

**Tom VIII B.
Prawo własności
przemysłowej.
Komentarz**

Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

Prawo własności przemysłowej

z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 49,
poz. 508)

Tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119,
poz. 1117)

Tekst jednolity z dnia 17 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1410)

Tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 776)

Tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.
poz. 286)

Tekst jednolity z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r.
poz. 324)

Tytuł III. Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne

Dział I. Znaki towarowe i prawa ochronne

Rozdział 1. Znak towarowy

Art. 120. [Definicje]

1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) znakach towarowych – rozumie się przez to także znaki usługowe;

2) towarach – rozumie się przez to w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, a także, z zastrzeżeniem art. 174 ust. 3, usługi;

3) znakach towarowych podrobionych – rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym;

4) znakach wcześniejszych – rozumie się przez to znaki zgłoszone lub zarejestrowane z wcześniejszym pierwszeństwem.

Literatura: *J. Błężyńska-Wysocka*, Status dobra osobistego w znaku towarowym – problem odrębności dóbr, w: 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (red. *A. Adamczak*), Warszawa 2018; *I. Calboli, M. Senftleben*, Introduction, w: *The Protection of Non-Traditional Trademarks. Critical Perspectives* (eds. *I. Calboli, M. Senftleben*), Oxford 2018; *T. Dybowski*, Recenzja książki *W. Pańko*, O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice 1984, PiP 1987, Nr 10; *K. Felchner*, Znak usługowy (art. 120 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej), ZNUJ PPWI 2014, Nr 2; *D. Gervais*, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, London 2008; *T.C. Jehoram i in.*, European Trademark Law, Austin 2010; *J. Koczanowski*, Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, ZNUJ PPWI 1976, Nr 8; *A. Kur, M. Senftleben*, European Trade Mark Law. A Commentary, Oxford 2017; *A. Matlak*, Kumulatywna ochrona znaku towarowego i utworu, w: *Znaki towarowe i ich ochrona* (red. *R. Skubisz*), Warszawa 2019; *M. Mazurek*, Rejestracja pojedynczego koloru jako znaku towarowego, ZNUJ PPWI 2003, Nr 86; *J. Mordwiłko-Osajda*, Znak towarowy. Bez względu na przeszkodę rejestracji, Warszawa 2009; *J. Ożęgańska-Trybalska*, Domena internetowa jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego?, w: *Znaki towarowe i ich ochrona* (red. *R. Skubisz*), Warszawa 2019; *M. Poźniak-Niedzielska*, Forma plastyczna jako znak towarowy (prawne aspekty pogranicza trójwymiarowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych), PPH 1999, Nr 6; *U. Promińska*, Znak usługowy jako samodzielna kategoria normatywna?, w: *Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego* (red. *K. Klafkowska-Waśniowska*,

M. Mataczyński, R. Sikorski, M. Sokołowski), Warszawa 2012; R. Skubisz, Funkcje znaku towarowego, w: Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001; *tenże*, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym, Lublin 1988 [przedruk 2018]; *tenże*, Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, w: Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Wspólnotowe i krajowe regulacji prawne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych, Cedzyna 19–23 września 2005 r. (red. A. Adamczak) Warszawa 2005; *tenże*, Znaki towarowe – ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, PPH 2008, Nr 12; K. Szczepanowska-Kozłowska, Kolor na wyłączność? ZNUJ PPWI 2019, Nr 3; *taż*, Wyczerpanie praw własności przemysłowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy, Warszawa 2003; *taż*, Znak towarowy a prawo autorskie, w: Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błęzińskiemu (red. K. Szczepanowska-Kozłowska), Warszawa 2013; W. Szoszuk, Znaki pozycyjne – próba analizy, w: *Experientia docet*. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple (red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz), Warszawa 2017; M. Szpunar, Kilka uwag na temat dopuszczalności rejestracji znaków towarowych przedstawiających kształt towaru, w: *Experientia docet*. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple (red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz), Warszawa 2017; K. Sztobryn, Przeszkody prawne w uzyskaniu ochrony na znaki niekonwencjonalne, MoP 2016, Nr 21; J. Szwaja, Recenzja książki Alois Trollera, Immaterialgüterrecht, PiP 1986, Nr 6; J. Szwaja, E. Wojcieszko-Głuszko, Problem zdolności rejestrowej pojedynczego koloru, KPP 1998, Nr 4; A. Tischner, Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, Warszawa 2015; M. Trzebiatowski, Prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego jako składnik przedsiębiorstwa (krytyka wyroków WSA i NSA w Warszawie), Rej. 2009, Nr 5; *tenże*, Znak towarowy dla eksportu (importu) towarów czy dla usług?, Rz.Pat. 2009, Nr 2; W. Włodarczyk, Czy pojedynczy kolor może być znakiem towarowym? Uwagi polemiczne, KPP 1998, Nr 2; *tenże*, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001; E. Wojcieszko-Głuszko, Ewolucja wymogu przedstawialności oznaczenia w pracach nad dyrektywą 2015/2436, w: *Experientia docet*. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple (red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz), Warszawa 2017; *taż*, Kolorowy znak towarowy. Ewolucja orzecznictwa amerykańskiego, KPP 1997, Nr 3; *taż*, Krótka historia zmian będących rezultatem reformy legislacyjnej prawa znaków towarowych w UE a wymóg przedstawialności oznaczenia, w: 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (red. A. Adamczak), Warszawa 2018; M. Ziółkowski, Przedstawialność jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego, Warszawa 2019; Ł. Żelechowski, Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2019; *tenże*, Zastaw zwyczajki i rejestrowy na prawach własności przemysłowej, Warszawa 2011.

- I W artykule 120 ust. 1 PrWiPrzem znak towarowy został zdefiniowany normatywnie jako przedmiot prawa ochronnego. W świetle tej definicji, a także jej wykładni dokonanej w orzecznictwie, można wyróżnić trzy elementy konstytuujące pojęcie znaku towarowego. Po pierwsze, znakiem towarowym jest jedynie oznaczenie zmysłowo postrzegalne. Po drugie, to zmysłowo postrzegalne oznaczenie musi być przedstawione w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony; przesłanka ta zastąpiła obowiązującą do czasu wejścia w życie ZmPrWiPrzem z 20.2.2019 r. przesłankę graficznej przedstawialności oznaczenia. Po trzecie, oznaczenie powinno umożliwiać odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innych przedsiębiorców.
- II Brak którejkolwiek z wymienionych w pkt I przesłanek oznacza, że oznaczenie nie stanowi znaku towarowego w rozumieniu art. 120 ust. 1 PrWiPrzem i nie może zostać udzielone na nie prawo ochronne (art. 129¹ ust. 1 pkt 1 PrWiPrzem). Jednocześnie spełnienie powyższych przesłanek nie oznacza, że prawo ochronne zostanie z pewnością udzielone. Mogą bowiem zaistnieć przeszkody udzielenia prawa ochronnego – bezwzględne (art. 129¹ PrWiPrzem) lub względne (art. 132¹ PrWiPrzem), które są odrębnie omówione w ramach komentarzy do odnośnych przepisów.
- III W przykładowym katalogu zawartym w art. 120 ust. 2 PrWiPrzem zostały wymienione możliwe formy przedstawieniowe znaku towarowego, w szczególności: wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania,

a także dźwięk. Znaki towarowe są dzielone na tradycyjne (typowe) oraz nietradycyjne (nietypowe). Jakkolwiek kryterium tego podziału nie przedstawia się w pełni jasno, najczęściej do kategorii znaków tradycyjnych zalicza się znaki słowne, graficzne (formy dwuwymiarowe ograniczone konturami) oraz słowno-graficzne. Pozostałe formy przedstawieniowe, w tym zwłaszcza kolory nieograniczone przestrzennie i kombinacje kolorów, znaki przestrzenne lub dźwiękowe, są zaliczane do kategorii znaków nietradycyjnych (nietypowych).

