

Anna Hołda-Wydrzyńska

Graficzne przedstawienie znaku towarowego w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Dyrektywy Rady nr 2008/95/WE

Abstract: The polish definition of the trademark is based on the fundamental function which trademarks have to fit. According to the general notion, the constitutive condition of a trademark is not an individual or imaginative feature which is important in the copyright law, but only the capability to distinguish the goods and services on account of origin. Firstly, it is important to analyse if a mark fulfills following conditions: it has to be perceivable by human sense, be uniform and self-dependent against other goods, further it has to be capable to represent graphically.

The article presents the graphical capability, which refers to presentation of the mark in the graphical way. That prerequisite was entered into Polish system pursuant to the First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks and Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark.

That expression is not obvious, particularly because of the interpretation of registration of the marks perceiving in different way than by means of visual, auditory and tactile modality. According to that fact in this paper were presented the notions of the European Court of Justice and the Office of Harmonization for the Internal Market concerning the so called new forms of trademarks. There are shown two different points of interpretation: the traditional and liberal one.

Keywords: trademark, graphical representability

1. Uwagi ogólne

Znak towarowy jest dobrem niematerialnym, którym może być — zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej [dalej:

u.p.w.p.]¹ — „każde oznaczenie nadające się do przedstawienia w sposób graficzny, jeżeli pozwala odróżniać towary jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa”. Znaki towarowe jako instytucja prawna należą do szerszej kategorii tzw. oznaczeń odróżniających, obejmujących swym zakresem, oprócz znaków towarowych, także inne oznaczenia, jak nazwa przedsiębiorstwa oraz oznaczenia geograficzne².

Znak towarowy, będąc komunikatorem między przedsiębiorcą a konsumentem towarów lub usług, jest instrumentem właściwym gospodarce, stąd też w wielu orzeczeniach podkreśla się jego kwintesencję, uznając, że znak towarowy, pozostając w fizycznym lub jedynie pojęciowym związku z konkretnym egzemplarzem towaru, zawsze przekazuje nabywcom informację, od kogo dany towar pochodzi i tym samym wypełnia funkcję odróżniania oznaczonych nim towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa³.

Ze struktury znaku towarowego można zatem wyprowadzić najważniejszą przesłankę, którą znak towarowy w ujęciu abstrakcyjnym powinien spełniać — zdolność odróżniania. Konieczność posiadania zdolności odróżniania pozwala zanalizować dane oznaczenie pod kątem jego potencjalnej możliwości bycia znakiem towarowym, tj. w oderwaniu od konkretnych towarów oraz usług (*in abstracto*). W takim ujęciu znakami towarowymi mogą być tylko takie oznaczenia, które wykazują następujące cechy: są zmysłowo postrzegalne, jednolite i samodzielne względem towaru lub usługi, a także pozwalają przedstawić się w sposób graficzny⁴.

Polski ustawodawca zbudował definicję znaku towarowego, opierając się na podstawowej funkcji, jaką powinien on spełniać, wzorując się na normatywnej definicji znaku towarowego ujętej w Pierwszej dyrektywie Rady nr 89/104/EWG⁵ z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych [dalej: Pierwsza dyrektywa 89/104], a następnie powtórzonej w Dyrektywie 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. [dalej: Dyrektywa 2008/95]⁶.

¹ Dz.U. 2001, nr 49, poz. 508.

² R. Skubisz: *Prawo znaków towarowych. Komentarz*. Wyd. 2. zmienione i rozszerzone. Warszawa 1997, s. 13.

³ Zob. m.in. wyrok SN z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie 100 PANORAMICZNYCH. III RN 218/2001. OSNP 2004, 2, poz. 23; LexPolonica nr 360706.

⁴ E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: *Prawo własności przemysłowej*. Wyd. 3. Warszawa 2007, s. 185—186.

⁵ Dz.Urz. UE L 40 z dnia 11 lutego 1989 r., s. 1—7.

⁶ Dz.Urz. UE L 299 z dnia 8 listopada 2008 r., s. 25—33. Pierwsza dyrektywa Rady 89/104 została uchylona i zastąpiona tekstem nowej Dyrektywy o znakach towarowych nr 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. Dz.U. UE L 299/25 z dnia 8 listopada 2008 r.

Konstytutywną przesłanką uznania oznaczenia za znak towarowy nie jest posiadanie przez niego cech indywidualności, oryginalności czy twórczego charakteru, jak w przypadku utworu w rozumieniu prawa autorskiego, a jedynie posiadanie przez niego zdolności odróżniania ze względu na pochodzenie⁷. Stanowisko przeciwstawne i wyraźnie odosobnione wyraził WSA w sprawie FERRERO⁸, w której to uznał, że kompozycja kolorystyczna powinna być swoistym przejawem twórczości i mieć postać nowego, a także oryginalnego układu kolorystycznego, gdyż dopiero takie zestawienie może mieć wyróżniający charakter i może pełnić funkcję znaku towarowego.

Zaprezentujemy teraz rozważania dotyczące wymagania przedstawienia danego oznaczenia w sposób graficzny zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2008/95, która uchyliła postanowienia Pierwszej dyrektywy 89/104. W rzeczywistości ta zmiana kodyfikacyjna miała znaczenie jedynie pozorne, gdyż Dyrektywa 2008/95 utrzymuje wiele dawnych postanowień i jest *de facto* powtórzeniem wcześniejszego aktu z drobnymi zmianami. Artykuł 17 Dyrektywy 2008/95 ustanowił zasadę, zgodnie z którą należy uznać odesłania do uchylonej dyrektywy za odesłania do nowej dyrektywy według tabeli korelacji zawartej w załączniku nr 2. Należy jednocześnie przyjąć, że odesłania takie mają również zastosowanie do zapadłych orzeczeń wydanych na tle Pierwszej dyrektywy 89/104. W związku z tym wcześniejsze interpretacje przyjęte pod rządami Pierwszej dyrektywy 89/104 nadal są aktualne i odnoszą się do odpowiednich przepisów nowej dyrektywy⁹.

Wydawać by się mogło, że znak towarowy jako nośnik informacji oraz komunikator między konsumentem a przedsiębiorcą nie musi być wyrażony w sposób graficzny, wystarczy bowiem by był zmysłowo postrzegalny przez zainteresowany podmiot. Warunek zmysłowej postrzegalności oznaczenia — wypracowany przez doktrynę — opiera się na założeniu, że daną rzecz można uznać za odróżniającą, jeśli jest postrzegana za pomocą zmysłów. Jednakże nie doprecyzowano, o jakie zmysły chodzi. W tym celu należy sięgnąć do art. 120 ust. 2 u.p.w.p.¹⁰, który przytacza zmysły,

⁷ J. Bleszyńska-Wysocka: *Użycie utworu w znaku towarowym jako pole eksploatacji*. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2008, nr 2, s 13; podobnie M. Poźniak-Niedzielska: *Forma plastyczna jako znak towarowy*. „Przegląd Prawa Handlowego” [dalej: PPH] 1999, nr 6, s. 5.

