

Rozdział I. Pojęcie znaku towarowego a wymóg przedstawialności w prawie międzynarodowym i unijnym

1. Uwagi ogólne

Dokonując analizy wymogu przedstawialności, należy zwrócić uwagę, jak to kryterium nabierało znaczenia i było rozumiane wraz z rozwojem prawa znaków towarowych. Wymóg ten jest nierozdzielnie związany z kształtowaniem się definicji znaku towarowego oraz jego zdolnością ochronną. Postrzeganie oznaczenia odróżniającego zależy od jego cech zewnętrznych, takich jak rodzaj czcionki, kolorystyka czy fantazyjny kształt, które są zauważane przez podmioty, na które znak oddziałuje. Zrozumienie istoty wymogu przedstawialności wydaje się konieczne również w aspekcie następującego rozwoju form przedstawieniowych znaków towarowych.

Niniejszy rozdział odnosi się do kształtowania się pojęcia przedstawialności w ujęciu historycznym. Analizie poddano pojęcie znaku towarowego oraz genezę ochrony znaku towarowego jako oznaczenia przedstawialnego w sposób graficzny na przestrzeni minionych lat. Następnie poruszone zostały kwestie odnoszące się do przyjmowanych koncepcji przedstawialności (graficznej i niegraficznej) w prawie międzynarodowym i regulacjach obowiązujących w Unii Europejskiej. Ukazano ewolucję wymogu graficznej przedstawialności w następujących po sobie aktach prawnych oraz prace podejmujące temat kształtowania wymogu przedstawialności w prawodawstwie unijnym.

Omówione zostały także obecnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony znaków towarowych oraz kluczowe zasady odnoszące się do istoty przedmiotu, przede wszystkim aktualna definicja znaku towarowego. Co istotne, zwrócono uwagę na prace legislacyjne nad zmianą wymogu przedstawialności znaku towarowego w prawie unijnym oraz nową definicję znaku towarowego zawartą w art. 3 dyrektywy 2015/2436, jak również znaku towarowego UE z art. 4 rozporządzenia 2017/1001.

Ostatnim z poruszonych w tym rozdziale zagadnień są wątpliwości co do kwestii bezpośredniego skutku prawa unijnego oraz prounijnej interpretacji przepisów w aspekcie oceny zdolności ochronnej znaków towarowych. Możliwość bezpośredniego zastosowania normy unijnej nie budzi zasadniczych wątpliwości, aczkolwiek teoretyczne uzasadnienie zasady bezpośredniego skutku oraz jej precyzyjne zdefiniowanie okazuje się niezwykle trudne.

2. Kształtowanie się pojęcia znaku towarowego

Precyzyjne określenie pojęcia znaku towarowego będzie możliwe po przybliżeniu znaczenia terminów nieodłącznie związanych z tematyką oznaczeń odróżniających¹. Omawiana tematyka ma ścisły związek z dyscypliną naukową określaną jako własność intelektualna². Przedmiotem regulacji tego działu prawa są dobra intelektualne, niematerialne, będące wytworem ludzkiego umysłu³. Użycie terminu „własność” w zakresie tych dóbr zwraca uwagę na ich analogię z cywilnoprawną instytucją prawa własności. W większości oparte są one na konstrukcji bezwzględnego i wyłącznego prawa rozporządzania, będąc chronione prawami skutecznymi *erga omnes*⁴.

Znak towarowy jest uznawany za dobro niematerialne o charakterze majątkowym. Stanowi jednolity związek oznaczenia i towaru odbity w świadomości człowieka, obejmujący ogół wyobrażeń o danym towarze, wyodrębniony w obrocie gospodarczym na podstawie kryterium jego pochodzenia⁵. Zdaniem R. Skubisza, należy odróżnić znak, będący zjawiskiem świadomości człowieka,

¹ Termin „oznaczenie odróżniające” jest szerszy od terminu „znak towarowy”. Znak towarowy jest szczególnym rodzajem oznaczenia odróżniającego.