Zasadniczą funkcją znaku towarowego jest funkcja oznaczenia handlowego (komercyjnego) pochodzenia towaru. Znak towarowy pełni ją, umożliwiając zindywidualizowanie towaru w percepcji odbiorców ze względu na kryterium jego pochodzenia komercyjnego. Pozostałe funkcje pomocnicze znaku towarowego obejmują zwłaszcza funkcję jakościową, reklamową, inwestycyjną i komunikacyjną.

IV

Spis treści

A. Znak towarowy jako dobro niematerialne	1	4. Znaki dźwiękowe	41
B. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego	7	5. Znaki zapachowe	42
I. Normatywne pojęcie znaku towarowego	7	6. Znaki smakowe	45
II. Elementy normatywnej definicji znaku towarowego	10	7. Inne znaki nietradycyjne	46
1. Istnienie zmysłowo postrzegalnego oznaczenia	10	D. Funkcje znaku towarowego	53
2. Abstrakcyjna zdolność odróżniania	11	I. Uwagi ogólne	53
3. Przedstawialność oznaczenia dla celów rejestrowych	20	II. Funkcja oznaczenia pochodzenia (funkcja podstawowa)	55
C. Rodzaje form przedstawieniowych znaku towarowego	25	III. Funkcje pomocnicze	58
I. Uwagi ogólne	25	1. Funkcja jakościowa	58
II. Znaki tradycyjne	27	2. Funkcja reklamowa	59
1. Znaki słowne	27	3. Funkcja inwestycyjna	61
2. Znaki graficzne i słowno-graficzne	33	4. Funkcja komunikacyjna	62
III. Znaki nietradycyjne	34	5. Inne funkcje znaku towarowego	63
1. Znaki przestrzenne	34	E. Znaki usługowe	64
2. Kolor nieokreślony przestrzennie	36	F. Pojęcie towarów (w tym usług). Wskazanie towarów i usług w zgłoszeniu znaku towarowego	67
3. Kombinacja kolorów	40	G. Znaki towarowe podrobione	76
		H. Znaki towarowe wcześniejsze	83

A. Znak towarowy jako dobro niematerialne

1. Znak towarowy stanowi przedmiot definicji normatywnych, których celem jest jego ujęcie jako przedmiotu wyłącznego prawa podmiotowego (por. art. 3 dyrektywy 2015/2436, art. 120 ust. 1 PrWłPrzem). Definicje normatywne odnoszą się do znaku towarowego jako samego oznaczenia, tj. postrzegalnej zmysłowo formy przedstawieniowej (np. wyrazu, rysunku, formy przestrzennej, dźwięku). Normatywnemu pojęciu znaku towarowego są poświęcone także dalsze uwagi w niniejszym komentarzu. Wydaje się jednak celowe poprzedzenie tych uwag bardziej ogólnym tłem, jakim jest próba ujęcia istoty znaku towarowego jako dobra niematerialnego w sposób substancjalny, pozanormatywny (tj. niezależnie od regulacji prawnej). Takie teoretyczno-prawne ujęcie sformułował w polskiej doktrynie R. Skubisz, definiując znak towarowy jako odbity w świadomości człowieka jednolity związek oznaczenia i towaru obejmujący ogół wyobrażeń o danym towarze wyodrębnionym na podstawie kryterium jego pochodzenia (R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 15 [przedruk 2018, s. 18]). W świetle powyższego ujęcia znakiem towarowym nie jest samo oznaczenie, a jest nim związek

oznaczenia i towaru. Oznaczenie, przybierające postać konkretnej formy przedstawieniowej, jest jedynie składnikiem znaku towarowego (w przedstawionym ujęciu teoretyczno-prawnym), o ile zostanie powiązane z towarem w sposób, który pozwoli na powstanie integralnego związku oznaczenia i towaru, odbijającego się w świadomości odbiorców. Związek ten może powstać albo przez zgłoszenie oznaczenia w celu jego rejestracji, z czym wiąże się wskazanie w zgłoszeniu towarów, dla których jest przeznaczone oznaczenie, albo wskutek używania oznaczenia w odniesieniu do określonych towarów (w przypadku znaku niezarejestrowanego, używanego i podlegającego ochronie na podstawie art. 10 ZNKU). Należy przy tym odróżnić od znaku towarowego jako dobra niematerialnego będącego zjawiskiem ze świadomości człowieka sam nośnik materialny (*corpus mechanicum*) tego dobra, którym jest konkretny egzemplarz towaru z umieszczonym na nim (bądź na jego opakowaniu) oznaczeniem, względnie – dokument handlowy lub ulotka reklamowa z oznaczeniem (R. Skubisz, *Funkcje*, s. 166).

2. Znak towarowy, pojmowany jako odbity w świadomości odbiorców związek między oznaczeniem i towarem, prowadzi do powstania określonych wyobrażeń o towarze. Najważniejsze wyobrażenia, które wywołuje znak towarowy, odnoszą się do zindywidualizowania towaru w percepcji odbiorców wskutek użycia w odniesieniu do niego oznaczenia, przy czym indywidualizacja następuje ze względu na kryterium pochodzenia (komercyjnego) towaru. Zdolność oznaczenia do wywoływania tego rodzaju wyobrażeń jest konstytutywną cechą znaku towarowego jako dobra niematerialnego, ponieważ te wyobrażenia są związane z pełnieniem przez znak towarowy jego podstawowej (zasadniczej) funkcji, tj. funkcji oznaczenia pochodzenia (zob. Nt 55 poniżej). Wyobrażenia powstające wskutek percepcji znaku towarowego mogą dodatkowo dotyczyć dalszych okoliczności, np. jakości lub szczególnych właściwości towarów. Mogą one w szczególnych przypadkach być związane z samym tylko oznaczeniem, które w oczach klienteli urastać może do rangi samoistnego (oderwanego od towaru) symbolu określonych pojęć, np. młodości, sprawności fizycznej, luksusu. Obecność takich dodatkowych wyobrażeń nie jest jednak wpisana w istotę znaku towarowego jako dobra niematerialnego. Pojawiają się one najczęściej po upływie pewnego czasu jako rezultat własnych doświadczeń klienteli, intensywnej reklamy, atrakcyjności danego oznaczenia, zaś ich skutkiem może być pełnienie przez znak towarowy tzw. funkcji pomocniczych znaku towarowego, np. funkcji jakościowej (zob. Nt 58 poniżej), reklamowej (zob. Nt 59 poniżej) lub inwestycyjnej (zob. Nt 61 poniżej).

3. Znak towarowy należy do kategorii dóbr niematerialnych określanych mianem **oznaczeń odróżniających**, a więc takich dóbr własności przemysłowej, których istota polega na tym, że stanowią one nośniki określonych informacji dla klienteli, nie zaś na tym, że uosabiają pewien wkład intelektualny. Znak towarowy nie jest więc dobrem intelektualnym *sensu stricto* i nie stanowi projektu wynalazczego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 PrWIPrzem. Dla udzielenia ochrony znakowi towarowemu nie jest więc konieczne, aby cechował się on nowością lub oryginalnością, musi być za to zdolny do przekazywania informacji o samym towarze. Brak intelektualnego charakteru znaku towarowego nie przekreśla jednak uznania go za dobro niematerialne, jeżeli przyjąć, że „intelektualna” natura dóbr niematerialnych przejawia się w ich niezmysłowym charakterze, który sprawia, że mogą one być jedynie postrzegane dzięki intelektowi odbiorcy – duchowo, myślowo (R. Skubisz, *Prawo z rejestracji*, s. 234 [przedruk 2018, s. 207]); zob. też J. Szwaja, *Recenzja*, s. 119, w której autor zamiennie traktuje określenia „dobro niezmysłowe” i „dobro intelektualne”). Przy takim podejściu za dobra intelektualne można uznać zarówno dobra „twórcze” – utwory, wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, jak i oznaczenia odróżniające, w tym znak towarowy. Przytoczone wyżej teoretyczne ujęcie znaku towarowego jako dobra niematerialnego (zob. Nt 2), kładące nacisk na określenie znaku towarowego jako zjawiska ze świadomości człowieka, pozwala dobrze wyjaśnić naturę znaku towarowego jako dobra niematerialnego (niezmysłowego), mimo braku jego *stricte* intelektualnego charakteru.