⁸ Wyrok WSA 6 II SA 2429/02 z dnia 18 lutego 2004 r. OSP 2005, nr 9, 108.

⁹ Zob. więcej na ten temat E. Jaroszyńska-Kozłowska, M. Trzebiatowski: *Dyrektywa o znakach towarowych po „liftingu”*. „Monitor Prawniczy” 2009, nr 1, s. 32—35.

¹⁰ Art. 120 ust. 2 u.p.w.p.: „Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy”.

na które dane oznaczenie powinno oddziaływać. Są to: wzrok, słuch oraz dotyk. Podobnie odniósł się do tego zagadnienia ustawodawca wspólnotowy w Pierwszej dyrektywie 89/104/ oraz Dyrektywie 2008/95¹¹, a także w Rozporządzeniu Rady WE nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [dalej: Rozporządzenie 40/94]¹², zmienionym Rozporządzeniem WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [dalej: Rozporządzenie 207/2009]¹³. Pojawia się jednak pytanie, co z pozostałymi zmysłami, takimi jak węch i smak, czyli tzw. nowymi (niekonwencjonalnymi) formami znaków towarowych. Pytanie to jest bardzo aktualne, ponieważ pojawia się coraz więcej wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ich rejestracji. Z tego względu ustawodawstwo wspólnotowe, a wraz z nim krajowe, jako warunek konieczny w procesie rejestracji oznaczenia wymaga spełnienia przesłanki graficznej przedstawialności.

Na arenie międzynarodowej, wspólnotowej oraz krajowej wśród znawców przedmiotu ścierają się dwa przeciwstawne zapatrywania w zakresie przesłanki graficznego przedstawienia oznaczenia. Z jednej strony tradycyjne¹⁴ — restrykcyjne — rozumienie graficznego przedstawienia, które jest najpełniej realizowane w szczególności przez znaki słowne, graficzne oraz słowno-graficzne, będące najlepszym i najczęściej wykorzystywanym przez przedsiębiorców rodzajem komunikatora, z drugiej

¹¹ Art. 2 Pierwszej dyrektywy 89/104: „Znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

Art. 2 Dyrektywy 2008/95: „Znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

¹² Dz.U. UE L 11 z dnia 14 stycznia 1994 r., s. 1—36.

Art. 4 Rozporządzenia 40/94 oraz art. 4 Rozporządzenia 207/2009: „Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

¹³ Rozporządzenie 40/94 zostało zastąpione Rozporządzeniem Rady WE 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona). Dz.Urz. L 78 z dnia 24 marca 2009 r., s. 1—42. Dostępny w Internecie: www.upprp.pl.

¹⁴ Zob. U. Promińska: *Prawo z rejestracji znaku towarowego*. Łódź 1994, s. 20—22; J. Koczanowski: *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*. W: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Z. 8. Kraków 1976, s. 31—33.

strony zapatrywanie liberalne¹⁵, przejawiające się w próbach rejestracji oznaczeń sensorycznych, które są niezwykle ulotne i zmienne, a wyrażenie ich kwintesencji następuje za pomocą opisu takiego oznaczenia z użyciem słów. Jak słusznie zauważono, gdyby jednak przyjąć, że opis jest wystarczającą formą wyrazu znaku towarowego, przesłankę graficznego wyrażenia oznaczenia należałoby uznać za zbyteczną i pustą¹⁶.

Przeanalizowanie koncepcji interpretacji przesłanki graficznej przedstawialności pozwala jednocześnie zobrazować zmiany wymuszone czynnikami ekonomicznymi, jakie zachodzą w porządku prawnym. Liberalizacja interpretacji bezwzględnych przesłanek rejestracji oznaczenia rywalizuje z wciąż popieranym przez liczne środowiska restrykcyjnym podejściem do wykładni graficznej przedstawialności.

2. Nowe formy przedstawieniowe znaków towarowych

Grupa ta obejmuje swym zakresem znaki towarowe, których percepcja może być dokonana za pomocą innych zmysłów aniżeli wzrok, a mianowicie: dotyku, węchu, słuchu czy smaku. Rejestracja znaków towarowych dźwiękowych obecnie już nie przysparza zbyt wielu trudności i wątpliwości. Natomiast wśród znawców przedmiotu wciąż ścierają się poglądy na temat rejestracji znaków, które są ulotne. Jeszcze przed wejściem w życie Pierwszej dyrektywy 89/104 wyrażono wątpliwości w tym zakresie.

J. Koczanowski dostrzegał problemy, przed którymi obecnie muszą stawać urzędy rejestrowe. Według niego, dopuszczalność rejestracji i stosowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń smakowych, węchowych czy dźwiękowych powinna zostać wyłączona ze względu na dwa istotne aspekty. Po pierwsze, nie wiadomo, jaki charakter przypisać próbkom składanym wraz z wnioskiem rejestracyjnym. Po drugie, nie wiadomo, czy oznaczenia odbierane za pomocą innych zmysłów

¹⁵ Zob. W. Włodarczyk: *Zdolność odróżniająca znaku towarowego*. Lublin 2001, s. 54–57. Autor przedstawia pogląd, zgodnie z którym dane oznaczenie powinno być przedstawione graficznie, ale w sposób adekwatny. Reguła ta, wynikająca z tzw. zasady graficznej określoności znaku towarowego w zgłoszeniu, świadczy o tym, że dane oznaczenie może zostać objęte ochroną, jeżeli będzie tak graficznie przedstawione, że w sposób jednoznaczny można będzie określić zakres, w jakim wnioskodawca żąda ochrony. Zgodnie z takim zapatrywaniem, wydaje się, że wystarczy sam opis oznaczenia za pomocą wszystkich dostępnych technicznie środków, by przyznać mu ochronę.

