louboutin SAS przeciwko Van Haren Schoenen BV, numer sprawy: C-163/16, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2018:423
127. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 25 lipca 2018 r., Société des produits Nestlé SA i in. przeciwko Mondelez UK Holdings & Services Ltd., numery spraw połączonych: C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2018:596
128. wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 listopada 2022 r., Merck Sharp & Dohme BV i in. przeciwko Abacus Medicine A/S i in., numer sprawy: C-224/20, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2022:893

#### **IV. Decyzje Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej**

1. decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 4 sierpnia 1999 r., Granini przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 139/1999-1
2. decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 2 grudnia 1999 r., BASF przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 197/1999-2
3. decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 17 listopada 2003 r., Castellblanch, SA przeciwko Champagne Louis Roederer S.A., numer sprawy: R 37/2000-2
4. decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 17 listopada 2005 r., Blanco przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 904/2004-2

5. decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 5 września 2006 r., Paul Hartmann AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 805/2006-4
6. decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 3 lutego 2006 r., Freelif International przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 888/2005-4
7. decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 6 września 2010 r., Hint, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 718/2007-2
8. decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 4 grudnia 2011 r., Eli Lilly przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 120/2001-2
9. decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego z 5 grudnia 2011 r., Myles Ltd. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego, numer sprawy: R 711/1999-3
10. decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z 14 grudnia 2022 r., McDonald's International Property Company, Ltd. przeciwko Supermac's (Holdings) Ltd, numer sprawy: R 0543/2019-4
11. decyzja Wydziału Unieważnień Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z 11 stycznia 2019 r., Supermac's (Holdings) Ltd przeciwko McDonald's International Property Company, Ltd., numer decyzji: 14 788 C

## **V. Orzecznictwo sądów amerykańskich**

1. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych z 10 kwietnia 1939 r., In re Bailey Meter Co., 102 F.2d 843 (C.C.P.A. 1939)
2. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych z 18 czerwca 1970 r., Roux Laboratories, Inc., Appellant, przeciwko Clairol Incorporated, Appellee, 427 F.2d 823 (C.C.P.A. 1970)
3. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych z 25 maja 1972 r., In re Marriott Corporation, 459 F.2d 525 (C.C.P.A. 1972) 173 U.S.P.Q. 799

4. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych z 3 sierpnia 1972 r., Univ. Oil Prod. przeciwko Rexall Drug Chemical, 463 F.2d 1122 (C.C.P.A. 1972)
5. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych z 19 kwietnia 1973 r., In re Universal Oil Products Co., 476 F.2d 653 (C.C.P.A. 1973)
6. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych z 8 lutego 1978 r., Seabrook Foods przeciwko Bar-Well Foods LTD., 568 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1978)
7. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych z 14 grudnia 1978 r., In re Abcor Development Corp., 588 F.2d 811 (1978)
8. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Celnych i Patentowych z 18 lutego 1982 r., In re MortonNorwich Products, Inc., 671 F.2d 1332, 213 U.S.P.Q. 9 (BNA) (C.C.P.A. 1982)
9. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 16 sierpnia 1984 r., Levi Strauss Co. przeciwko Genesco, Inc., 742 F.2d 1401 (Fed. Cir. 1984)
10. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 9 sierpnia 1985 r., In Re Loew's Theatres, Inc, 769 F.2d 764 (Fed. Cir. 1985)
11. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 8 października 1985 r., In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985)
12. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 23 stycznia 1986 r., H. Marvin Ginn Corp. przeciwko International Ass'n of Fire Chiefs, Inc., 782 F.2d 987 (Fed. Cir. 1986)
13. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 20 maja 1987 r., In Re Omaha National Corporation, 819 F.2d 1117 (Fed. Cir. 1987)
14. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 18 lutego 1988 r., In Re Chemical Dynamics, Inc, 839 F.2d 1569 (Fed. Cir. 1988)
15. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 7 marca 1988 r., Yamaha Intern. Corp. przeciwko Hoshino Gakki Co., 840 F.2d 1572 (Fed. Cir. 1988)



16. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 15 marca 1999 r., Ritchie przeciwko Simpson, 170 F.3d 1092 (Fed. Cir. 1999)
17. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 30 września 1999 r., L.D. Kichler Co. przeciwko Davoil, Inc., 192 F.3d 1349 (Fed. Cir. 1999)
18. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 7 grudnia 1999 r., In re Boston Beer Co., 198 F.3d 1370, 1373-74 (Fed. Cir. 1999)
19. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 13 lutego 2001 r., In re Dial-a-Mattress Operating Corp., 240 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2001)
20. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 21 czerwca 2004 r., Nautilus Grp., Inc. przeciwko Icon Health & Fitness, Inc., 372 F.3d 1330, 1340, 71 USPQ2d 1173, 1180
21. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 25 czerwca 2004 r., In re Oppedahl & Larson LLP, 373 F.3d 1171, 1173, 71 USPQ2d 1370, 1371 (Fed. Cir. 2004)
22. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 27 października 2005 r., In re Stereotaxis, Inc., 429 F.3d 1039 (Fed. Cir. 2005)
23. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 3 kwietnia 2012 r., In re Chamber of Commerce, 675 F.3d at 1300, 102 USPQ2d at 1219
24. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 23 czerwca 2014 r., In re Nordic Naturals, Inc., 755 F.3d 1340, 1344, 111 USPQ2d 1495, 1498 (Fed. Cir. 2014)
25. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 2 marca 2015 r., Couture przeciwko Playdom, Inc., 778 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2015)
26. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 7 czerwca 2015 r., M.Z. Berger & Co. przeciwko Swatch AG, 787 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2015)
27. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 14 sierpnia 2015 r., In re La. Fish Fry Prods., Ltd., 797 F.3d 1332 (Fed. Cir. 2015)

28. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 14 listopada 2016 r., Christian Faith Fellowship Church przeciwko adidas AG, 841 F.3d 986 (Fed. Cir. 2016)
29. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 20 czerwca 2018 r., Royal Crown Co. przeciwko Coca-Cola Co., 892 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2018)
30. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Okręgu Federalnego z 5 października 2018 r., Real Foods Pty Ltd. przeciwko Frito-Lay N. Am., Inc., 2017-1959 (Fed. Cir. Oct. 4, 2018)
31. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Pierwszego Okręgu z 16 lipca 1951 r., New England Duplicating Co. przeciwko Mendes, 190 F.2d 415 (1st Cir. 1951)
32. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Pierwszego Okręgu z 16 listopada 1993 r., Boston Beer Co. przeciwko Slesar Bros. Brewing Co., 9 F.3d 175 (1st Cir. 1993)
33. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 23 grudnia 1983 r., Mattel, Inc. przeciwko Azrak-Hamway Intern., Inc., 724 F.2d 357 (2d Cir. 1983)
34. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 28 września 1961 r., Blisscraft of Hollywood przeciwko United Plastics Co., 294 F.2d 694 (2d Cir. 1961)
35. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 3 sierpnia 1964 r., Flexitized, Inc. przeciwko National Flexitized Corp., 335 F.2d 774 (2d Cir. 1964)
36. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 16 stycznia 1976 r., Abercrombie Fitch Co. przeciwko Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)
37. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 1 maja 1989 r., Murphy Door Bed Co. przeciwko Interior Sleep Sys., Inc. 874 F.2d 95 (2d Cir. 1989)
38. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 17 czerwca 1993 r., Paddington Corp. przeciwko Attiki Importers Distr, 996 F.2d 577 (2d Cir. 1993)

39. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 13 listopada 1995 r., Knitwaves, Inc. przeciwko Lollytogs Ltd., 71 F.3d 996 (2d Cir. 1995)
40. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 22 sierpnia 1997 r., Genesee Brewing Company, Inc. przeciwko Stroth Brewing Co., 124 F.3d 137 (2d Cir. 1997)
41. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 29 kwietnia 1999 r., Otokoyama Co. Ltd. przeciwko Wine of Japan Import, 175 F.3d 266 (2d Cir. 1999)
42. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu z 22 marca 2000 r., Wal-Mart Stores, Inc. przeciwko Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000)
43. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Trzeciego Okręgu z 31 grudnia 1986 r., A.J. Canfield Co. przeciwko Honickman, 808 F.2d 291 (3d Cir. 1986)
44. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Trzeciego Okręgu z 15 listopada 1994 r., Duraco Products przeciwko Joy Plastic Enterprises, 40 F.3d 1431 (3d Cir. 1994)
45. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Trzeciego Okręgu z 24 maja 2004 r., Kos Pharm., Inc. przeciwko Andrx Corp., 369 F.3d 700, 713 (3d Cir. 2004)
46. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Czwartego Okręgu z 14 lipca 1998 r., Larsen przeciwko Terk Technologies Corp., 151 F.3d 140 (4th Cir. 1998)
47. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Czwartego Okręgu z 10 sierpnia 1999 r., Ashley Furniture Indus., Inc. przeciwko SanGiacomo N.A. Ltd., 187 F.3d 363, 369 (4th Cir. 1999)
48. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Czwartego Okręgu z 9 kwietnia 2012 r., Rosetta Stone Ltd. przeciwko Google, Inc., 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012) 102 U.S.P.Q.2d 1473
49. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Czwartego Okręgu z 30 czerwca 2020 r., U.S. Patent and Trademark Office przeciwko Booking.com B.V., No. 19-46, 4th Cir. 2020

50. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Piątego Okręgu z 23 października 1981 r., Chevron Chem. Co. przeciwko Voluntary Purchasing Groups, 659 F.2d 695, 702-03 (5th Cir. Unit A Oct. 1981)
51. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Piątego Okręgu z 18 maja 1984 r., Sicilia Di R. Biebow & Co. przeciwko Cox, 732 F.2d 417, 426 n.7 (5th Cir. 1984)
52. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Szóstego Okręgu z 13 lipca 1900 r., American Washboard Co. przeciwko Saginaw MFG. Co., 103 F. 281 (1900)
53. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Szóstego Okręgu z 23 stycznia 2017 r., Kelly Servs., Inc. przeciwko Creative Harbor, LLC, 846 F.3d 857 (6th Cir. 2017) 121 U.S.P.Q.2d 1357
54. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Siódmego Okręgu z 2 lutego 1996 r., Mil-Mar Shoe Co., Inc. przeciwko Shonac Corp., 75 F.3d 1153 (7th Cir. 1996)
55. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Siódmego Okręgu z 9 lipca 2007 r., Central Mfg., Inc. przeciwko Brett, 492 F.3d 876 (7th Cir. 2007)
56. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Ósmego Okręgu z 7 kwietnia 1995 r., Stuart Hall Co., Inc. przeciwko Ampad Corp., 51 F.3d 780 (8th Cir. 1995)
57. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu z 1 lipca 1952 r., Pagliero et al. przeciwko Wallace China Co., Limited, 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952)
58. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu z 1 maja 1979 r., New West Corp. przeciwko NYM Co. of California, Inc., 595 F.2d 1194 (9th Cir. 1979)
59. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu z 15 stycznia 1985 r., Transgo, Inc. przeciwko Ajac Transmission Parts Corp., 768 F.2d 1001 (9th Cir. 1985)
60. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu z 7 października 1993 r. Official Airline Guides, Inc. przeciwko Goss, 6 F.3d 1385, 1392 (9th Cir. 1993)

61. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu z 9 stycznia 1995 r., Qualitex Co. przeciwko Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 (1995)
62. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu z 6 lipca 1995 r., Self-Realization Fellowship Church przeciwko Ananda Church of Self-Realization, 59 F.3d 902, 910 (9th Cir. 1995)
63. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu z 21 kwietnia 1998 r., Dreamwerks Prod. Grp., Inc. przeciwko SKG Studio, 142 F.3d 1127, 1130 n.7 (9th Cir. 1998)
64. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu z 8 lipca 1998 r., Kendall-Jackson Winery, Ltd. przeciwko E. & J. Gallo Winery, 150 F.3d 1042 (1998)
65. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziewiątego Okręgu z 6 grudnia 1999 r., Filipino Yellow Pages, Inc. przeciwko Asian Journal Pubs., Inc., 198 F.3d 1143 (9th Cir. 1999)
66. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziesiątego Okręgu z 5 lipca 1995 r., Vornado Air Systems przeciwko Duracraft Corp. 58 F.3d 1498 (10th Cir. 1995)
67. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Dziesiątego Okręgu z 29 sierpnia 2016 r., Forney Indus., Inc. przeciwko Daco of Mo., Inc., 835 F.3d 1238 (10th Cir. 2016)
68. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Jedenastego Okręgu z 4 maja 1987 r., Ambrit, Inc. przeciwko Kraft, Inc., 812 F.2d 1531 (11th Cir. 1987)
69. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych Jedenastego Okręgu z 12 września 1991 r., Bauer Lamp Co., Inc. przeciwko Shaffer, 941 F.2d 1165 (11th Cir. 1991)
70. wyr. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu w Columbi z 15 lipca 2005 r., Pro-Football, Inc. przeciwko Harjo, 415 F.3d 44 (D.C. Cir. 2005)
71. wyr. Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych, Wydział w Columbi z 29 kwietnia 2008 r., Aktieselskabet AF 21. November 2001 przeciwko Fame Jeans Inc., 525 F.3d 8 (D.C. Cir. 2008)
72. wyr. Sądu Apelacyjnego dla Stanu Nowy Jork z 19 czerwca 1883 r., Selchow przeciwko Baker, 93 N.Y. 59 (N.Y. 1883)

73. wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu w Colorado z 18 czerwca 2002 r., Altira Group LLC przeciwko Philip Morris Companies, Inc., 207 F. Supp. 2d 1193 (D. Colo. 2002)
74. wyr. Sądu Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu w Massachusetts z 9 listopada 1903 r., Heublein przeciwko Adams, 125 F. 782 (1903)
75. wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 1915 r. Lambert Pharmacal Co. przeciwko Bolton Chem. Corp., 219 F. 325, 326 (S.D.N.Y.1915)
76. wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 19 grudnia 1968 r., Stix Products, Inc. przeciwko United Merchants & Mfrs., Inc., 295 F. Supp. 479 (S.D.N.Y. 1968)
77. wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 1 maja 1972 r., Ralston Purina Company przeciwko Thomas J. Lipton, Inc., 341 F. Supp. 129 (S.D.N.Y. 1972)
78. wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 31 stycznia 1996 r., Krueger Intern., Inc. przeciwko Nightingale Inc., 915 F. Supp. 595 (S.D.N.Y. 1996)
79. wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 25 września 2000 r., Bihari przeciwko Gross, 119 F. Supp. 2d 309, 317–18 (S.D.N.Y. 2000)
80. wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 8 września 2009 r., Pfizer Inc. przeciwko Sachs, 652 F. Supp. 2d 512 (S.D.N.Y. 2009)
81. wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Illinois z 2 lutego 1996 r., Sassafra Enterprises, Inc. przeciwko Roshco, Inc., 915 F. Supp. 1 (N.D. Ill. 1996)
82. wyr. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Nowego Jorku z 20 marca 1975 r., EI DuPont De Nemours & Co. przeciwko Yoshida Internat'l, Inc., 393 F. Supp. 502 (E.D.N.Y. 1975)
83. wyr. Sądu Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Virginii z 27 lutego 1997 r., Ringling Bros.-Barnum & Bailey przeciwko Utah Div. of Travel Development, 955 F. Supp. 605 (E.D. Va. 1997)