4. Nie ulega wątpliwości, że samo oznaczenie (forma przedstawieniowa) będące znakiem towarowym może niekiedy jednocześnie spełniać przesłanki ochrony prawnoautorskiej z art. 1 ust. 1 PrAut (np. kompozycja graficzna). W takiej sytuacji istnieje jednak odrębność prawna obu dóbr niematerialnych – utworu i znaku towarowego, skutkująca możliwością powstania ich kumulatywnej ochrony, tj. zarówno jako znaków towarowych, jak i utworów (K. Szczepanowska-Kozłowska, *Znak*, s. 499 i n.; A. Matlak, *Kumulatywna*, s. 179 i n.). Natura utworu jako przedmiotu prawa autorskiego nie przenosi się jednak na dobro niematerialne, jakim jest znak towarowy (U. Promińska, w: *Promińska*, *Prawo własności przemysłowej*, 2005, s. 203; w tym kierunku SN w wyr. z 25.10.1988 r., II CR 143/88, OG 1991, Nr 3, poz. 57, oraz w wyr. z 22.6.2010 r., IV CSK 359/09, Legalis), zwłaszcza że dla zaistnienia znaku towarowego jako dobra niematerialnego potrzebne jest utworzenie związku oznaczenia i towaru (zob. Nt 2 powyżej), do czego nie prowadzi jeszcze samo spełnienie przed oznaczenie (formę przedstawieniową) przesłanek ochrony prawnoautorskiej. Z tych samych powodów nie można również przyjąć istnienia relacji odwrotnej, tj. natura znaku towarowego, pojmowanego doktrynalnie jako związek oznaczenia z konkretnym towarem, nie ma wpływu na kwalifikację oznaczenia (formy przedstawieniowej) jako utworu. Rozważając kwalifikację określonej formy przedstawieniowej jako utworu, należy postrzegać ją autonomicznie, tj. w oderwaniu od towarów. Nawet jeżeli określona forma przedstawieniowa została stworzona z zamiślem wykorzystania jej jako znaku towarowego dla określonej kategorii towarów, to okoliczność ta nie jest w stanie wpłynąć dodatnio na szanse uznania takiej formy przedstawieniowej za utwór, jeżeli postrzegana autonomicznie nie spełnia przesłanek ochrony prawnoautorskiej (zob. wyr. SN z 22.6.2010 r., IV CSK 359/09, Legalis, z głosami M. Trzebiatowskiego, Gl. 2011, Nr 1, s. 58 i n., D. Sokołowskiej, ZNUJ PPWI 2011, Nr 2, s. 5 i n., Ł. Żelechowskiego, OSP 2011, Nr 5, poz. 59, s. 401 i n.).

4.1. Odmiennie stanowisko w omawianej kwestii przyjmuje M. Trzebiatowski, którego zdaniem, jakkolwiek znak towarowy jest usytuowany na uboczu własności intelektualnej, to niepoprawne jest stwierdzenie, że należy on do innej kategorii dóbr niematerialnych niż dobra mające charakter intelektualny, przy czym autor podnosi, że w wielu wypadkach znaki towarowe mają cechę twórczości oraz posiadają indywidualny charakter (M. Trzebiatowski, w: *Sieńczyło-Chlabicz*, *Komentarz PrWPrzem*, 2020, art. 120, Nb 18). Z takim ujęciem nie można się zgodzić. Przede wszystkim uwzględnia ono jedynie formę przedstawieniową znaku towarowego, która zresztą nie musi spełniać przesłanek ochrony prawnoautorskiej, aby mogła stać się przedmiotem prawa ochronnego. Istotą znaku towarowego jest natomiast przywołany wyżej (zob. Nt 2) związek oznaczenia i towaru istniejący w świadomości człowieka oraz podstawowa funkcja znaku towarowego, tj. funkcja oznaczenia pochodzenia towaru. Są to okoliczności irrelewantne z punktu widzenia ochrony wytworu intelektualnego, a zwłaszcza utworu, którego byt prawny jest oderwany od jakichkolwiek towarów. Okoliczność, że określona forma przedstawieniowa znaku towarowego spełnia przesłanki ochrony prawnoautorskiej, oznacza, że może ona podlegać kumulatywnej ochronie jako utwór i znak towarowy; ta okoliczność nie wprowadza zaś elementu twórczości do ujęcia znaku towarowego jako dobra niematerialnego. Ponadto uznanie istnienia intelektualnego (w rozumieniu – twórczego) elementu znaku towarowego jako dobra niematerialnego byłoby trudne do pogodzenia z potencjalnie nieograniczoną w czasie ochroną znaku towarowego, w przeciwieństwie do dóbr intelektualnych, których ochrona prawami wyłącznymi jest ograniczona w czasie, ponieważ ze względu na swój intelektualny charakter powinny po upływie określonego czasu ochrony znaleźć się w domenie publicznej. Ta ostatnia okoliczność jest zresztą przyczyną powstania istotnych kontrowersji dotyczących udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie zawierające utwór, do którego prawa autorskie już wygasły. Rozstrzygnięcie podobnych problemów należy pozostawić w obrębie problematyki kumulacji ochrony tożsamego co do swoich cech substancjalnych przedmiotu jako przejawu różnych dóbr niematerialnych oraz zaznaczających się w orzecznictwie i w wypowiedziach doktryny dążenia do ograniczenia tej kumulacji, w wypadkach gdy jest to uzasadnione (szerzej o tych kwestiach zob. komentarz do art. 1, Nt 84 i n. oraz do art. 129¹ PrWPrzem, Nt 82 i n.). Poszukiwanie pierwiastków intelektualnych już w ujęciu samego znaku towarowego jako dobra niematerialnego może te problemy jedynie bardziej komplikować, zwłaszcza gdyby miała z tego stanowiska wypływać konkluzja, że ochrona wytworów intelektualnych jako znaków towarowych jest naturalnym zjawiskiem.

5. Znak towarowy jest dobrem **majątkowym** (R. Skubisz, w: System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 90, Nb 164; U. Promińska, w: *Nowińska, Promińska, Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa*, 2014, s. 390; Ł. Żelechowski, *Ochrona*, s. 35–36). Jest to ponadnormatywna cecha znaku towarowego, tj. niezależna od tego, czy jest on zarejestrowanym znakiem towarowym stanowiącym przedmiot prawa ochronnego, czy znakiem niezarejestrowanym podlegającym ochronie na podstawie ZNKU. Znak towarowy stanowi dobro majątkowe i posiada chociażby minimalną wartość majątkową przez sam fakt przyporządkowania określonego oznaczenia danemu rodzajowi towaru przez nałożenie znaku na towar lub dokonanie jego zgłoszenia (R. Skubisz, w: System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 90, Nb 164). Potwierdzeniem majątkowego charakteru znaku towarowego jest zbywalność prawa ochronnego (art. 162 ust. 1 PrWłPrzem). Stanowisko wskazujące na osobistą naturę znaku towarowego jest współcześnie rzadko reprezentowane (w polskiej doktrynie reprezentuje je w szczególności M. Trzebiatowski, *Prawo*, s. 117; *tenże*, w: *Sieńczyło-Chlabicz, Komentarz PrWłPrzem*, 2020, art. 120, Nb 6; w dawniejszej literaturze pogląd o mieszanej osobisto-majątkowej naturze znaku towarowego i prawa do niego prezentował J. Koczanowski, *Funkcje*, s. 95). Należy uznać, że znak towarowy nie nabiera cech charakteru dobra osobistego także wówczas, gdy jest zbieżny z firmą przedsiębiorcy, tj. oznaczeniem podmiotu (zob. wyr. SN z 25.10.1988 r., II CR 143/88, OG 1991, Nr 3, poz. 57; odmiennie M. Trzebiatowski, *Prawo*, s. 117). Pomijając już okoliczność, że natura firmy jako dobra osobistego jest sporna (zob. komentarz do art. 132¹ PrWłPrzem, Nt 31), trzeba uznać, że w opisanej sytuacji działania osób trzecich mogą ewentualnie prowadzić do jednoczesnego bezprawnego użycia firmy, jak i znaku towarowego wskutek zaistnienia tych samych działań naruszających. Dla zaistnienia naruszenia każdego z dwóch praw – prawa do firmy oraz prawa ochronnego – muszą jednak być spełnione swoiste przesłanki naruszenia danego prawa. Podobnie należy ocenić sytuację, gdy znak towarowy zawiera nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej. Także w tym wypadku ochrona nazwiska lub pseudonimu jako dobra osobistego jest prawnie odrębna od ochrony znaku towarowego. Zbieżność dobra osobistego (nazwiska) i formy przedstawieniowej znaku towarowego powoduje jedynie, że zdarzenie naruszające prawo ochronne na znak towarowy może zarazem wywołać skutek w postaci naruszenia dobra osobistego, uruchamiając środki prawne właściwe obu reżimom ochronnym (Ł. Żelechowski, *Zastaw*, s. 52; J. Błęszyńska-Wysocka, *Status*, s. 333 i 337).

