

Chłopskie Jadło, Kwiaty Polskie, Radio Muzyka Fakty i inni, czyli: wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego



Znakiem towarowym może być oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, pod warunkiem, że nadaje się do odróżniania towarów pochodzących od różnych przedsiębiorstw.

Ustawa mówi wprost, że znakiem towarowym mogą być zarówno wyrazy, jak i rysunki, ornamenty, kompozycje kolorystyczne, formy przestrzenne, byle odbiorca postrzegał je jako informacje o pochodzeniu oznaczonego nimi towaru lub usługi od konkretnego przedsiębiorcy, a nie jako informacje o ich właściwościach. Nie udziela się bowiem praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają „dostatecznych znamion odróżniających”.

Oznaczenia opisowe

Oznaczenia opisowe, takie na które nie udziela się praw ochronnych, to właśnie te, które wskazują wyłącznie na określone właściwości oznaczanych nimi towarów lub usług, tj. na ich rodzaj, pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania itp.

Ograniczenie rejestracji znaków towarowych opisowych jest zrozumiałe i uzasadnione swobodą działalności gospodarczej pozostałych uczestników rynku. Wyobraźmy sobie bowiem, że jeden z producentów kosmetyków rejestruje znak słowny „szampon” dla preparatów do pielęgnacji włosów. Prawo ochronne na znak towarowy da mu wyłączność na używanie tego oznaczenia w obrocie. Będzie zatem mógł zakazać innym producentom używania określenia szampon (bez względu na formę graficzną) na produkowanych przez nich... szamponach. Na szczęście opisana wyżej sytuacja jest hipotetyczna. Na taki znak słowny Urząd Patentowy nie udzielił prawa ochronnego.

Oznaczenia opisowe a wyrazy w obcych językach

Podobnie powinny zostać potraktowane oznaczenia w językach obcych. Już w 1949 roku Wydział Odwoławczy Urzędu Patentowego argumentował w swojej decyzji, że „wyraz gelateria nie jest nazwą fantazyjną, lecz przeciwnie jest w słownictwie włoskim przyjętym, normalnym słowem, odpowiadającym znaczeniowo polskiemu słowu lodziarnia” i na tej podstawie podtrzymał odmowę rejestracji zgłoszonego znaku.

Secondary meaning ...

czyli wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego

Rejestracja oznaczenia wskazującego wyłącznie na właściwości oznaczanego nim towaru nie jest zatem zgodna z prawem. Takie kategoryczne stwierdzenie budzi jednak wątpliwość - dlaczego zatem Urząd niektóre takie znaki rejestruje? Dlaczego chociażby Grupa Kolastyna S.A. może zakazać innym firmom kosmetycznym używania oznaczenia Kwiaty Polskie?

Dlaczego restauratorzy w całej Polsce nie mogą używać w nazwach swoich restauracji słowa „jadło”, chociaż zgodnie z definicją słownikową słowo to oznacza: „pokarm”? Istnieje pewna kategoria znaków towarowych, które jedynie z pozoru wydają się opisowe. Ekspert Urzędu Patentowego, który dokonuje oceny, czy zgłoszone oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, musi uwzględnić wszystkie okoliczności związane z jego używaniem w obrocie i nie może wydać decyzji odmownej, jeżeli przed datą zgłoszenia znak taki nabrał tzw. wtórnej zdolności odróżniającej (ang. secondary meaning).

Jeszcze w latach 80. Komisja Odwoławcza Urzędu Patentowego w decyzji wydanej w sprawie znaku KROSNO stwierdziła, że znak towarowy ma status znaku wtórnego, jeżeli w świadomości przeciętnego odbiorcy utkwilo

„wskazanie, że towar oznaczony tym znakiem pochodzi zawsze od tego samego producenta i obejmuje ogół wyobrażeń odbiorców o towarze pochodzącym z imiennie wskazanego źródła”. W sprawie wtórnej zdolności odróżniającej wypowiedział się też Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który w swoim orzeczeniu w sprawie CHIEMSEE wskazał, że znak towarowy nabywa wtórną zdolność odróżniającą, jeżeli zaczyna identyfikować oznaczane nim towary (lub usługi) jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa.

Dla przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy ważne jest, że należy wykazać, iż ową „wtórną zdolność odróżniającą” znak uzyskał w okresie poprzedzającym zgłoszenie znaku, a nie w momencie orzekania przez eksperta o udzieleniu prawa ochronnego. Jeżeli zatem otrzymamy z Urzędu Patentowego pismo o tym, że zgłoszony przez nas znak nie posiada dostatecznych znamion odróżniających, a chcemy oprzeć naszą obronę na secondary meaning, to w odpowiedzi musimy wskazać dowody dotyczące okresu sprzed daty zgłoszenia.

Kolor per se

Istnieje taka kategoria oznaczeń, które ze swej istoty nie mogą wskazywać na pochodzenie towaru lub usługi od konkretnego przedsiębiorcy, a ich rejestracji może nastąpić jedynie w przypadku istnienia secondary meaning. Do kategorii tej zalicza się przede wszystkim kolory, a właściwie kolor per se („jako taki”).

Intuicja podpowiada nam, że niektóre kolory szczególnie silnie związane są z konkretnymi towarami lub usługami. Dzieje się tak zazwyczaj dzięki konsekwentnej, wieloletniej polityce marketingowej przedsiębiorcy. W branży telekomunikacyjnej kolor pomarańczowy kojarzy się nam najprawdopodobniej tylko z jednym operatorem, a charakterystyczny odcień fioletowego w sklepie spożywczym powoduje jednoznaczne skojarzenie z czekoladkami Milka.

Oznaczenie może nabyć wtórną zdolność odróżniającą jedynie w wyniku jego używania w obrocie. Co ważne, aby znak mógł zostać skutecznie zarejestrowany, zdolność ta wykazana powinna być na czas sprzed dokonania zgłoszenia.

Zasada ta dotyczy zarówno znaków krajowych, rejestrowanych przez Urząd Patentowy RP, jak i znaków wspólnotowych rejestrowanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Brak zdolności odróżniającej jest bezwzględną przeszkodą rejestracji znaków towarowych, pomimo że OHIM z własnej inicjatywy nie bada kolizji ze znakami wcześniejszymi. Zgłoszenie znaku w OHIM nie stanowi zatem „tylnej furtki” dla rejestracji znaków opisowych, a zgłaszający takie znaki muszą liczyć się z koniecznością wykazania zdolności odróżniającej znaku zarówno przed UP RP, jak i OHIM. Jako dowody warto przedstawić statystyki sprzedaży, kopie faktur, materiały reklamowe i promocyjne, artykuły prasowe, badania opinii publicznej, opinie językoznawców.

Na podstawie lektury tego tekstu mogłoby się wydawać, iż zgłaszany znak towarowy nie może składać się z żadnych oznaczeń wskazujących na właściwość oznaczanych nim towarów i usług. Nic bardziej błędnego. Rejestrowane znaki bardzo często zawierają nazwy rodzajowe. Urząd udziela bowiem praw ochronnych na znaki zawierające – oprócz opisowych – również dodatkowe elementy pozwalające zidentyfikować oznaczany nim produkt z konkretnym producentem, tj. jego logo czy odpowiednią grafikę.

Zakres prawa wyłącznego udzielonego na taki znak nie obejmuje jednak prawa do żądania zaniechania używania przez inne firmy określeń opisowych. Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie oznaczeń wskazujących na cechy i charakterystykę towarów, a także np. ich rodzaj, ilość, jakość, pochodzenie.

Anna Górska