84. wyr. Sądu Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Virginii, Wydział w Alexandrii z 9 sierpnia 2017 r., Booking.com. B.V. przeciwko Matal, 278 F. Supp. 3d 891 (E.D. Va. 2017)
85. wyr. Sądu Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Dystryktu Teksasu z 25 lutego 2008 r., W.D. Texas, Austin Division, Board of Regents ex rel. University of Texas przeciwko KST Electric, Ltd., 550 F. Supp. 2d 657 (W.D. Tex. 2008)
86. wyr. Sądu Najwyższego USA z 10 grudnia 1888 r., Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. przeciwko Rubber Co., 128 U.S. 598 (1888)
87. wyr. Sądu Najwyższego USA z 1 stycznia 1979 r., Stany Zjednoczone przeciwko Johnson, 100 U.S. 82
88. wyr. Sądu Najwyższego USA z 1 stycznia 1979 r., Stany Zjednoczone przeciwko Steffens, 100 U.S. 82
89. wyr. Sądu Najwyższego USA z 1 stycznia 1979 r., Stany Zjednoczone przeciwko Wittemann, 100 U.S. 82
90. wyr. Sądu Najwyższego USA z 1 czerwca 1982 r., Inwood Laboratories przeciwko Ives Laboratories, 456 U.S. 844 (1982)
91. wyr. Sądu Najwyższego USA z 8 stycznia 1985 r., Park 'N Fly, Inc. przeciwko Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189 (1985)
92. wyr. Sądu Najwyższego USA z 26 czerwca 1992 r., Two Pesos, Inc. przeciwko Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992)
93. wyr. Sądu Najwyższego Stanu Missouri z 31 marca 1869 r., Filley przeciwko Fassett, 44 Mo. 168 (1869)
94. wyr. Sądu Najwyższego Stanu Nowy Jork z 12 lutego 1938 r., Collyrium, Inc. przeciwko John Wyeth & Bro., Inc., 167 Misc. 231 (N.Y. Sup. Ct. 1938) 3 N.Y.S.2d 42
95. Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych (ang. United States Circuit Court) dla Dystryktu w Massachusetts z 9 listopada 1903 r., Heublein przeciwko Adams, 125 F. 782 (1903)

## **VI. Orzeczenia Komisji odwoławczej ds. znaków towarowych**

1. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Nationwide Mutual Ins. Co., 124 USPQ 465 (TTAB 1960)

2. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, Intermed Commc'ns, Inc. przeciwko Chaney, 197 USPQ at 507 (TTAB 1977)
3. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Venturi, Inc., 197 USPQ 714 (TTAB 1977)
4. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Gen. Electric Broad. Co., 199 USPQ 560, 563 (TTAB 1978)
5. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Canron, Inc., 219 USPQ 820, 822n.2 (TTAB 1983)
6. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Cedar Point, Inc., 220 USPQ 533 (TTAB 1983)
7. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re BankAmerica Corp., 229 USPQ 852, 853 (TTAB 1986)
8. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Port Auth. of N. Y., 3 USPQ2d 1453 (TTAB 1987)
9. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, Bausch & Lomb Inc. przeciwko Leupold & Stevens Inc., 6 USPQ2d 1475, 1478 (TTAB 1988)
10. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Clarke, 17 USPQ2d 1238, 1239-40 (TTAB 1990)
11. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Metriplex, Inc., 23 USPQ2d 1315, 1316-17 (TTAB 1992)
12. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Monograms Am., Inc., 51 USPQ2d 1317, 1318 (TTAB 1999)
13. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Ralph Mantia Inc., 54 USPQ2d 1284, 1286 (TTAB 2000)
14. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re N.V. Organon, 79 USPQ2d 1639 (TTAB 2006)
15. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Joint- Stock Company Baik, 80 U.S.P.Q.2d 1305, 2006 WL 1706437 (TTAB 2006)
16. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Vertex Grp. LLC, 89 USPQ2d 1694, 1700 (TTAB 2009)
17. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Nielsen Bus. Media, Inc., 93 USPQ2d 1545, 1547-48 (TTAB 2010)
18. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re WAY Media, Inc., 118 USPQ2d 1697, 1698 (TTAB 2016)



19. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, Curtin przeciwko United Trademark Holdings, Inc., Opposition No. 91241083
20. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, Frito-Lay North America, Inc. przeciwko Real Foods Pty. Ltd., Opposition No. 91212680 (TTAB 2019)
21. Komisja odwoławcza ds. znaków towarowych, In re Texas With Love, LLC, Serial No. 87793802 (TTAB 2020)