6. Znak towarowy jest **dobrem niematerialnym**. Jest oczywiste, że wobec wąskiego pojmowania rzeczy w polskim prawie cywilnym jako przedmiotu materialnego (art. 45 KC), posiadającego cechę wyodrębnienia z przyrody, znak towarowy nie stanowi rzeczy (R. Skubisz, *Prawo z rejestracji*, s. 250 [przedruk 2018, s. 224]). Jakkolwiek są możliwe teoretyczne rozważania o trafności tego ujęcia i propozycje przyjęcia w prawie innego, szerokiego ujęcia rzeczy rozciągającego się także na dobra niematerialne (takie rozwiązania wszak istnieją w systemach obcych), pojawia się pytanie o przydatność takiego rozszerzenia wobec niewątpliwej odmienności poszczególnych dóbr, powodującej konieczność ukształtowania praw wyłącznych dopasowanego do ich specyfiki (T. Dybowski, *Recenzja*, s. 161; R. Skubisz, *Prawo z rejestracji*, s. 252 [przedruk 2018, s. 225]; Ł. Żelechowski, w: *Osajda, Komentarz KC*, t. I, 2017, art. 45, Nt 2–7, z omówieniem powojennej dyskusji w doktrynie dotyczącej ewentualnego rozszerzenia pojęcia rzeczy). Nie wydaje się zatem, aby istniała realna potrzeba modyfikacji obowiązującego pojęcia rzeczy. Na tym tle niejasne jest stanowisko M. Trzebiatowskiego, który uznaje, że „znak towarowy jest powszechnie traktowany jako dobro podlegające z punktu widzenia zasad cywilnoprawnych analogicznej kwalifikacji jak rzecz ruchoma. Stąd prawo (ochronne) na znak jest uważane za szczególną kategorię własności względem tego rodzaju rzeczy” (M. Trzebiatowski, w: *Sieńczyło-Chlabicz, Komentarz PrWłPrzem*, 2020, art. 120, Nb 7). Stwierdzenie to nie może oczywiście oznaczać, że znak towarowy jest rzeczą. Możliwe, że pobrzmiewa w nim natomiast koncepcja „praw do rzeczowych podobnych”, którą w okresie międzywojennym głosił F. Zoll (młodszy), zgodnie z którą

przedmiotami takich praw miały być dobra materialne niebędące rzeczami w sensie prawnym oraz dobra niematerialne. Omawiana koncepcja nie zakładała utożsamienia praw do rzeczowych podobnych z prawami rzeczowymi, ale podkreślała ich podstawowe podobieństwo do praw rzeczowych, polegające na objęciu treścią „praw do rzeczowych podobnych” wyłączności korzystania z dóbr będących ich przedmiotem. Nie wydaje się jednak, aby współcześnie ta koncepcja była szerzej akceptowana (więcej na ten temat zob. komentarz do art. 1 PrWłPrzem).

6.1. Rzeczą może być natomiast towar oznaczony znakiem towarowym, który jest nośnikiem materialnym (*corpus mechanicum*) dobra niematerialnego, jakim jest znak towarowy (zob. Nt 1 powyżej). Należy jednak zaznaczyć, że ujęcie terminu „towary” w art. 120 ust. 3 pkt 2 PrWłPrzem nie jest ograniczone jedynie do rzeczy w rozumieniu art. 45 KC (zob. Nt 67 i n. poniżej).

B. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego

I. Normatywne pojęcie znaku towarowego

7. Normatywne ujęcie znaku towarowego jest zdefiniowane w art. 120 ust. 1 i 2 PrWłPrzem, w których wdrożono definicję znaku towarowego zawartą w art. 3 dyrektywy 2015/2436. Stosownie do art. 120 ust. 1 PrWłPrzem znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiająca odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Następnie w art. 120 ust. 2 PrWłPrzem w otwartym katalogu, o czym świadczy zwrot „w szczególności”, określono, że znakiem towarowym może być wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

8. W świetle unijnej i krajowej normatywnej definicji znaku towarowego należy wymienić, w ślad za orzecznictwem TS, trzy elementy konstytuujące pojęcie znaku towarowego (wyr. TS z 25.1.2007 r., C-321/03, *Dyson Ltd v. Registrar of Trade Marks*, EU:C:2007:51, pkt 28; wyr. TS z 10.7.2014 r., C-421/13, *Apple Inc. v. Deutsches Patent- und Markenamt*, EU:C:2014:2070, pkt 17), tj.:

- 1) znakiem towarowym jest jedynie zmysłowo postrzegalne oznaczenie;
- 2) to zmysłowo postrzegalne oznaczenie musi spełniać normatywne wymagania dotyczące jego przedstawialności na potrzeby ujawnienia go w rejestrze. Wymaganie to w świetle zreformowanego prawa znaków towarowych (art. 3 dyrektywy 2015/2436 i art. 120 ust. 1 PrWłPrzem w brzmieniu nadanym na mocy ZmPrWłPrzem z 20.2.2019 r.) polega na przedstawieniu oznaczenia w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony;
- 3) oznaczenie powinno umożliwiać odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innych przedsiębiorców.

Brak którejkolwiek z wymienionych przesłanek oznacza, że oznaczenie nie stanowi znaku towarowego w rozumieniu art. 120 ust. 1 PrWłPrzem i nie może zostać udzielone na nie prawo ochronne (art. 129¹ ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem). Wskazane przesłanki konstrukcyjne pojęcia znaku towarowego są omówione w dalszych uwagach do komentowanego przepisu.

9. Trzeba zaznaczyć, że spełnienie opisanych wyżej pozytywnych przesłanek kwalifikacji oznaczenia jako znaku towarowego w rozumieniu art. 120 ust. 1 PrWłPrzem nie oznacza, że będzie z pewnością udzielone prawo ochronne. W przypadku udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy ogromną rolę, bodaj znacznie większą niż w przypadku udzielenia innych praw własności przemysłowej, odgrywają negatywne przesłanki w postaci **przeszkód udzielenia prawa ochronnego** – bezwzględnych (art. 129¹ PrWłPrzem) oraz względnych

(art. 132¹ PrWłPrzem). Są one odrębnie omówione w ramach komentarzy do wymienionych przepisów.