² „Własność intelektualna” to pojęcie szersze od „własności przemysłowej” oraz „własności literackiej i artystycznej”. Na ogół treść pojęcia własności intelektualnej obejmuje problematykę prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. Szerzej: M. Poźniak-Niedzielska, Ewolucja prawa własności intelektualnej w dobie współczesnej, PIP 2002, Nr 10, s. 5–20; R. Skubisz, Własność przemysłowa w systemie prawa, w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14A, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, Nr 1, s. 25–32; J. Kępiński, Pojęcie własności przemysłowej, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 9–14.

³ L. Slezinger, What Makes Trademarks “Intellectual” Property?, The Journal of Contemporary Legal Issues 2010, vol. 19, s. 7–8.

⁴ M. Załucki, Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2008, s. 28–29.

⁵ R. Skubisz, Własność przemysłowa w systemie prawa, s. 34–35.

od jego materialnego nośnika. Oznaczenie i konkretny egzemplarz towaru stanowią jedynie *corpus mechanicum* znaku towarowego jako dobra niematerialnego. Znak towarowy umożliwia odróżnienie towaru w obrocie na podstawie jego pochodzenia, wyodrębniając towar sygnowany od innych towarów. Ponadto percepcja nośnika materialnego znaku towarowego wywołuje w świadomości podmiotu postrzegającego rozmaite wyobrażenia dotyczące towaru i znaku⁶.

Należy wyróżnić trzy podstawowe funkcje, jakie pełnią znaki towarowe:

- 1) odróżniającą (oznaczenia pochodzenia),
- 2) jakościową (gwarancyjną) oraz
- 3) reklamową.

Pierwsza określa pochodzenie towaru opatrzonego znakiem towarowym, pozwalając na odróżnienie od towarów wytwarzanych lub wprowadzanych do obrotu przez inne przedsiębiorstwa. Druga kreuje wymóg odpowiedniej jakości wytwarzanych produktów lub świadczonych usług. Natomiast trzecia pozycjonuje znak jako narzędzie promocji i reklamy⁷. W teorii wyróżnia się także inne funkcje, tj. inwestycyjną oraz komunikacyjną⁸.

Znaki towarowe odgrywają istotną rolę w gospodarce, upraszczając komunikację. Informują potencjalnych nabywców produktu o jego producencie⁹. Znaki towarowe umożliwiają wyszukanie przez nabywców towarów spełniających określone oczekiwania, mających pewne właściwości – i tym samym stymulują zbyt tych towarów, co określa bezpośrednio dochody przedsiębiorstw, a pośrednio wpływa na wielkość dochodu narodowego danego państwa¹⁰. Społecznym uzasadnieniem ochrony znaków towarowych jest zapewnienie uczciwego funkcjonowania konkurencji na rynku. Prawo znaków towarowych powinno zapewnić swoistą równowagę między interesami uprawnionego do znaku a interesami konsumenta. Zdaniem *M. Kondrata* znaki towarowe to także element komunikacji między ludźmi. Wpisują się one w tendencję do upraszczania życia i wyborów, gdyż medialnie docierają do nas z informacjami, które następnie wykorzystujemy, np. robiąc zakupy. Ponadto, otaczając się silnymi markami umieszczonymi na towarach, którymi się posługujemy, prze-

⁶ R. Skubisz, Znaki towarowe – ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, PPH 2008, Nr 12, s. 16–20; J. Jacyszyn, Znak towarowy, Prawo Spółek 2000, Nr 1, s. 28.

⁷ M. Załucki, Licencja, s. 37–44; J. Jacyszyn, Znak, s. 29.

⁸ R. Skubisz, Własność przemysłowa w systemie prawa, s. 55.

⁹ J. Mordwilko, Pojęcie znaku towarowego w świetle współczesnego orzecznictwa europejskiego, Przegląd Legislacyjny 2005, Nr 1 (47), s. 70.

¹⁰ R. Skubisz, Własność przemysłowa w systemie prawa, s. 3.

kazujemy otoczeniu pewien komunikat odnośnie do nas samych. Odbiorca tych elementów otrzymuje już pewne informacje o nas, bez konieczności długotrwalego wyjaśniania¹¹.