## **VII. Orzeczenia sądów krajowych państw członkowskich UE**

1. Historyczne orzeczenia sądów angielskich
  - a. wyr. z 1618 r., Southern przeciwko How, pop. 143, 79 Eng. Rep. 1243 (K.B.)
  - b. wyr. z 1742 r., Blanchard przeciwko Hill, 2 Atk. 484 (Ch.), 26 Eng. Rep. 692
  - c. wyr. z 1824 r., Sykes przeciwko Sykes, 3 B. & C. 541, 107 Eng. Rep. 834 (K.B.)
  - d. wyr. z 1838 r., Millington przeciwko Fox, 3 Myl. & Cr. 338 (Ch.), 40 Eng. Rep. 956
  - e. wyr. z 1847 r., Partridge przeciwko Menck, 5 N.Y. Ch. Ann. 572
  - f. wyr. z 1847 r., Rodgers przeciwko Nowill, 5 C.B. 109, 136 Eng. Rep. 816 (C.P.)
  - g. wyr. z 1872 r., Hirst przeciwko Denham, 14 L.R. Eq. 542
2. Orzeczenia sądów niemieckich
  - a. postanowienie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Niemiec z 20 listopada 2003 r., Gabelstapler II, sygn. akt: I ZB 15/98
3. Orzeczenia sądów polskich
  - a. wyr. Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt: III CSK 300/06, OSNC nr 1/2008, poz. 11

## **VIII. Źródła internetowe, materiały legislacyjne i inne źródła**

1. Arbitrary Trademarks and Service Marks [w:] Last reviewed October 2022, link: <https://www.justia.com/intellectual-property/trademarks/strength-of-marks/arbitrary-marks/>

2. Bardehle Pagenberg, Trademark Protection in Europe, link: [https://www.bardehle.com/uploads/files/Trademark\\_Protection](https://www.bardehle.com/uploads/files/Trademark_Protection).
3. Belagorudsky J., Protection of Non-Traditional Trademarks under U.S. Law, link: <https://www.frosszelnick.com/protection-of-non-traditional-trademarks-under-u-s-law/>
4. Bolton E., Defining genuine use requirements of community trade marks in light of an expanding European Union, str. 11-12, link: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo\\_ipr\\_ge\\_11/wipo\\_ipr\\_ge\\_11\\_topic3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipr_ge_11/wipo_ipr_ge_11_topic3.pdf)
5. Cambridge Dictionary, link: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/>
6. Chafin Ch., WTF? Welcome To The Wild, Weird World of Trademarking The Alphabet, link: <https://www.fastcompany.com/3042515/wtf-inside-the-wild-weird-world-of-trademarking-the-alphabet>
7. Commission of the European Communities, Memorandum on the creation of an EEC trade mark, Bulletin of the European Communities Supplement 8/76
8. Department of Trade and Industry: Proposed European Trade Mark: Unofficial Translation of a Preliminary Draft of a Convention for a European Trade Mark published by HMSO, 1973 r.
9. Draper A., 5 Ways to Choose Your Trademark Name, link: <https://www.business2community.com/infographics/5-ways-choose-trademark-name-01398244> [ostatni dostep: 1 kwietnia 2023 r.]
10. Ducdevani T., Medansky K., Trade dress and unconventional trademarks, webinar 2021, link: <https://www.dlapiper.com/en/us/insights/events/event-series/consumer-goods-and-retail-speaker-series/20-october-2021/>
11. Dunn G., Supreme Court Holds That Adding “.com” To A Generic Term Can Create A Protectable Trademark, link: <https://www.gibsondunn.com/supreme-court-holds-that-adding-com-to-a-generic-term-can-create-a-protectable-trademark/>
12. European Union trade mark (EUTM) applications by nature of the trade mark, [http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ipr\\_ta\\_ntr&lang=en](http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ipr_ta_ntr&lang=en)
13. Komisja Europejska, Communication From The Commision To The European Parliament And The Council, Codification of the Acquis communautaire, COM(2001) 645 final

14. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 24 maja 2011 r. - Jednolity rynek w obszarze praw własności intelektualnej - Wspieranie kreatywności i innowacji celem zapewnienia wzrostu gospodarczego, atrakcyjnych miejsc pracy oraz wysokiej jakości produktów i usług w Europie - COM(2011) 287
15. LaMarco N., Difference Between Product Design & Product Packaging in Trademark Law, link: <https://smallbusiness.chron.com/difference-between-product-design-product-packaging-trademark-law-60535.html>
16. Law Office of Nikki Siesel PLLC, The Trademark Doctrine of Foreign Equivalents, link: <https://www.ny-trademark-lawyer.com/the-trademark-doctrine-of-foreign-equivalents.html>
17. Lech M., The oldest registered trademarks in the world, link: <https://znakitowarowe-blog.pl/the-oldest-registered-trademarks-in-the-world/>
18. Mahaseth T., First-to-use versus first-to-file trademark regimes, <https://www.redpoints.com/blog/first-to-use-vs-first-to-file-trademark/>
19. McDermott E., Celebrating U.S. Trademark Law: Happy 75 to the Lanham Act, link: <https://ipwatchdog.com/2021/07/04/celebrating-u-s-trademark-law-happy-75-lanham-act/id=135225/#>
20. Non-traditional Marks at the US Patent and Trademark Office, link: [https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/us\\_2.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/us_2.pdf)
21. Opinia Przewodniczącego Komisji odwoławczej ds. znaków towarowych z 28 lipca 2010 r., Mag Instrument Inc. przeciwko Brinkmann Corp., 96 USPQ2d 1701, 1723 (TTAB 2010)
22. Opinia rzecznika generalnego przedstawiona w dniu 2 lipca 2002 r. ws. Ansul BV przeciwko Ajaxowi Brandbeveiliging BV., numer sprawy: C-40/01, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2002:412
23. Opinia rzecznika generalnego przedstawiona w dniu 5 lipca 2012 r. ws. Leno Merken BV przeciwko Hagelkruis Beheer BV, numer sprawy: C-149/11, EUR-Lex, ECLI:EU:C:2012:422
24. Reverso Context, link: <https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/>
25. Samuels J.M., Questions and Answers, <https://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/con/files/cons157.htm>
26. Słownik Języka Polskiego PWN, link: <https://sjp.pwn.pl>

27. Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego z 12 lutego 2014 r., dokument Nr 2013/0088 (COD)
28. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Wyszukiwarka międzynarodowych znaków towarowych, <https://www3.wipo.int/>
29. Tactile marks [w:] Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Trade mark guidelines, link: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786777/trade-mark-guidelines/9-11-3-----9-3-11-3-tactile-marks>
30. Urząd Patentowy RP, Zdolność oznaczenia, link: <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-/pojecie-znaku-towarowego/zdolnosc-oznaczenia>
31. Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, How to claim acquired distinctiveness under Section 2(f), link: <https://www.uspto.gov/trademarks/laws/how-claim-acquired-distinctiveness-under-section-2f-0>
32. Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Trademark Trial and Appeal Board, link: <https://www.uspto.gov/trademarks/tta>
33. Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://tmsearch.uspto.gov/>
34. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Trade mark guidelines, link: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1785596/trade-mark-guidelines/2-2-combinations-of-words>
35. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Trade mark Procedure – responding to AG objections and other, EUIPO IP Course for Paralegals April 2017 Volker Mensing – OD, EUIPO 2017
36. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wspólny komunikat. Dowody w postępowaniu odwoławczym i sprawach dotyczących znaku towarowego: składanie, struktura i przedstawianie dowodów oraz postępowanie z dowodami poufnymi, Alicante 2021
37. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wyszukiwarka znaków towarowych, link: <https://euipo.europa.eu/>

38. Trademark Manual of Examining Procedure, link:  
<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current>
39. Vern M., Requirement of Use in the USA, CTC Legal Media, link:  
[www.arelaw.com/images/The%20Trademark%20Lawyer%20-%20August%202017%20-%20Max%20Vern.pdf](http://www.arelaw.com/images/The%20Trademark%20Lawyer%20-%20August%202017%20-%20Max%20Vern.pdf)
40. Wrześniewski P., Nowe przepisy o znaku towarowym Unii Europejskiej. Najważniejsze zmiany, link:  
<https://www.parp.gov.pl/component/content/article/53878:nowe-przepisy-o-znaku-towarowym-ue>
41. Yiokaris J., Distinctiveness in Registered Trademarks, link:  
<https://chambers.com/articles/distinctiveness-in-registered-trademarks>