II. Elementy normatywnej definicji znaku towarowego

1. Istnienie zmysłowo postrzegalnego oznaczenia

10. Znak towarowy musi mieć postać **zmysłowo postrzegalnego oznaczenia** (*Skubisz*, Prawo znaków towarowych, 1997, s. 3; *tenże*, Zdolność odróżniająca, s. 112). Należy zatem wykluczyć możliwość uznania za oznaczenie takich kategorii, które nie mają cechy zmysłowej postrzegalności, np. idei, pojęć, koncepcji (*W. Włodarczyk*, Zdolność odróżniająca, s. 54; zob. wyr. TS z 25.1.2007 r., C-321/03, *Dyson Ltd v. Registrar of Trade Marks*, EU:C:2007:51, w którym Trybunał uznał w pkt 28, że przedmiot zgłoszenia stanowiący w rzeczywistości zwykłą właściwość omawianego towaru nie może zostać uznany za „oznaczenie” w rozumieniu art. 2 dyrektywy 89/104/EWG, obecnie art. 3 dyrektywy 2015/2436; w postępowaniu głównym chodziło o przedmiot zgłoszenia w postaci przezroczystej obudowy odkurzacza). Tego wniosku nie zmienia okoliczność, że katalog oznaczeń mogących stanowić znak towarowy w art. 120 ust. 2 PrWłPrzem ma charakter otwarty; wszystkie zresztą rodzaje oznaczeń wymienione w tym przykładowym katalogu dotyczą postaci zmysłowo postrzegalnych. Nie jest natomiast ograniczony katalog zmysłów, którymi oznaczenie może być postrzegane. Do rejestracji są zgłaszane zwłaszcza oznaczenia postrzegane zmysłami wzroku i słuchu. Wszystkie oznaczenia wymienione w otwartym katalogu, tj. wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk, są właśnie postrzegane zmysłem wzroku lub słuchu. Na etapie oceny samej przesłanki zmysłowej przedstawialności nie można jednak wykluczyć potencjalnej zdolności do bycia znakiem oznaczeń postrzeganych innymi zmysłami: smakiem, węchem, dotykem (trudność z uznaniem takich oznaczeń za znaki towarowe w rozumieniu art. 120 ust. 1 PrWłPrzem ujawnia się jednak na późniejszym etapie, zwłaszcza przy stwierdzaniu przesłanki przedstawialności dla potrzeb rejestrowych – zob. Nt 20 i n. oraz Nt 42–45 poniżej).

2. Abstrakcyjna zdolność odróżniania

11. Artykuł art. 120 ust. 1 PrWłPrzem wyraźnie stwierdza (w ślad za art. 3 lit. a dyrektywy 2015/2436), że oznaczenie mające być znakiem towarowym musi mieć zdolność do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 3 lit. a dyrektywy 2015/2436). Cechę tę określa się mianem **abstrakcyjnej zdolności odróżniającej (zdolności od odróżniania)** znaku towarowego, która jest ujmowana jako zdolność oznaczenia do identyfikacji komercyjnego pochodzenia oceniana *in abstracto*, tzn. w oderwaniu od towarów lub usług, dla których określone oznaczenie miałoby zostać zarejestrowane i używane. Jest to zatem ocena dokonywana dla jakichkolwiek towarów lub usług (*R. Skubisz*, Zdolność odróżniająca, s. 115), a więc w sposób odmienny niż ocena tzw. konkretnej zdolności odróżniającej oznaczenia, która dokonywana jest już z uwzględnieniem konkretnych towarów i usług będących przedmiotem zgłoszenia (zob. komentarz do art. 129¹ PrWłPrzem, Nt 16). Zdolność abstrakcyjną ma zatem oznaczenie, które jest zdolne do odróżniania chociażby jednej kategorii towarów. Oznaczenie zmysłowo postrzegalne, które nie ma abstrakcyjnej zdolności do odróżniania, nie jest zdolne do pełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, tj. funkcji oznaczenia pochodzenia towaru lub usługi.

12. Znaczenie pojęcia abstrakcyjnej zdolności odróżniania budzi obecnie kontrowersje. W perspektywie historycznej znaczenie tego pojęcia zaznaczało się w takich systemach prawnych, w których istniała tendencja do ograniczania katalogu oznaczeń uznawanych za zdolne do pełnienia funkcji znaku towarowego dla jakichkolwiek towarów (np. oznaczeń

przestrzennych, dźwiękowych, zapachowych lub tzw. koloru *per se*). Pojęcie zdolności odróżniania posiadało wówczas znaczenie praktyczne polegające na wyłączeniu z góry pewnych kategorii oznaczeń od ochrony w charakterze znaku towarowego, i to niezależnie od towaru lub usługi, dla których były przeznaczone (W. Włodarczyk, Glosa do wyr. SN z 13.4.2007 r., I CSK 16/07, EPS 2008, Nr 12, s. 34). Nowoczesne regulacje z zakresu prawa znaków towarowych, do których zalicza się regulację unijną i krajową, cechuje otwartość na różnorodność form oznaczeń mogących pełnić funkcję znaku towarowego. Pojęcie abstrakcyjnej zdolności odróżniającej nie może więc służyć apriorycznemu wyłączeniu określonych kategorii oznaczeń zmysłowo postrzeganych spod ochrony udzielanej na podstawie PrWiPrzem.

13. Konkretyzacji przesłanki abstrakcyjnej zdolności oznaczenia do odróżniania nie ułatwia także dotychczasowe orzecznictwo TSUE, w którym w niewielkim stopniu poddano bliższej analizie wyrażone w art. 3 dyrektywy 2015/2436 (oraz w art. 2 dyrektywy 2008/95/WE i art. 2 dyrektywy 89/104/EWG) wymaganie zdolności oznaczenia do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. W doktrynie można natomiast dostrzec próby takiej konkretyzacji, z analizy których wynikają jednak znaczne rozbieżności w zakresie pojmowania abstrakcyjnej zdolności do odróżniania. Jest prezentowany pogląd (W. Włodarczyk, Glosa do wyr. SN z 13.3.2007 r., I CSK 16/07, EPS 2008, Nr 12, s. 34–35), że wobec otwartości unijnego systemu ochrony znaków towarowych na różne formy zmysłowo postrzegalnych oznaczeń i unikania wyłączenia takich oznaczeń z katalogu dopuszczalnych form znaków towarowych pojęcie zdolności odróżniania w swoim tradycyjnym ujęciu utraciło praktyczny walor i należy je pojmować w inny sposób – jako zespół dwóch cech, które musi posiadać każdy znak towarowy, tj. samoistości oznaczenia względem towaru oraz jednolitości oznaczenia. Ten sam autor dostrzega jednak także możliwość jeszcze innego podejścia, które polega na ujmowaniu dwóch ostatnich cech jako samodzielnych elementów definicji znaku towarowego, niekoniecznie wywodzonych z pojęcia zdolności odróżniania. Należy jednak zauważyć, że zarówno wymaganie jednolitości, jak i samoistości jako odrębnych elementów konstytuujących pojęcie znaku towarowego nie jest wymienione w przepisach dyrektywy i PrWiPrzem. Z kolei U. Promińska (w: *Promińska, Prawo własności przemysłowej*, 2005, s. 205) wymienia przesłankę samoistości i jednolitości jako elementy szerszego – jak się wydaje – pojęcia, tj. zdatności oznaczenia do pełnienia funkcji znaku towarowego, obejmując tym szerszym pojęciem także cechę zmysłowej postrzegalności (zob. Nt 10 powyżej) oraz przedstawialności oznaczenia (wówczas jeszcze graficznej). Zdaniem J. Mordwiłko-Osajdy (*Znak towarowy*, s. 78) wymaganie jednolitości i samoistości oznaczenia stanowi element ogólnej zdolności odróżniania, do której autorka zalicza także wymaganie graficznej przedstawialności.

14. Wydaje się, że zasadniczym punktem odniesienia przy próbie konkretyzacji pojęcia abstrakcyjnej zdolności odróżniania musi być treść normatywna dyrektywy i PrWiPrzem, w których świetle istnieją wymienione wyżej trzy elementy definicji znaku towarowego jako przedmiotu prawa powstającego w drodze rejestracji (zob. Nt 8 powyżej). Przesłanka posiadania abstrakcyjnej zdolności odróżniania ma w tym katalogu status odrębny i samodzielny względem przesłanki istnienia zmysłowo postrzegalnego oznaczenia oraz przesłanki przedstawialności oznaczenia dla celów rejestrowych. Obu ostatnich przesłanek nie należy zatem włączać do pojęcia abstrakcyjnej zdolności odróżniania. Nie jest natomiast wyłączona konkretyzacja pojęcia abstrakcyjnej zdolności odróżniania w drodze wykładni, prowadząca do wskazania nienazwanych wprost normatywnie wymagań warunkujących zdolność oznaczenia do bycia znakiem towarowym dla jakichkolwiek towarów.