¹⁶ J. Mordwilko-Osajda: *Znak towarowy. Bezwzględne przesłanki przeszkody rejestracji*. Wyd. 1. Warszawa 2009, s. 101.

niż wzrok mają wystarczające walory indywidualizujące. Jeśli chodzi o pierwszy problem, zdaniem J. Koczanowskiego, można go wyeliminować przez wyraźne uregulowanie tej materii przez ustawodawcę. Natomiast druga kwestia — wyróżniania — zawsze będzie aktualna, a tym samym niejasna i wątpliwa¹⁷. Podkreślając jednocześnie wygłoszone restrykcyjne opinie, zgodnie z którymi dla osiągnięcia funkcji wyróżniania znak powinien być umieszczony na towarze bądź na jego opakowaniu jako najbardziej pożądaný sposób wykorzystania znaku, J. Koczanowski zauważył, że znaki dotykowe, węchowe czy smakowe, w przeciwieństwie do znaków tradycyjnych, nie będą mogły indywidualizować towaru lub usługi w pełnym zakresie¹⁸. Ich ulotność jest wadą w procesie rejestracji i używania. Według tego autora, pierwszeństwo znaków towarowych tradycyjnych wynika z uprzywilejowanej pozycji zmysłu wzroku. Wzrok jest jedynym zmysłem, który gwarantuje percepcję znaku w sposób najmniej skomplikowany i zarazem najbardziej doskonały¹⁹. Pozostałe zmysły są w swej istocie zawodne oraz niezwykle subiektywne.

W literaturze można doszukać się jeszcze innych stanowisk w tym zakresie. Według W. Włodarczyka, należy odróżnić dwa pojęcia. Mianowicie, czym innym jest graficzna przedstawialność, a czym innym — przesłanka wzrokowej postrzegalności (widzialności). Ta druga odnosi się jedynie do bezpośredniej percepcji danych oznaczeń za pomocą zmysłu wzroku. Z tego względu jako węższe ujęcie problemu z zakresu tego pojęcia należy wyłączyć takie oznaczenia, jak melodia czy sygnał dźwiękowy. Natomiast oznaczenia graficznie przedstawiane są pojęciem szerszym, zawierającym oznaczenia widzialne oraz niewidzialne (właśnie typu melodia, sygnał dźwiękowy)²⁰. Rozróżniając te przeciwstawne sobie pojęcia, można stwierdzić, którym z nich kierował się polski oraz europejski ustawodawca.

Problematyka rejestracji oznaczeń pozostaje w ścisłym związku z ich obiektywnym przedstawieniem, czemu służyć ma — zdaniem ustawodawców — przesłanka graficznej przedstawialności, która na przestrzeni lat ewoluuje w kierunku liberalizmu interpretacyjnego.

¹⁷ J. Koczanowski: *Funkcje i ochrona...*, s. 31—32.

¹⁸ Ibidem, s. 32—33.

¹⁹ Ibidem, s. 33.

²⁰ W. Włodarczyk: *Zdolność odróżniająca...*, s. 56.

3. Graficzna przedstawialność

Wymóg graficznej przedstawialności oznaczenia odnosi się do ujęcia danego oznaczenia w sposób graficzny²¹. Przesłanka ta wprowadzona została do polskiego porządku prawnego wymuszona harmonizacją przepisów krajowych z Pierwszą dyrektywą Rady nr 89/104²² oraz z Rozporządzeniem Rady WE nr 40/94²³.

Z treści art. 2 Pierwszej dyrektywy 89/104 oraz Dyrektywy 2008/95 wynika, że wszystkie oznaczenia mogą być znakami towarowymi, jeśli spełnią łącznie dwa warunki: po pierwsze, dadzą się przedstawić w formie graficznej, po drugie będą nadawać się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa.

Z tego względu można wywnioskować, że celem przesłanki graficznej przedstawialności oznaczenia nie jest jedynie funkcja techniczna wynikająca z procesu zgłoszenia, lecz warunek *sine qua non* uznania danego oznaczenia za znak towarowy. Według R. Skubisza, kryterium to jest konstytutywną przesłanką istnienia znaku towarowego. Artykuł 3 Pierwszej dyrektywy 89/104 oraz Dyrektywy 2008/95 jest jednocześnie poparciem tego twierdzenia. Zgodnie z jego treścią, nie mogą zostać zarejestrowane oznaczenia, które nie mogą stanowić znaku towarowego w rozumieniu art. 2. A to zdaniem autora, w powiązaniu z art. 3 ust. 3 świadczy o tym, że nie można usunąć braku graficznej przedstawialności przez nabycie przez oznaczenie tzw. wtórnej zdolności odróżniającej²⁴.

²¹ Ibidem, s. 54.

²² Zob. preambułę do Pierwszej dyrektywy 89/104, a także do Dyrektywy 2008/95 oraz M. Załucki: *Europejskie prawo znaków towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne*. Warszawa 2009, s. 40—42. Ustawodawca europejski, pozostawiając szeroki margines autonomii krajom członkowskim w zakresie znaków towarowych, uznał, że pewne postanowienia powinny być spójne. W tym celu sporządził m.in. wykaz przykładów oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy pod warunkiem, że oznaczenia takie mają cechy odróżniające towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

²³ Zob. F.K. Beier: *Od znaku towarowego EWG do znaku Wspólnoty*. PPH 1999, nr 5, s. 13—24 oraz M. Załucki: *Europejskie prawo...*, s. 40—42. Rozporządzenie 40/94 miało stworzyć nowe terytorialne prawo własności przemysłowej w UE, jakim jest wspólnotowy znak towarowy, cechujący się jednolitością (rejestracja w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznej — OHIM zapewnia ochronę na terenie całego obszaru UE) oraz autonomicznością (jedno prawo, skuteczne, niezależnie od innych znaków towarowych krajowych). Rozporządzenie 207/2009 potwierdza skalę wspólnotową prawa ochronnego.

²⁴ Komentarz R. Skubisza do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie Sieckmann vs Deutsches Patent- und Markenamt, sprawa C-273/00. „Rzecznik Patentowy” 2003, nr 1.

Przytoczony artykuł nie rozwiewa pojawiających się licznych wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przesłanki graficznej przedstawialności, a wręcz przeciwnie — jest przedmiotem sporów wśród teoretyków oraz praktyków na arenie międzynarodowej. Nietrudno się nie zgodzić z podnoszonymi w literaturze argumentami przemawiającymi za celowością wprowadzenia wymogu graficznej przedstawialności, którymi są między innymi: określenie w sposób dokładny i precyzyjny, jaki znak zgłoszono, jednoznaczne wyrażenie oraz ustalenie żądanej ochrony i przyznania prawa wyłącznego, względy techniczne, jak rejestracja czy publikacja zgłoszeń, realizacja postulatu bezpieczeństwa prawnego w obrocie gospodarczym, między innymi przez prowadzenie jawnego rejestru znaków towarowych.