3. Geneza ochrony znaku towarowego jako oznaczenia przedstawialnego graficznie

Oznaczenia odróżniające, jakimi są znaki towarowe, zaczęły być wykorzystywane wraz z rozwojem handlu. W barterowym systemie wymiany dóbr oznaczenia nie były istotne, natomiast ich rozwój rozpoczął się już z początkiem komercyjnego zbywania i nabywania towarów. Narastała bowiem potrzeba identyfikowania towarów pochodzących z różnych źródeł oraz ich odróżniania. Już przy produkcji rękodzielniczej umieszczano na towarach określone inskrypcje mające na celu wskazanie źródła pochodzenia. Służyły do tego początkowo nazwiska, rysunki lub proste symbole graficzne¹².

Oznaczenia odróżniające, jako jedne z najstarszych przejawów własności intelektualnej, wykorzystywane były przez kupców i producentów już w starożytności. Egipcj, Grecy, Rzymianie i Chińczycy wytwórcy wyrobów garncarskich sygnowali niepowtarzalnymi znakami swoje produkty¹³. Oprócz imienia rzemieślnika oznaczenie zawierało powtarzalną część graficzną (np. koło, półksiężyc, kształt liścia, symbol itp.). Oznaczenia odróżniające odnaleźć można było także na wyrobach z marmuru, brązu, ze srebra i złota¹⁴. Produkty, które miały ponadlokalny charakter, najczęściej były opatrzone dodatkowymi etykietami z charakterystycznym oznaczeniem odróżniającym (np. monogramem) – w starożytnym Rzymie tak znakowano m.in. wytwarzane przez okuliistów maści lecznicze, które eksportowano do oddalonych od miejsca produk-

¹¹ M. Kondrat, Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w internecie, Warszawa 2008, s. 30–32.

¹² T.D. Drescher, The Transformation and Evolution of Trademarks – From Signals to Symbols to Myth, TR 1992, vol. 82, s. 309–312; H.S. Ray, Making a mark: Taking a glance at trademarks and graphic infringement, Wake Forest Journal of Business and Intellectual Property Law 2015, Nr 16, s. 76–78.

¹³ B.R. Paster, Trademarks – their early history, TR 1969, Nr 1, s. 553.

¹⁴ E.S. Rogers, Some Historical Matter concerning Trade-Marks, Michigan Law Review 1910–1911, Nr 9, s. 30.

cji zakątków Europy¹⁵. Odpowiednie oznaczenia towarów, oprócz funkcji reklamowej, spełniały przede wszystkim funkcję dowodową, pozwalając ustalić pochodzenie towaru¹⁶.

Oznaczenie pozwalało odróżnić towary wyższej jakości od tych przeciętnych. W czasach średniowiecza oznaczenia odróżniające związane były z systemem cechowym¹⁷. Sygnowanie towarów nie było prawem, lecz obowiązkiem rzemieślnika, który stając się mistrzem danego rzemiosła, musiał wybrać znak, którym będzie się zawsze posługiwać jego zakład. Zakazywano wytwórcom i kupcom udzielania zgody na wykorzystywanie ich znaków przez inne podmioty¹⁸. Znaki były zapisywane w księgach cechowych. Obok rejestrów marek prowadzonych przez cechy istniały także rejestry marek kupieckich prowadzone przez gildie¹⁹. Znaki towarowe pełniły też zgoła inne funkcje niż współcześnie – umieszczane były m.in. ze względu na nadzór nad jakością produktu, jak również z przyczyn prestiżowych, a nie w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Niezależnie od marek rejestrowanych przez cechy i gildie, przede wszystkim ze względów fiskalnych, udzielane były przez ówczesnych władców przywileje na używanie określonych znaków towarowych. Takie znaki korzystały ze szczególnej ochrony państwa, a ci, którzy je podrabiali, ponosili surowe konsekwencje prawne²⁰. W średniowiecznej Francji osoba sprzedająca zwykłe, tanie wino jako wino markowe, wysokiej klasy, skazywana była na karę śmierci przez powieszenie. Ochronie podlegały również markowe gobeliny i arrasy – osoba naruszająca prawa wytwórcy tego rodzaju dóbr karana była przez obcięcie prawej dłoni. W XVI w. typową karą dla fałszerzy były galery²¹.