15. Po pierwsze, znaczenia przesłanki abstrakcyjnej zdolności odróżniania można upatrywać w umożliwieniu wyłączenia z pojęcia znaku towarowego oznaczeń cechujących się taką prostotą, że nie są one w stanie odróżniać żadnych towarów lub usług. Z kolei formy banalne,

ale zdolne do odróżniania chociażby jednej kategorii towarów lub usług, mają abstrakcyjną zdolność odróżniania; podlegają one jednak w dalszym etapie ocenie z punktu widzenia posiadania konkretnej zdolności odróżniającej, tj. zdolności ocenianej już w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług (zob. komentarz do art. 129¹ PrWłPrzem, Nt 16 i n.). W związku z tą ostatnią okolicznością trzeba zauważyć, że wyraźna granica między brakiem abstrakcyjnej zdolności do odróżniania oraz konkretnej zdolności odróżniającej zaczyna się zacierać, zaś problem nadmiernej prostoty form przedstawieniowych staje się przede wszystkim przedmiotem oceny z punktu widzenia istnienia lub nieistnienia konkretnej zdolności odróżniającej (*T.C. Jehoram i in.*, *European*, s. 127; *K. Szczepanowska-Kozłowska*, w: *System PrPryw*, t. 14B, 2017, s. 651, Nb 26).

16. Po drugie, za objęte zakresem abstrakcyjnej zdolności do odróżniania można natomiast uznać dwa doktrynalnie wyodrębniane kryteria, tj. jednolitość oraz samoistość oznaczenia (tak *W. Włodarczyk*, *Zdolność odróżniająca*, s. 58–59; *tenże*, Glosa do wyroku SN z dnia 13 kwietnia 2007 r., I CSK 16/07, EPS 2008, Nr 1, s. 34–35, uznający analizowane pojęcia za elementy składowe abstrakcyjnej zdolności odróżniania).

17. Cecha **jednolitości oznaczenia** dotyczy jego struktury, która powinna być na tyle spójna, aby oznaczenie mogło być, po pierwsze, objęte w całości jednym aktem postrzegania przez odbiorcę bez uruchamiania szczególnych procesów myślowych oraz, po drugie, aby mogło być następnie zapamiętane przez odbiorcę. Ujmując tę cechę zwięźle, można stwierdzić, że oznaczenie jest jednolite, jeżeli jest poznawalne w całości dzięki jednemu aktowi poznawczemu (*W. Włodarczyk*, *Zdolność odróżniająca*, s. 58–59; *U. Promińska*, w: *Promińska*, *Prawo własności przemysłowej*, 2005, s. 205). To wymaganie jest uzasadnione dlatego, że możliwości percepcji oraz zapamiętania oznaczenia przez odbiorców w wyniku jednego aktu postrzegania są ograniczone (*J. Mordwiłko-Osajda*, *Znak towarowy*, s. 80). Stąd w doktrynie formułuje się niekiedy postulat skrótowości znaku towarowego (*J. Koczanowski*, *Funkcje*, s. 21). Należy podkreślić, że zasada jednolitości nie podważa oczywistej swobody decyzji podmiotu zgłaszającego znak towarowy w kwestii struktury formy przedstawieniowej i stopnia skomplikowania tej struktury. Kryterium jednolitości oznaczenia stanowi jednak konieczną granicę tej swobody. Oznaczenie, które jest zbyt skomplikowane, aby pełnić funkcję znaku towarowego dla jakiegokolwiek towaru lub usługi, nie może być uznane za zdolne do pełnienia funkcji podstawowej znaku towarowego (np. kilku lub kilkunastozdaniowy slogan – zob. *E. Wojcieszko-Głuszko*, w: *System PrPryw*, t. 14B, 2017, s. 495, Nb 35). W orzecznictwie TSUE można jednak dostrzec podejście sprzyjające uznaniu stosunkowo rozbudowanych kompozycji za oznaczenia zdolne do pełnienia funkcji znaku towarowego, np. w przypadku oznaczenia będącego przedstawieniem w formie zwykłego rysunku powierzchni sprzedażowej towarów firmy Apple składającej się z bardzo wielu elementów, bez wskazania rozmiaru ani proporcji poszczególnych elementów (zob. wyr. TS z 10.7.2014 r., C-421/13, *Apple Inc. v. Deutsches Patent- und Markenamt*, EU:C:2014:2070). Z drugiej strony dążenie do nieskomplikowanej formy oznaczenia w celu zapewnienia łatwości jego postrzegania i zapamiętywania przez odbiorcę nie może prowadzić do zupełnej banalności oznaczenia skutkującej brakiem jego zdolności odróżniającej ze względu na nadmierną prostotę formy, gdyż w takim wypadku będzie wyłączona możliwość udzielenia prawa ochronnego (*J. Mordwiłko-Osajda*, *Znak towarowy*, s. 80).

18. Za przesłankę zdolności oznaczenia do pełnienia funkcji znaku towarowego jest uznawana **samodzielność (samoistość) oznaczenia względem towaru**. Cecha ta polega na tym, że oznaczenie nie może być wyłącznie samym towarem lub jego częścią składową, względnie jego opakowaniem (*W. Włodarczyk*, *Zdolność odróżniająca*, s. 58 i n.). Nie oznacza to, że oznaczenie nie może nigdy być fizycznie ucieleśnione w formie towaru lub opakowania. Przeciwnie, art. 120 ust. 2 PrWłPrzem wyraźnie stwierdza, że znakiem towarowym może

być forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania. Z cechy samoistności wpływają jednak nakaz, aby istniała możliwość przynajmniej pojęciowego oddzielenia oznaczenia i towaru, dzięki czemu nabywca konfrontowany z formą przedstawieniową oznaczenia oddziela je od towaru, dostrzegając zarazem związek między tymi dwoma odrębnymi elementami.

19. W doktrynie pojawia się uzasadniona wątpliwość, czy pojęcie samodzielności oznaczenia jest rzeczywiście pojęciem z zakresu abstrakcyjnej zdolności odróżniania, skoro ocena cechy samoistności jest dokonywana jednak z uwzględnieniem towaru, dla którego oznaczenie jest przeznaczone. Zauważa się, że stwierdzenie samoistności znaku towarowego jest w istocie zagadnieniem z pogranicza abstrakcyjnej zdolności odróżniania i konkretnej zdolności odróżniającej, ponieważ konieczne jest wówczas odniesienie się do konkretnych towarów, do których oznaczenia ma służyć znak, nie zaś do towarów *grosso modo* (J. Mordwiłko-Osajda, Znak towarowy, s. 79). Jeszcze dalej idący jest pogląd uznający brak cechy samodzielności za przypadek braku konkretnej zdolności odróżniającej znaku towarowego (K. Szczepanowska-Kozłowska, w: System PrPryw, t. 14B, 2017, s. 651, Nb 25). Należy się zgodzić z powyższymi wątpliwościami. Trzeba bowiem uznać, że ocena samoistności oznaczenia względem towaru powinna uwzględniać towary, dla których znak został zgłoszony. Tym samym umieszczenie wymagania samoistności w obrębie abstrakcyjnej zdolności odróżniania, ocenianej dla jakichkolwiek towarów, nie jest uzasadnione. Wydaje się, że ocena samoistności oznaczenia powinna następować w ramach badania przeszkód bezwzględnych udzielenia prawa ochronnego. Z tego punktu widzenia zasadnicze znaczenie mają tzw. przeszkody funkcjonalne, ujęte obecnie w art. 129¹ ust. 1 pkt 5 PrWłPrzem, które można uznać za normatywny wyraz konieczności zaistnienia samodzielności oznaczenia względem towaru (W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca, s. 60 i n., w odniesieniu do nieobowiązującego art. 131 ust. 2 pkt 6 PrWłPrzem). Stanowisko upatrujące w art. 129¹ ust. 1 pkt 5 PrWłPrzem przejawu wymagania samoistności znaku towarowego może doznawać dodatkowego wsparcia w okoliczności, że zreformowane prawo znaków towarowych w UE zakresem przeszkód funkcjonalnych objęło nie tylko kształt towaru, ale także wszelkie inne jego właściwości, co niepomierne rozszerza zakres wymienionych przeszkód funkcjonalnych (zob. komentarz do art. 129¹ PrWłPrzem, Nt 46). W zakresie samoistności może mieć znaczenie zwłaszcza przeszkoda dotycząca kształtów lub innych właściwości uwarunkowanych wyłącznie charakterem towarów. Należy dodać, że istnienie przeszkód funkcjonalnych nie może zostać przewyżczone nabyciem przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej na podstawie art. 130 PrWłPrzem. Następnie, w przypadku oznaczeń, których nie można by jednak uznać za podlegające przeszkodom funkcjonalnym, ale których samoistność względem określonych towarów mogłaby budzić wątpliwości, odmowa rejestracji nadal jest możliwa ze względu na brak *in casu* konkretnej zdolności odróżniającej.