Wymogu graficznej przedstawialności nie należy postrzegać w sposób bezwzględny, gdyż przedstawienie znaku towarowego będącego melodią lub sygnałem dźwiękowym w postaci zapisu nutowego jest jedynie pośrednią formą graficznej przedstawialności, która pozwala w sposób jednoznaczny oraz niebudzący żadnych wątpliwości odzwierciedlić „obraz melodii”²⁵.

Bardzo podobną definicję przyjęto w Rozporządzeniu Rady 40/94 oraz Rozporządzeniu 207/2009, pozostawiając katalog znaków towarowych otwarty (wspólnotowy znak może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia) oraz zapewniając w zasadzie możliwość rejestracji każdej szacie zewnętrznej znaku towarowego, przy czym musi ona dać się przedstawić w formie graficznej.

4. Graficzna przedstawialność w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji, a także w praktyce Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

Ze względu na ramowy charakter dyrektyw wiele ich postanowień doprecyzowuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości [dalej: ETS lub Trybunał] oraz Sądu Pierwszej Instancji [dalej: SPI]. Natomiast punktem odniesienia graficznej przedstawialności oznaczeń będących znakami wspólnotowymi są decyzje podejmowane przez Urząd ds. Harmoni-

²⁵ J. Bleszyńska-Wysocka: *Użycie utworu...*, s. 13.

zacji Rynku Wewnętrznego w Alicante [dalej: OHIM]. Wydane przez nie rozstrzygnięcia zawierają liczne wytyczne w zakresie rejestracji oznaczeń niebędących typowymi znakami towarowymi²⁶.

Znaki towarowe zapachowe

Istotnym *novum* w zakresie spojrzenia na rejestrację znaków towarowych zapachowych była decyzja Izby Odwoławczej OHIM w sprawie *the smell of fresh cut grass*²⁷, w której to ochronie poddano zapach świeżo ściętej trawy dla oznaczania piłek tenisowych. Izba Odwoławcza stwierdziła, że sam opis czyni zadość przesłance graficznej przedstawialności. Uznano mianowicie, że przedstawienie znaku towarowego w zgłoszeniu z zastosowaniem takiego właśnie opisu wystarczy do zarejestrowania oznaczenia, ponieważ opis ten jest na tyle precyzyjny, że przywołuje na myśl zapach, który został zgłoszony, a ponadto jest wystarczająco obiektywny, wyrazisty oraz precyzyjny. Orzeczenie niniejsze, niebędące wyrazem utrwalonej linii orzeczniczej na arenie europejskiej, otwiera jednakże nową drogę w zakresie interpretacji przesłanek rejestracyjnych znaku towarowego. Wydaje się, że dokonanie samego opisu nie jest wystarczające, by przyznać ochronę oznaczeniu „niewidzialnemu”, gdyż każdy z relewantnych zmysłów potencjalnych odbiorców inaczej postrzega, odbiera i tym samym odróżnia towary jednego przedsiębiorcy od towarów innych przedsiębiorców. Znaki takie same w sobie są ulotne i nietrwałe, co nie pozwala ich zarejestrować, gdyż zakresu monopolu *de facto* nie można określić²⁸.

Odmienne stanowisko wyraził ETS w sprawie *Sieckmann*²⁹ (zapach: „balsamicznie owocowy z delikatną nutą cynamonu”). ETS zaprezentował restrykcyjne rozumienie przesłanki graficznej przedstawialności jako bezwzględnej przeszkody rejestracji. Opis zapachu, wzór chemiczny oraz dołączona próbka zapachu nie stanowiły dla Trybunału wystarczającego dowodu przemawiającego za rejestracją oznaczenia. Przy czym, mimo niezwykle restrykcyjnego orzeczenia, ETS nie wykluczył możliwości rejestracji znaków niepostrzegalnych wizualnie, ale jednocześnie wyznaczył bardzo rygorystyczną linię interpretacji graficznego przed-

²⁶ M. Załucki: *Europejskie prawo...*, s. 40—42.

²⁷ Decyzja OHIM, 2nd Board of Appeal, z dnia 11 lutego 1999 r., sygn. R 156/1998-2.

²⁸ Por. przyp. 14 (opis czyni zadość przesłance graficznej przedstawialności, gdyż wystarczy przedstawienie graficzne w sposób adekwatny).

²⁹ Wyrok ETS z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie *Sieckmann* przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt, sygn. C-273/00, zbiory orzecznictwa TE 2002, s. I-11737; zob. także „Rzecznik Patentowy” 2003, nr 1—2.

stawienia. Uznał mianowicie, że oznaczenia takie będą mogły być zarejestrowane, jeśli zostaną przedstawione graficznie za pomocą obrazów, linii i symboli w sposób jasny, precyzyjny, zwarty, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny, a ponadto oznaczenie musi być samodzielne (pkt 55). Ideą znaku towarowego jest jego precyzyjne zidentyfikowanie przez potencjalnych finalnych konsumentów, którzy zawsze postrzegając znak otrzymują jednoznaczny oraz jednakowy komunikat, będący jednocześnie gwarancją pochodzenia towaru (trwałość znaku towarowego). Jak podkreślono w orzeczeniu, zadaniem reprezentacji oznaczenia jest unikanie jakichkolwiek elementów subiektywizmu w procesie identyfikowania i postrzegania znaku (pkt 54).

Orzeczenie w sprawie *Sieckmann* określiło wysokie standardy nazywane „doktryną Sieckmanna”, co też przyczyniło się do wydania licznych decyzji negatywnych w zakresie rejestracji znaków zapachowych oraz smakowych. Dokonanie samego opisu nie jest wystarczające, by przyznać ochronę oznaczeniu „niewidzialnemu”, gdyż ulotność oraz nietrwałość tych znaków przemawia na ich niekorzyść w procesie rejestracji. Niezwykle szczegółowe rozpatrzenie sprawy spowodowało jednak ograniczenie tzw. zasady swobodnego wyboru znaku towarowego³⁰.

Podobne stanowisko wyraził OHIM, które później potwierdził SPI³¹ w sprawie znaku zapachowego dojrzałych truskawek („smell of ripe strawberries”)³². Zdaniem rozstrzygających, sam opis oraz zaprezentowany rysunek nie spełniają kryteriów graficznej przedstawialności, gdyż różne gatunki truskawek mogą wydzielać różny zapach, a rysunek lub zdjęcie bez uszczegółowienia gatunku nie spełniają wymogu obiektywizmu.