Kształt i forma graficzna znaku zależne były od znakowanego produktu. Aby zapewnić powtarzalność wykorzystywanego oznaczenia, używano pie-

¹⁵ B.R. Paster, Trademarks, s. 554; M. Załucki, Europejskie prawo znaków towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2008, s. 21–22.

¹⁶ G.W. Hotaling, Ideal Standard v. IHT: In the European Union, Must a Company Surrender its National Trademark Rights when it Assigns its Trademark?, Fordham International Law Journal 1995, vol. 19, Nr 3, s. 1193–1194.

¹⁷ T.D. Drescher, The Transformation, s. 313–320.

¹⁸ B.R. Paster, Trademarks, s. 561.

¹⁹ S.A. Diamond, The Historical Development of Trademarks, TR 1975, Nr 7–8, s. 278; R. Skubisz, Własność przemysłowa w systemie prawa, s. 8.

²⁰ M.P. McKenna, The Normative Foundations of Trademark Law, TR 2007, vol. 97, s. 1135; R.P. Merges, P.S. Menell, M.A. Lemley, Intellectual Property In the New Technological Age, Nowy Jork 2000, s. 557; A. Michalak, Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonanie praw własności intelektualnej, Warszawa 2012, s. 28.

²¹ E.S. Rogers, Some Historical Matter, s. 33.

części z odwzorowaniem znaku. Niebagatelny wpływ na rozwój instytucji średniowiecznych znaków towarowych wywarło wynalezienie druku, wraz z upowszechnieniem którego zaczęto stosować tzw. marki drukarskie. Tego typu znaki handlowe słowno-graficzne umieszczane były na stronach tytułowych ksiąg, celem rozróżnienia oficyny i wychodzących z niej książek²².

Oznaczenia posiadające charakter odróżniający nabrały znaczenia, gdy produkcja z rękodzielniczej przekształcała się w masową w manufakturach i fabrykach²³. Coraz większa dostępność różnorodnych towarów oraz rozwój sieci dystrybucji doprowadziły do zwrócenia większej uwagi na reklamę i promocję wyrobów, czego skutkiem było wykorzystywanie znaków towarowych jako oznaczeń wskazujących na ich pochodzenie z konkretnego źródła²⁴. Znaki zyskiwały coraz bardziej fantazyjny charakter, ale ich rolą było przede wszystkim wskazywać na przedsiębiorstwo jako źródło pochodzenia towaru. Często oznaczenia wykorzystywane były również przez kupców, którzy zajmowali się wyłącznie handlem i dystrybucją. Z czasem znaki zaczęły wskazywać także na grupy powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, a pochodzenie towaru bardziej związane było z dysponentem znaku niż z faktycznym miejscem produkcji.

Ochrona prawna oznaczeń odróżniających przybrała na znaczeniu w XIX w. w Europie i USA. Rozwój stosunków kapitalistycznych, który wyrażał się m.in. masową produkcją jednorodnych towarów, narastającą konkurencją i bezpardonową walką o rynki zbytu, postawił przed znakami towarowymi nowe zadania. Znak towarowy zdobył mianowicie rangę ofensywnego czynnika organizującego procesy dystrybucji i elementu aktywnie uczestniczącego w walce konkurencyjnej²⁵.

Zwiększenie konkurencyjności, wprowadzenie zasad wolnego handlu oraz chęć ekspansji na coraz to nowe rynki zbytu wiązała się z koniecznością identyfikacji producenta z towarem²⁶. Odpowiednio opracowany graficznie, zgłoszony i zarejestrowany znak towarowy gwarantował rozwój działalności gospodarczej i zapewnienie ochrony praw przedsiębiorcy podczas rywalizacji z konkurencją. Wtedy też zaczęto zwracać dużo większą uwagę na wygląd towarów oraz warstwę graficzną znaków. Zrozumiano bowiem, że postrze-

²² J. Koczanowski, Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, ZNUJ PWiOWI 1976, z. 8, s. 14; B.R. Paster, Trademarks, s. 559; M. Załucki, Europejskie prawo znaków towarowych, s. 22–23.