3. Przedstawialność oznaczenia dla celów rejestrowych

20. Zgodnie z art. 120 PrWłPrzem znakiem towarowym może być jedynie oznaczenie możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Przesłanka ta jest określona dalej mianem przesłanki **przedstawialności**. Omawiana przesłanka, wprowadzona do art. 120 ust. 1 PrWłPrzem na mocy ZmPrWłPrzem z 20.2.2019 r. i wyrażona w art. 3 dyrektywy 2015/2436, zastąpiła wcześniej obowiązującą przesłankę graficznej przedstawialności oznaczenia (wyrażoną w art. 2 nieobowiązującej dyrektywy 2008/95/WE; w kwestii kształtowania się zmienionego stanu prawnego w omawianym zakresie zob. E. Wojcieszko-Głuszko, Ewolucja, s. 723; *taż*, Krótka, s. 1144 i n.). Przesłanka przedstawialności oznaczenia w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego jest

ściśle związana z systemem rejestrowym, nie zaś z istotą znaku towarowego jako dobra niematerialnego (zob. A. Tischner, *Kumulatywna*, s. 293, w odniesieniu do przesłanki graficznej przedstawialności; stanowisko to pozostaje aktualne w świetle obecnie obowiązującej przesłanki przedstawialności; w kwestii przedstawialności jako przesłanki zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie polskim, w tym na tle historycznym, zob. M. Ziółkowski, *Przedstawialność*, s. 67 i n.).

20.1. Stosownie do art. 15 ust. 1 *in fine* TRIPS członkowie WTO mogą w swoich ustawodawstwach krajowych wprowadzić jako przesłankę rejestracji warunek, aby oznaczenie było dostrzegalne wzrokowo (ang. *visually perceptible*). Poprzednio obowiązująca w prawie UE i prawie polskim przesłanka graficznej przedstawialności przyjęta w dyrektywie 2008/95/WE i w rozp. Nr 207/2009 nie była tożsama z pojęciem dostrzegalności wzrokowej znaku, gdyż nie wyłączała możliwości rejestracji oznaczeń postrzeganych innymi zmysłami niż wzrok, o ile tylko dały się przedstawić graficznie (zob. D. Gervais, *The TRIPS*, s. 267, przyp. 306; zob. też trafne odróżnienie graficznej przedstawialności i wzrokowej postrzegalności oznaczenia przez W. Włodarczyka, *Zdolność odróżniająca*, s. 56; J. Sitko, w: *Demendecki i in.*, *Komentarz PrWiPrzem*, 2015, art. 120, Nb 7).

21. W świetle aktualnie obowiązującej, nowo ujętej przesłanki przedstawialności powstaje pytanie o jej konkretne konsekwencje w zakresie wymagań związanych z przedstawieniem oznaczeń zgłaszanych do rejestracji. Z pewnością istotne znaczenie dla sprecyzowania tych wymagań będzie stosowne rozporządzenie wykonawcze do PrWiPrzem (prace nad nim trwają w chwili oddania tej publikacji do druku, <https://legislacja.gov.pl/projekt/12324000>, dostęp: 24.5.2021 r.). Do czasu przyjęcia odpowiedniego rozporządzenia krajowego pomocne przy stosowaniu wymagania jednoznacznego i dokładnego przedstawienia przedmiotu ochrony w świetle art. 120 ust. 1 PrWiPrzem mogą być kryteria zawarte we Wspólnym Komunikacie EUIPO oraz urzędów ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajów znaków towarowych, <https://uprp.gov.pl/pl/konwergencja>; komunikat przywołany tamże w pkt 5 (dostęp: 10.5.2021 r.), które już obecnie obowiązują w odniesieniu do znaku unijnego w świetle art. 3 rozp. 2018/626. Można oczekiwać, że wymagania określone w rozporządzeniu krajowym będą nawiązywać do kryteriów zdefiniowanych w rozp. 2018/626.

22. W przywołanym Wspólnym Komunikacie sposoby przedstawialności dla potrzeb rejestrowych zostały powiązane z konkretnymi rodzajami znaków towarowych. Po pierwsze, można wymienić kategorię znaków, których przedstawialność przybiera postać graficzną. Do tej kategorii można zaliczyć:

- 1) znaki **słowne**, zdefiniowane jako składające się wyłącznie ze słów lub liter, cyfr, innych standardowych znaków typograficznych lub ich kombinacji (zob. Nt 27–32 poniżej); takie znaki należy przedstawić poprzez przekazanie reprodukcji znaku w standardowym zapisie i układzie, bez żadnych cech graficznych czy kolorów;
- 2) znaki **graficzne**, zdefiniowane jako takie, w których zastosowano niestandardowe znaki, stylizację lub układ, cechę graficzną lub kolor, np. składające się wyłącznie z elementów graficznych lub kombinacji elementów słownych i graficznych (zob. Nt 33 poniżej); znaki graficzne należy przedstawić poprzez przekazanie reprodukcji znaku, który ma być zarejestrowany, ukazującej wszystkie jego elementy oraz – w stosownym przypadku – jego kolory;
- 3) znaki **przestrzenne**, zdefiniowane jako zajmujące powierzchnię lub będące trójwymiarowe, np. pojemniki, opakowania, same produkty lub wygląd tych przedmiotów (Nt 34–35 poniżej); te znaki należy przedstawić poprzez przekazanie graficznej reprodukcji kształtu (w tym obrazu wygenerowanego komputerowo) albo reprodukcji fotograficznej; reprodukcja graficzna lub fotograficzna może zawierać różne ujęcia;
- 4) znaki **pozycyjne**, zdefiniowane jako polegające na specyficznym sposobie umieszczenia lub przymocowania znaku na produkcie; te znaki należy przedstawić poprzez przekazanie reprodukcji dokładnie ukazującej ustawienie znaku i jego rozmiar lub proporcję do stosownego towaru. Elementy niestanowiące przedmiotu wniosku o rejestrację muszą być oznaczone

jako wyłączone, najlepiej za pomocą linii przerywanej lub kropkowanej. Do reprodukcji można dołączyć opis wyjaśniający sposób przymocowania znaku do towaru;

5) znaki **stanowiące wzory** (desenie), zdefiniowane jako składające się wyłącznie z zestawu regularnie powtarzających się elementów (zob. Nt 48 poniżej); te znaki należy przedstawić poprzez przekazanie reprodukcji ukazującej wzór powtórzenia; do reprodukcji można dołączyć opis wyjaśniający sposób, w jaki elementy znaku regularnie się powtarzają;

6) znaki składające się wyłącznie z jednego **koloru** bez konturów (zob. Nt 36–39 poniżej); te znaki należy przedstawić poprzez przekazanie reprodukcji koloru wraz ze wskazaniem tego koloru poprzez odniesienie do powszechnie uznawanego kodu koloru;

7) znaki składające się wyłącznie z **kombinacji kolorów** bez konturów (zob. Nt 40 poniżej); te znaki należy przedstawić poprzez przekazanie reprodukcji, która w sposób jednolity i z góry ustalony ukazuje systematyczny układ kombinacji kolorów, wraz ze wskazaniem tych kolorów poprzez odniesienie do powszechnie uznawanego kodu koloru. Można dołączyć opis objaśniający systematyczny układ tych kolorów.