Znaki towarowe dźwiękowe

Ustawodawca krajowy w art. 120 u.p.w.p. przewidział możliwość rejestracji oznaczeń dźwiękowych, które są odbierane przez nabywców towarów za pomocą zmysłu słuchu³³. Natomiast ustawodawca wspólnotowy pominął melodie oraz inne sygnały dźwiękowe³⁴. Rodzi się pytanie, czy

³⁰ W. Włodarczyk: *Zdolność odróżniająca...*, s. 51.

³¹ Wyrok z dnia 27 października 2005 r. w sprawie Eden SARL przeciwko OHIM, sygn. T 305/04.

³² Decyzja OHIM, 1st Board of Appeal, z dnia 24 maja 2004 r., sygn. R 591/2003-1.

³³ Zdaniem R. Skubisza (*Komentarz...*, s. 37), utwór muzyczny powinien składać się z małej liczby dźwięków.

³⁴ I. Wiszniewska: *Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej*. PPH 2001, nr 12, s. 6.

z racji takiego uregulowania znaki dźwiękowe mogą być rejestrowane. Jako że wskazane akty prawne zawierają otwarty katalog oznaczeń mogących być znakami towarowymi, należy sądzić, że znaki dźwiękowe również mogą zostać chronione prawem wyłącznym.

W sprawie *Shield Mark*³⁵, dotyczącej zarejestrowania znaku towarowego pod postacią krótkiego fragmentu utworu *Dla Elizy* oraz dźwięku piania koguta — „Kukelekuuuuu”, ETS podkreślił ważność tez wygłoszonych w sprawie *Sieckmann*. Motyw muzyczny został zaznaczony w formie liter *E,D#,E,D#,E,B,D,C,A*, a nie na pięciolinii, która w orzeczeniach jest traktowana jako wierna fotografia fragmentu muzycznego. Trybunał opowiedział się za otwartym katalogiem, stwierdzając jednocześnie, że możliwe jest uznanie także znaków dźwiękowych za oznaczenia identyfikujące towar lub usługę, jeżeli nadają się do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od produktów innego przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że dadzą się przedstawić graficznie (pkt 41). ETS uznał, że zapis utworu za pomocą liter nie jest wyrazem zasady graficznego przedstawienia, gdyż nie jest wystarczająco jasny ani wystarczająco precyzyjny, ani samodzielny, jednocześnie nie pozwala prawidłowo odczytać utworu, ze względu na brak informacji o długości trwania dźwięków (pkt 61). Wystarczającym sposobem czyniącym zadość przesłance graficznego przedstawienia jest zapis nutowy na pięciolinii podzielonej na takty, z nutami, pauzami i innymi elementami pozwalającym określić wartości nut (pkt 64). Natomiast w odniesieniu do dźwięków naśladowczych (dźwięk piania koguta „Kukelekuuuuu”) zastosowanie onomatopei, zdaniem Trybunału, nie jest precyzyjną, jasną ani kompletną formą wyrazu dźwięku. Prezentacja powinna pozwolić osobom zainteresowanym zrozumieć, o jaki znak chodzi, a tymczasem onomatopeja w wielu państwach może być inaczej interpretowana (teza 2). Natomiast decyzja OHIM w sprawie znaku dźwiękowego „ryk lwa”³⁶ firmy Metro-Goldwyn-Mayer podkreśliła istotę sonogramu (spektrogramu), który jest uznawany jako kolejna forma zapewniająca realizację przesłanki graficznej przedstawialności. Mimo zaakcentowania jego przydatności w procesie rejestracyjnym, w tej konkretnej sprawie odmówiono rejestracji, gdyż sonogram nie zawierał niezbędnej prezentacji i wyjaśnienia zapisu dźwiękowego.

³⁵ Wyrok ETS z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie *Shield mark BV* przeciwko *Joost Kist Memex*, sygn. C 283/-01.

³⁶ Decyzja OHIM, 4th Board of Appeal, z dnia 29 września 2003 r., w sprawie *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation*, sygn. R 781/1999-4.

Znaki towarowe w postaci kolorów

Graficzne przedstawienie zabezpiecza i zapewnia realizację najistotniejszego postulatu bezpieczeństwa prawnego w obrocie prawnym. Orzeczenia europejskie w sprawie przyznania ochrony kolorowi, niezwykle rewolucyjne w swej istocie, podkreślają niejednokrotnie, że prezentacja graficzna kombinacji bezkonturowych kolorów musi wskazywać na stały i określony sposób połączenia, gdyż wyklucza to równocześnie różnorakie kombinacje układu kolorystycznego. Przytaczane rozstrzygnięcia jednocześnie informują o pożądanej praktyce interpretacyjnej oraz eksponują postulaty, takie jak: precyzyjność, dokładność oraz jednolitość opisu.

W sprawie *Libertel Groep B*³⁷ z dnia 6 maja 2003 r. ETS stwierdził, że nawet kolor *per se*, występujący abstrakcyjnie, niezależnie od przestrzennego ograniczenia, może mieć jako znak towarowy charakter odróżniający, jeżeli jest przedstawiony graficznie w sposób jasny, precyzyjny, samowystarczalny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Natomiast w sprawie *Heidelberger*³⁸ z dnia 24 czerwca 2004 r. ETS doprecyzował swe wcześniejsze stanowisko. Zgodnie z nim, kolory lub układy kolorów, które zostały określone we wniosku o rejestrację w sposób abstrakcyjny i bez zaznaczenia konturów, a których odcienie zostały wskazane przez odwołanie do wzoru kolorów i dokładnie sprecyzowane według uznanej międzynarodowo klasyfikacji kolorów, mogą stanowić znak towarowy w rozumieniu art. 2 Pierwszej dyrektywy 89/104, pod warunkiem ustalenia, że kolory lub układy kolorów w kontekście, w jakim są używane, rzeczywiście prezentują się jako oznaczenie, oraz że wniosek zawiera dokładne dyspozycje dotyczące danego z góry i stałego sposobu połączenia kolorów, a także że kolory lub układy kolorów, o których mowa, są właściwym nośnikiem takich informacji, jak w szczególności pochodzenie towarów i usług.

Ponadto z orzecznictwa Trybunału wynika, że możliwość przedstawienia graficznego oznacza możliwość zaprezentowania oznaczenia w formie wizualnej głównie za pomocą figur, linii lub znaków pisarskich, w sposób umożliwiający jego dokładną identyfikację.

³⁷ Wyrok ETS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie *Libertel Groep* C-104/01.

³⁸ Wyrok ETS z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie *Heidelberger* C-49/02.