²³ J. Bleszyńska, Przesłanki ochrony znaków towarowych, PUG 1991, Nr 10, s. 177.

²⁴ S.A. Diamond, The Historical Development, s. 281.

²⁵ J. Koczanowski, Funkcje i ochrona prawna, s. 17; J. Bleszyńska, Przesłanki ochrony, s. 177.

²⁶ T.D. Drescher, The Transformation, s. 324.

galne walory znaku pozytywnie wpływają na pozycję produktu na rynku²⁷. Znaki towarowe wskazywały na jakość towarów, wzmacniając ich pozycję rynkową. Producenci opatrujący towary znakami dbali, aby klienci, mogący powiązać znak z towarem, mieli poczucie, że dokonali właściwego wyboru produktu i wybór ten powtórzą w przyszłości²⁸. Konsumenci natomiast chcieli mieć świadomość, że znak opatrujący produkt zagwarantuje jego odpowiedni, niezmienny standard i charakter.

W ostatnich latach XX w. znaki towarowe nabrały szczególnego charakteru. Rozpoznawalność towarów sygnowanych, chęć posiadania dóbr konsumpcyjnych konkretnych producentów, wysokie nakłady na promocję i rozwój marki oraz powiązanie i kojarzenie ze spersonalizowaną klientelą spowodowały zwiększenie rejestracji znaków towarowych, jak również narastającą liczbę sporów sądowych w tym zakresie. Duże znaczenie gospodarcze i rozwój portfolio znaków towarowych przedsiębiorstw spowodowały, że znaki towarowe stały się jednymi z najwyżej wycenianych aktywów²⁹. Ich wartość była czasem większa niż innych składników majątkowych przedsiębiorstwa³⁰.

Współcześnie konkurencja przedsiębiorstw jest głównym motorem rozwoju gospodarczego. Udzielanie ochrony prawnej w postaci, wyłącznego prawa korzystania ze znaków towarowych wzmacnia konkurencję przedsiębiorstw³¹. Używanie znaków towarowych w obrocie handlowym pozwala nabywcy, najczęściej na podstawie własnego doświadczenia, zidentyfikować na rynku produkty o wysokiej jakości, co przekłada się na popyt na te towary, a to z kolei wywołuje ich zwiększoną podaż i stymuluje konkurencję wytwórców tych towarów.

²⁷ D.M. McClure, *Trademarks and Competition: The Recent History, Law and Contemporary Problems* 1996, vol. 59, Nr 2, s. 20.

²⁸ S.A. Diamond, *The Historical Development*, s. 289.

²⁹ O wysokiej wartości marki wspominał już na początku XX w. E.S. Rogers: „The subject is daily growing in importance and the interests involved are becoming more and more valuable. A well-known brand, trade mark or label is now-a-days the most valuable asset that a trader can possess. (...) The good will of a business is often of greater value than all the tangible property, and a trade mark in nothing but good will symbolized” – E.S. Rogers, *Some Historical Matter*, s. 43.

³⁰ T.D. Drescher, *The Transformation*, s. 301–303; por. S. Prohofsky Krelitz, A. Sellke, *Intellectual Asset Management at the Speed of Business*, *Cybaris an Intellectual Property Law Review* 2014, vol. 5, s. 1–23; S.M. Maniatis, *Trade Mark Rights – A Justification Based on Property*, *Intellectual Property Quarterly* 2002, Nr 2, s. 161–166.

³¹ R.S. Smith, *The unresolved tension between trademark protection and free movement of goods in the European Community*, *Duke Journal of Comparative & International Law* 1992, vol. 3, Nr 89, s. 112–114.