Dzięki przedstawieniu graficznemu jest możliwe precyzyjne ujęcie wyżej opisanych oznaczeń w zgłoszeniu, a następnie w rejestrze znaków towarowych oraz w oficjalnych publikacjach o udzielonych prawach. Aby osiągnąć ten cel, nie może oczywiście chodzić o jakiegokolwiek przedstawienie graficzne, ale o takie przedstawienie, które pozwala na dokładne ustalenie formy przedstawieniowej oznaczenia. Standard w tym zakresie został sformułowany przez TS w wyroku w sprawie *Sieckmann*, w którym Trybunał uznał, że aby graficzne przedstawienie znaku czyniło zadość wymaganiom nieobowiązującego już art. 2 dyrektywy 2008/95/WE, musi posiadać siedem cech, tj. musi być **jasne, precyzyjne, samo w sobie kompletne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne** (wyr. TS z 12.12.2002 r., C-273/00, *Ralf Sieckmann*, EU:C:2002:748). Te wymagania należy uznać za aktualne.

23. W drugiej grupie można umieścić znaki, których właściwa przedstawialność powinna przybierać (niekiedy fakultatywnie) inną postać niż graficzna. Do tej kategorii można zaliczyć:

1) znaki **dźwiękowe**, zdefiniowane jako składające się wyłącznie z dźwięku lub kombinacji dźwięków (zob. Nt 41); te znaki należy przedstawić poprzez przekazanie pliku audio umożliwiającego odtworzenie dźwięku, chociaż nadal pozostaje możliwe przedstawienie graficzne takiego znaku poprzez wierne przedstawienie dźwięku za pomocą zapisu muzycznego;

2) znaki **ruchome**, zdefiniowane jako składające się z określonego ruchu lub zmiany ustawienia elementów znaku lub który przechodzi w taki ruch lub taką zmianę ustawienia; te znaki należy przedstawić poprzez przekazanie pliku wideo (zob. Nt 49 poniżej); możliwe jest jednak przedstawienie tych znaków za pomocą serii następujących po sobie nieruchomych obrazów, ukazującej ruch lub zmianę układu, które mogą być ponumerowane lub opatrzone opisem wyjaśniającym ich kolejność;

3) znaki **multimedialne**, zdefiniowane jako znaki składające się z kombinacji obrazu i dźwięku lub przechodzące w kombinację obrazu i dźwięku (zob. Nt 50 poniżej); te znaki należy przedstawić poprzez przekazanie pliku audiowizualnego zawierającego kombinację obrazu i dźwięku;

4) znaków **holograficzne**, zdefiniowane jako składające się z elementów o charakterze holograficznym; te znaki należy przedstawić poprzez przekazanie pliku wideo; możliwe jest jednak przedstawienie graficzne lub fotograficzne zawierające ujęcia niezbędne do właściwego ukazania całego efektu holograficznego, tj. zmianę obrazu zachodzącą w zależności od kąta patrzenia. Wydaje się jednak, że optymalna w przypadku znaków holograficznych jest przedstawialność za pomocą pliku wideo.

24. W odniesieniu do innych kategorii znaków niż wyżej wymienione przedstawienie dla celów rejestrowych może być dowolne, o ile czyni zadość wymaganiu jednoznacznego i dokładnego przedstawienia wyrażonemu w art. 120 ust. 1 PrWłPrzem. Te znaki należy przedstawić – w świetle Wspólnego Komunikatu – w odpowiedniej formie, przy użyciu powszechnie

dostępnej technologii, o ile mogą być one odtworzone w rejestrze w sposób wyraźny, precyzyjny, odrębny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny celem umożliwienia właściwym organom i społeczeństwu jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi znaku. Opisane wymagania są nawiązaniem do wyżej wymienionych siedmiu kryteriów dotyczących graficznej przedstawialności sformułowanych w sprawie *Sieckmann* (zob. Nt 22 *in fine* powyżej; por. też art. 3 ust. 1 i 4 rozp. 2018/626). Do przedstawienia można dołączyć opis. W tej kategorii znaków mogą się mieścić np. znaki **zapachowe** i **smakowe** (zob. Nt 42–45 poniżej). W świetle dyrektywy 2008/95/WE oraz art. 120 ust. 1 PrWłPrzem przed zmianą wprowadzoną na mocy ZmPrWłPrzem z 20.2.2019 r. należało uznać za niemożliwe spełnienie wymagania prawidłowej graficznej przedstawialności w odniesieniu do takich postaci znaków. Nie wydaje się, aby rezygnacja z graficznej przedstawialności mogła obecnie eliminować trudności związane z rejestracją takich oznaczeń, gdyż niejasne pozostaje, jakie są alternatywne sposoby ich prezentacji, które czyniłyby w świetle aktualnego stanu techniki zadość wymaganiu jednoznacznego i dokładnego przedstawienia przedmiotu ochrony. Nie należy jednak wykluczać, że te trudności mogą zostać w niedługim czasie przezwyciężone.

C. Rodzaje form przedstawieniowych znaku towarowego

I. Uwagi ogólne

25. Katalog form przedstawieniowych znaku towarowego jest niezamknięty (zob. Nt 7 powyżej). Potwierdzeniem tego jest otwarte wyliczenie przykładów takich form w art. 120 ust. 2 PrWłPrzem, wymieniającym: wyraz, włącznie z nazwiskiem; rysunek; litere; cyfre; kolor; formę przestrzenną, w tym kształt towaru lub opakowania; a także dźwięk.

26. Znaki towarowe powszechnie się dzieli na znaki **tradycyjne** (typowe, konwencjonalne) oraz znaki **nietradycyjne** (nietypowe, niekonwencjonalne). Doktryna w pierwszej kategorii umieszcza znaki słowne – percypowane zmysłem wzroku i słuchu – oraz graficzne (obrazowe) – percypowane zmysłem wzroku, w drugiej zaś kategorii pozostałe znaki towarowe (E. Wojcieszko-Głuszko, w: System PrPryw, t. 14B, 2017, s. 487, Nb 23–24; I. Calboli, M. Senftleben, Introduction, s. 2). Znaki nietradycyjne dzieli się przy tym na oznaczenia widzialne, tj. postrzegane wzrokowo, oraz niewidzialne, tj. postrzegane innymi zmysłami niż wzrok. Wśród znaków nietradycyjnych widzialnych można wyróżnić zwłaszcza znaki przestrzenne, kolory bezkonturowe (kolory *per se*), nieograniczone przestrzennie kombinacje kolorystyczne, hologramy, znaki ruchome lub znaki pozycyjne. Wśród znaków nietradycyjnych niewidzialnych można wymienić znaki smakowe, zapachowe lub dotykowe. Trudno jest jednak określić czytelne *criterium divisionis* dla najwyższego poziomu podziału na znaki tradycyjne i nietradycyjne. Jako stosowne kryterium podaje się sposób percepcji znaku (E. Wojcieszko-Głuszko, w: System PrPryw, t. 14B, 2017, s. 487, Nb 23). Stosowanie tego kryterium nie pozwala jednak na konsekwentne odgraniczenie od siebie znaków konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, gdyż przynajmniej znaki niekonwencjonalne widzialne dzielą cechę postrzegalności samym jedynie zmysłem wzroku z konwencjonalnymi oznaczeniami dwuwymiarowymi czysto graficznymi (rysunkami). Wydaje się, że podział polegający na uznaniu za znaki konwencjonalne oznaczeń słownych oraz graficznych, za znaki niekonwencjonalne zaś – pozostałych oznaczeń, wynika raczej z pewnych okoliczności praktycznych niż ze spójnego i konsekwentnego *criterium divisionis*. Te przyczyny praktyczne wydają się w znacznym stopniu wynikać z okoliczności, że ocena zdolności rejestrowej oznaczeń innych niż słowne lub graficzne przysparza często szczególnych problemów, np. w zakresie zdolności odróżniającej (art. 129¹ ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem) lub istnienia tzw. przeszkód funkcjonalnych (art. 129¹

[Przejdź do księgarni →](#)