5. Graficzna przedstawialność w polskim systemie prawnym

W art. 141 u.p.w.p. wprowadzono regułę, zgodnie z którą zgłoszenie znaku przedstawionego lub wyrażonego w szczególnej formie graficznej powinno zawierać dołączone fotografie lub odbitki, ukazujące lub wyrażające ten znak. Zgłoszenie znaku dźwiękowego powinno zawierać dołączone na informatycznym nośniku danych nagranie dźwięku.

Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych³⁹, zgłoszenie znaku towarowego zawiera podanie, w którym należy między innymi określić znak towarowy. Jak wynika z § 6, określenie znaku towarowego polega na jego przedstawieniu lub wyrażeniu w podaniu w sposób graficzny, a w razie potrzeby także na określeniu jego rodzaju oraz opisanu. W zależności od rodzaju znaku towarowego przedstawia się go lub wyraża w następujący sposób:

1) gdy jest literą, cyfrą, napisem, rysunkiem lub kompozycją kolorystyczną, należy go w tej postaci zamieścić w podaniu (należy zamieścić opis znaku towarowego, jeżeli samo przedstawienie nie jest wystarczające do jego pełnego zobrazowania);

2) gdy składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania (etykieta, kontretykieta, krawatka), należy przedstawić te części obok siebie, w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze;

3) gdy jest formą przestrzenną, należy go wyrazić w postaci rysunku obrazującego jego ogólny wygląd bądź kilku rysunków obok siebie, jeśli jego cechy wyróżniające znajdują się na różnych płaszczyznach;

4) gdy jest melodią, nie nadaje się do bezpośredniego graficznego zobrazowania, należy go wyrazić w podaniu pośrednio, przez zapis graficzny pozwalający na jego odtworzenie (nuty, litery obrazujące artykułowane dźwięki).

Znaki towarowe barwne przedstawia się w kolorach, z podaniem wykazu użytych kolorów, określając, w razie potrzeby, ich szczegółowe parametry (odcienie) oraz wskazując, których elementów znaku towarowego dotyczą. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, należy określić rodzaj znaku towarowego, a także wskazać — jeżeli jest to potrzebne do identyfikacji tego znaku — niezbędne informacje dotyczące sposobu postrzegania tego znaku przez odbiorców.

Jak wynika z przytoczonych regulacji, ustawodawca nie zabronił rejestracji znaków, które nie są znakami słownymi czy słowno-graficznymi.

³⁹ Dz.U. nr 115, poz. 998; Dz.U. 2005, nr 109, poz. 911.

Próba wyważenia, czym jest graficzna przedstawialność opiera się na założeniu postrzegalności. Można powiedzieć, że środki wykorzystane do graficznej przedstawialności będą zależeć od momentu, w którym zgłoszenie zostanie dokonane, gdyż to postęp techniczny będzie wymuszał zmianę tychże środków. Można też zgodzić się z tezą, że znak zgłoszony do rejestracji powinien być przedstawiony w taki sposób, w jaki będzie go widział podmiot trzeci (konsument)⁴⁰. Podobnie ustosunkował się do tego problemu Sąd Najwyższy w sprawie MIXEŁKO/MIXEŁKO ŁACIA-TE⁴¹, uznając, że przedstawienie w sposób graficzny należy rozumieć jako postrzegalność wzrokową znaku towarowego, co oznacza, że znak towarowy powinien być możliwy do zauważenia. Trudno nie odmówić racji temu stwierdzeniu, chociaż tak rygorystyczne twierdzenie wyklucza rejestrację oznaczeń smakowych czy węchowych.

W orzecznictwie ugruntowało się stanowisko w zakresie ustalania podobieństwa znaków towarowych, które zostały wyrażone za pomocą słowa, cyfry, symbolu, grafiki itp. Analizy takich oznaczeń dokonuje się w trzech płaszczyznach: wizualnej, znaczeniowej oraz fonetycznej, przy czym największe znaczenie ma ogólne wrażenie przeciętnego odbiorcy (sprawa *BDF vs BDFoooo*)⁴². Jak widać, znaki towarowe w pierwszej kolejności są badane pod kątem tego, co rejestruje oko, a następnie analizuje się pozostałe elementy, aby wykluczyć potencjalne wprowadzenie w błąd odbiorcy towaru lub usługi.

Jednoznacznego stanowiska nie przyjęto już w przypadku znaków zapachowych, smakowych oraz w postaci koloru. W doktrynie polskiej można doszukać się głosów krytykujących ich rejestrację⁴³, a także takich, które dopuszczają przyznanie im prawa ochronnego⁴⁴. Natomiast

⁴⁰ E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: *Prawo własności...*, s. 188.

⁴¹ Wyrok SN z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 300/2006. OSNC 2008, nr 1, poz. 11; „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2007, nr 6; LexPolonica nr 1494364.

⁴² Wyrok WSA z dnia 20 października 2005 r., VI S.A./WA 1660/04, niepublikowany; zob. *Orzecznictwo sądów administracyjnych. Własność przemysłowa*. Warszawa 2007, s. 24.

⁴³ M. Mazurek: *Rejestracja pojedynczego koloru jako znaku towarowego*. W: „Prace z Prawa Własności Intelektualnej”. Z. 86. Kraków 2003, s. 235. Zdaniem tego autora, w przypadku zgłoszenia do rejestracji koloru *per se* „oznaczeniem” mogą być różniące się między sobą formy zjawiskowe używania koloru na przedmiocie. Z tego też względu zapach czy kolor, które w swej istocie są zmienne, nie dają gwarancji jednolitej percepcji znaku oraz powodują zakłócenie komunikatu na linii przedsiębiorca — konsument; R. Skubisz: *Komentarz...*, s. 36. Według M. Mazurka, prosty kolor nie może być zarejestrowany, gdyż nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej, przy czym nie można wykluczyć, że oznaczenie takie dopiero ją nabędzie w wyniku używania (wtórna zdolność odróżniająca). Odmienne niż kompozycja kolorystyczna.

⁴⁴ W. Włodarczyk: *Zdolność odróżniająca...*, s. 144 i nast. Zapach można przedstawić graficznie, np. za pomocą opisu lub wzoru chemicznego. Zdaniem tego autora, nie

orzecznictwo polskie, posiłkując się regułami przyjętymi przez ETS oraz OHIM, w większości przypadków prezentuje poglądy niezwykle rygorystyczne.

Zgodnie z doktryną i orzecznictwem, znaki dźwiękowe są zazwyczaj graficznie przedstawialne. Można je bowiem zaprezentować za pomocą zapisu nutowego bądź sonogramu⁴⁵.