Znaki towarowe, które początkowo miały charakter prostych symboli i monogramów, rozwinęły się tak, że obecnie mogą być przedstawione w dosyć skomplikowany i trudny do odgadnięcia sposób³². Co najważniejsze, znaki towarowe stały się również zaawansowanym narzędziem marketingowym w rękach przedsiębiorców³³, a także trudnym do zastąpienia symbolem komunikacji, przede wszystkim pomiędzy producentem lub sprzedawcą towaru a jego nabywcą³⁴.

Współczesne prawo własności przemysłowej zawiera otwarty katalog form przedstawieniowych znaków towarowych, co niejednokrotnie wzbudza kontrowersje związane z należyтым ustaleniem przedmiotu ochrony³⁵. Oprócz zgłoszeń znaków tradycyjnych (np. słownych, słowno-graficznych czy graficznych) obserwuje się próby uzyskania ochrony na znaki nietradycyjne, atypowe (np. zapachowe, smakowe czy dotykowe)³⁶. Rejestracje nietypowych znaków towarowych mogą przynieść dodatkowe korzyści oraz rozpoznawalność wykorzystującemu je przedsiębiorcy, aczkolwiek mogą również doprowadzić do zablokowania i zmonopolizowania przestrzeni, która dotychczas nie podlegała regulacji prawnej³⁷.

³² K.L. Port, The Expansion Trajectory: Trademark Jurisprudence in the Modern Age, Journal of the Patent and Trademark Office Society 2010, Nr 3, s. 484.

³³ S.A. Diamond, The Historical Development, s. 290.

³⁴ A.G. Papandreou, The Economic Effect of Trademarks, California Law Review 1956, Nr 44, s. 503–504; J. Jacoby, The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame, Confusion and Dilution, TR 2001, Nr 9–10, s. 1023–1024; P.N. Leval, Trademark: Champion of Free Speech, Columbia Journal of Law & The Arts 2004, vol. 27, s. 189; T.D. Drescher, The Transformation, s. 303; R. Erickson, The influence of television on trademarks, TR 1958, vol. 48, s. 413–420; R.C. Dreyfuss, Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation, Notre Dame Law Review 1989–1990, vol. 65, s. 397–424.

³⁵ E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2005, s. 189–190; W. Kotarba, Zakres przedmiotowy dóbr niematerialnych, w: T. Szymanek (red.), Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, Warszawa 2001, s. 36; J. Mordwiłko, Pojęcie znaku towarowego, s. 61–62.

³⁶ A. Michalak, Interes publiczny i jego oddziaływanie, s. 124; N. Mishra, Registration of Non-Traditional Trademarks, Journal of Intellectual Property Rights 2008, vol. 13, Nr 1, s. 43.

³⁷ Por. R.H. Falconer, Big Future for Nontraditional Marks, The National Law Journal 1998, Nr 5, vol. 20, s. 5; M. Ziółkowski, Rodzaje znaków towarowych ze względu na ich percepcję zmysłami oraz przedstawialność w rejestrze, PPH 2015, Nr 1, s. 58.

4. Charakterystyka wymogu przedstawialności w prawie międzynarodowym

Niebagatelny wpływ na rozwój krajowych regulacji odnoszących się do prawa znaków towarowych miały zawierane umowy międzynarodowe. Ich celem było stworzenie podobnych ram ochrony prawnej w państwach, które nawzajem zobowiązywały się do przestrzegania określonych uregulowań. Współpraca podczas uchwalania takich ponadnarodowych regulacji pozwalała także na wymianę cennych doświadczeń oraz na upowszechnienie zasad prawnych sprawdzonych w innych ustawodawstwach krajowych³⁸.

4.1. Porozumienie madryckie i Protokół do porozumienia madryckiego

Istotą systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych jest ułatwienie procedury ubiegania się o rejestrację w krajach członkowskich Związku Madryckiego. Zgłaszający w wyniku jednej rejestracji bądź jednego zgłoszenia znaku bazowego w kraju pochodzenia uzyskuje możliwość udzielenia ochrony we wszystkich wybranych krajach członkowskich, przy czym zakres udzielonej ochrony będzie taki sam jak w kraju pochodzenia.