W odniesieniu do kolorów można również odnaleźć orzeczenia, wyznaczające pewne wytyczne wykorzystane w procesie ich rejestracji. I tak, w orzeczeniu dotyczącym zestawienia kolorystycznego na brzegach kartek, stosowanego przez wydawców książek (np. atlasów, przewodników, kodeksów) i czasopism (kulinarnych), NSA wyraził pogląd, w którym uznał, że nie jest podstawą do rejestracji takich zestawień kolorystycznych nawet powszechna praktyka ich stosowania, gdyż przeciętny odbiorca nie potrafi zapamiętać zarówno zestawienia, jak i poszczególnych kolorów brzegów kartek (tj. kompozycji kolorystycznej „kolorowego boku”). Tak stosowana praktyka nie pozwala przypisać danemu oznaczeniu kolorystycznemu zdolności odróżniającej, ze względu na brak możliwości indywidualizacji przedsiębiorcy. Ponadto sąd podkreślił doniosłość precyzyjności opisu wyrażoną w „doktrynie Sieckmanna”. Wskazanie na nieprecyzyjność w opisie nie wyklucza jednoznacznie rejestracji oznaczeń będących kolorem *per se*, ale nieprecyzyjność w opisie przesądza o niemożności wypełniania abstrakcyjnej zdolności odróżniającej⁴⁶. Podobnie NSA, w wyroku z dnia 23 listopada 2004 r., odmówił zdolności odróżniającej oznaczeniu kolorystycznemu FERRERO⁴⁷, nie ze względu na fakt, że oznaczenie jest kompozycją kolorystyczną przedstawioną za pomocą prostokąta w kolorze pomarańczowym i białym oraz opisu słownego informującego o zestawieniu tych kolorów, ale z uwagi na sposób przedstawienia takiego zestawienia kolorów, który zdaniem sądu był niedookreślony, nie pozwalał konsumentowi precyzyjnie rozpoznać oznaczenia⁴⁸.

wszystkie zapachy można przedstawić graficznie; w szczególności można przedstawić graficznie te zapachy, które występują powszechnie w przyrodzie i dzięki temu są zapamiętane przez odbiorców. Podobne uwagi poczyniono w przypadku znaków smakowych.

⁴⁵ Ibidem, s. 143.

⁴⁶ Wyrok NSA z dnia 29 marca 2007 r., II GSK 305/06.

⁴⁷ Wyrok NSA z dnia 23 listopada 2004 r., GSK 864/04. OSP 2005, nr 9, 108, a także glosa R. Skubisza, w której glosator podkreśla, że graficzna przedstawialność na tle art. 2 Pierwszej dyrektywy 89/104 jest odrębnym od zdolności odróżniania konstytutywnym elementem pojęcia znaku towarowego. Oznacza ona, że dane oznaczenie powinno być przedstawione wizualnie, w szczególności za pomocą obrazów, linii i symboli, które pozwalają precyzyjnie go określić. Celem przesłanki jest zabezpieczenie całego systemu rejestrowego znaków towarowych.

⁴⁸ W podobnym tonie wypowiedział się WSA w Warszawie, w wyroku z dnia 18 maja 2006 r., SA/Wa 1684/05. Przytaczając mianowicie treść art. 2 Pierwszej dyrek-

Niezwykle istotne z punktu widzenia graficznej przedstawialności jest stwierdzenie, jakie R. Skubisz wyraził w głosie do wyroku NSA z dnia 23 listopada 2004 r.⁴⁹. Podkreślił mianowicie, że w procesie przedrejestracyjnym oraz rejestracyjnym obowiązuje zasada pełnej swobody decyzji, oznaczająca, że zgłaszający znak towarowy ma pełną swobodę wyboru, czy dany znak towarowy zgłosić do Urzędu Patentowego, czy też nie. Swoboda ta obejmuje również swobodę w wyborze kategorii, postaci czy też formy przedstawienia rejestrowanego znaku towarowego. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie przemawiają na niekorzyść zgłaszającego. Według R. Skubisza, można zatem przyjąć, że w razie trudności z ustaleniem kategorii znaku towarowego (np. przestrzenny, graficzny), jak również w przypadku rozbieżności między opisem a obrazem znaku towarowego obowiązuje domniemanie braku zdolności odróżniającej w świetle art. 4 u.z.t. lub braku wymogu graficznej przedstawialności z art. 120 u.p.w.p.

Z. Okoń, zwracając uwagę na cel wprowadzenia wymogu graficznego przedstawienia, jednocześnie podkreśla, czym jest graficzne przedstawienie. Zdaniem komentatora, wymóg niniejszy uzasadniać należy koniecznością wpisu do rejestru znaków towarowych, przy czym nie chodzi o graficzne odtworzenie znaku „jako takiego”, lecz o opisanie znaku z zastosowaniem jednoznacznych symboli. Z. Okoń uważa również, że wymóg ten nie oznacza wyłączenia potencjalnej zdolności bycia znakiem towarowym oznaczeń, które oddziałują na inne zmysły, np. węchu lub smaku. Jednakże za każdym razem musi być możliwe ich przedstawienie w formie graficznej, a więc opisanie w sposób możliwy do postrzegania (zapoznania się) za pomocą wzroku⁵⁰.

Obecna treść art. 120 ust. 2 u.p.w.p. wprowadziła przykładowy katalog form — na co wskazuje zwrot „w szczególności” — w których znaki towarowe mogą zostać zarejestrowane i występować w obrocie. Istotą znaku towarowego jest wywołanie w umyśle przeciętnego odbior-

tywy 89/104, podkreślił trzy przesłanki, które oznaczenie musi spełnić. Po pierwsze, musi istnieć oznaczenie, które jest dostępnym bytem dla zmysłów człowieka, tzn. jest bytem rozpoznawanym i postrzeganym. Po drugie, musi być ono takim oznaczeniem, by można je było przedstawić w formie graficznej, tzn. zwłaszcza z wykorzystaniem linii, obrazów, symboli, przy czym prezentacja graficzna musi być jasna, precyzyjna, zwarta, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna. Po trzecie, oznaczenie takie powinno być odróżniające, tzn. winno nadawać się do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego. Wymienione przesłanki powinny być spełnione łącznie, gdyż brak chociażby jednej z nich powoduje wyłączenie możliwości powstania znaku towarowego; przesłanka ta zabezpiecza postulat pewności prawa.

⁴⁹ OSP 2005, nr 9, poz. 108.

⁵⁰ Komentarz do art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Dostępny w Internecie: lex/el. 2004.

cy, w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, identyfikacji źródła pochodzenia towaru z konkretnym przedsiębiorcą. Dlatego też należy pamiętać, że nawet jeśli znak mieści się w tym katalogu, nie oznacza to, że automatycznie nadaje się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego. Nie każda forma wymieniona w tym artykule może być znakiem towarowym, a jedynie ta, która nadaje się do odróżniania towarów lub usług (orzeczenie dotyczące przestrzennego znaku towarowego „TUBA”)⁵¹. Z tego względu oznaczenia takie, jak: kompozycja kolorystyczna, zapach, dźwięk, mogą zostać objęte ochroną, jednakże pod warunkiem spełnienia odpowiednich przesłanek, między innymi wtedy, gdy oznaczenie będzie cechowała struktura możliwa do objęcia jednym aktem poznawczym, zapewnianym również za pośrednictwem przesłanki graficznego przedstawienia.

6. Podsumowanie

Znak towarowy ma pełnić trzy podstawowe funkcje: 1) oznaczenia pochodzenia, 2) jakościową, 3) reklamową⁵². Najistotniejsza jest pierwsza z wymienionych, gdyż dzięki niej znak towarowy może pozostać w pamięci potencjalnych odbiorców. Znak będzie pełnił wymienione funkcje, gdy będzie miał tzw. zdolność odróżniającą, która jest bezwzględną przesłanką przyznania ochrony. By ją jednak mieć, musi również zostać wyrażony graficznie, w celu jego percepcji.

W sprawie *Phillips*⁵³ (pkt 48) oraz w sprawach połączonych *Linde AG, Winward Industries, Rado Uhren AG*⁵⁴ (pkt 42) dotyczących przestrzennych znaków towarowych ETS stwierdził, że art. 2 Pierwszej dyrektywy 89/104 nie dokonuje rozróżnienia między różnymi kategoriami znaków towarowych, a to oznacza, że kryteria oceny charakteru odróżniającego znaków trójwymiarowych, słownych, graficznych czy koloru

⁵¹ Wyrok WSA z dnia 6 lipca 2004 r., 6 II SA 1617/03, niepublikowany; por. *Orzecznictwo sądów administracyjnych...*, s. 49.

⁵² R. Skubisz: *Komentarz...*, s. 3–6.

⁵³ Wyrok ETS w sprawie *Phillips* z dnia 18 czerwca 2002 r. Dostępny w Internecie: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0299:PL:HTML>.

⁵⁴ Wyrok ETS w sprawach połączonych C-53/01, C-54/01 i C-55/01 *Linde AG* z dnia 8 kwietnia 2003 r., *Winward Industries* oraz *Rado Uhren AG*. Tekst w języku angielskim dostępny w Internecie: <http://www.ipo.gov.uk/home.htm>.

będącego znakiem są takie same. Podobnie w orzeczeniu w sprawie *Viking*⁵⁵ SPI, odnosząc się do Rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, podkreślił, że nie wprowadzono rozróżnienia rodzajów znaków w przypadku oceny ich zdolności odróżniającej. Przy czym dodatkowo zaakcentował, że percepcja odbiorców jest inna w zależności od charakteru znaku towarowego. Konsument inaczej będzie postrzegał znak towarowy będący kolorem, zapachem itp., a inaczej znak słowny bądź słowno-graficzny, który będąc tradycyjnym znakiem towarowym jest utożsamiany przez odbiorcę bezpośrednio z danym przedsiębiorcą.

Zgodnie z zasadą swobody wyboru znaku towarowego, każdy układ treści może zostać objęty prawnym statusem znaku towarowego „jako takiego”, a nawet ochroną, jeśli przepisy szczególne nie będą stanowić inaczej, tzn. o ile dane oznaczenie będzie wyróżniać się dostatecznymi znamionami odróżniającymi⁵⁶. Trzeba jednak pamiętać, że układ treści, który przykładowo został wymieniony w art. 120 u.p.w.p. czy postanowieniach przytoczonych dyrektyw oraz rozporządzeń Rady, musi być doprecyzowany przesłanką graficznego przedstawienia, która jak się okazuje w rzeczywistości ogranicza, a wręcz zamyka z założenia otwarty katalog oznaczeń mogących być znakami towarowymi.

W komentowanym wyroku ETS w sprawie *Sieckmann* wyrażono jednocześnie dwa przeciwstawne sobie poglądy. Z jednej strony bowiem potwierdzono otwarty katalog form znaków towarowych, pozwalając rejestrować oznaczenia niewidzialne, ale z drugiej strony, wprowadzając bardzo restrykcyjne przesłanki realizacji postulatu graficznej przedstawialności, ograniczono znacząco możliwości rejestracyjne. Wszystkie argumenty, które zaprezentowała strona w celu rejestracji zapachu, zostały podważone. Zdaniem Trybunału, wpisanie wzoru chemicznego nie oddaje zapachu substancji, ale przedstawia samą substancję, co też jest potwierdzeniem braku zasady samoistości znaku towarowego. Opis zapachu, mimo że jest dopuszczalny i bez wątpienia stanowi graficzną formę wyrazu, musi być precyzyjny i niesubiektywny. Próbką zapachu nie stanowi graficznej reprezentacji w rozumieniu art. 2 Pierwszej dyrektywy 89/104, a co więcej — jest zmienna oraz nietrwała (pkt 69—73). Ograniczenia, które Trybunał wprowadził, *de facto* wykluczyły z kręgu oznaczeń zarejestrowanych legalnie dopuszczalne znaki towarowe smakowe oraz zapachowe.

⁵⁵ Wyrok SPI w sprawie *Viking-Umwelttechnik GmbH* przeciwko OHIM z dnia 25 września 2002 r.; por. *Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami*. Red. R. Skubisz. Warszawa 2008, s. 158.

⁵⁶ W. Włodarczyk: *Zdolność odróżniająca...*, s. 51.

Mimo zrównania kategorii znaków towarowych w zakresie ich zdolności odróżniającej, interpretacja graficznej przedstawialności powoduje nierównorzędną ocenę danego oznaczenia, gdyż temu samemu pojęciu w odniesieniu do różnych kategorii znaków przypisuje się różne wymagania. Otwarty katalog oznaczeń, które mogą być uznane za znaki towarowe, staje się katalogiem jedynie na pozór otwartym, obecnie bowiem przesłanki spełnienia graficznej przedstawialności w dużej mierze uzależnione są od subiektywnego przekonania urzędu rejestrowego lub odpowiedniego sądu.