Administracją systemu madryckiego zajmuje się Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization – WIPO) z siedzibą w Genewie. System madrycki oparty jest na poniżej wskazanych umowach międzynarodowych:

- 1) Porozumieniu madryckim o międzynarodowej rejestracji znaków³⁹ z 14.4.1891 r., którego Polska jest członkiem od 18.3.1991 r., oraz
- 2) Protokole do Porozumienia madryckiego⁴⁰ przyjętym 27.6.1989 r., który w Polsce obowiązuje od 1.4.1996 r.⁴¹

³⁸ Por. A. Nowicka, w: A. Adamczak, A. Szewc (red.), Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 48–55.

³⁹ Dz.U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 i 515.

⁴⁰ Dz.U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129.

⁴¹ Sposób stosowania tych aktów precyzuje wspólny regulamin wykonawczy oraz instrukcje administracyjne z 18.1.1996 r., obowiązujące w Polsce od 1.4.1996 r. (Wiadomości Urzędu Patentowego RP Nr 4/1996), tekst ze zmianami według stanu na 1.4.2002 r. (Wiadomości Urzędu Patentowego RP Nr 1/2003).

Zasady rejestracji międzynarodowej przedstawiają się w następujący sposób. Po uzyskaniu rejestracji lub dokonaniu zgłoszenia znaku w urzędzie patentowym kraju pochodzenia składa się do Biura Międzynarodowego WIPO wnioski o rejestrację międzynarodową, za pośrednictwem lokalnego urzędu patentowego z kraju pochodzenia. Warunkiem ubiegania się o rejestrację międzynarodową znaku w trybie Porozumienia madryckiego jest uzyskanie rejestracji znaku w kraju pochodzenia, natomiast w trybie Protokołu do porozumienia takim warunkiem jest dokonanie zgłoszenia znaku lub uzyskanie jego rejestracji w kraju pochodzenia⁴².

Zgłoszenie międzynarodowe powinno zawierać m.in. odwzorowanie zgłaszanego znaku, który musi być identyczny z tym w rejestracji podstawowej lub zgłoszeniu podstawowym znaku, a także wykaz towarów i usług, które mają zostać objęte ochroną. Za zgłoszenia międzynarodowe Biuro Międzynarodowe WIPO pobiera opłaty, których wysokość uzależniona jest od tego, czy znak jest czarno-biały czy kolorowy, a także ilu krajów oraz klas towarowych lub usługowych dotyczy zgłoszenie⁴³.

Ze względu na swój charakter akty regulujące system madrycki nie odnoszą się do istoty funkcjonowania przesłanki przedstawialności znaku towarowego. W porozumieniu oraz w protokole istnieje zapis, że jeżeli zgłaszający zastrzega kolor jako element odróżniający swego znaku, jest zobowiązany oświadczyć to i załączyć do podania wzmiankę wskazującą zastrzegany kolor lub zestawienie kolorów, powinien także załączyć egzemplarze wspomnianego znaku w kolorze, które zostaną dołączone do notyfikacji dokonywanych przez Biuro Międzynarodowe WIPO. Postanowienia te mają bardziej charakter techniczno-organizacyjny niż *stricte* odnoszący się do istoty przedstawialności znaku.

Bardziej szczegółowe zasady zgłoszenia międzynarodowego, w szczególności w odniesieniu do spełnienia kryterium przedstawialności znaku, ustala wspólny regulamin wykonawczy. Reprodukacja znaku zawarta w zgłoszeniu powinna być wyrazista oraz czarno-biała lub w kolorze, w zależności od przyjętej kolorystyki oznaczenia. Jeżeli zgłaszający życzy sobie, aby znak uważany był za znak wyrażony standardowymi literami, oświadczenie tej treści powinno

⁴² R. Skubisz, M. Trzebiatowski, Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, SPP 2010, Nr 1, s. 124–131; T.W. Blakely, Beyond the International Harmonization of Trademark Law: The Community Trade Mark as a Model of Unitary Transnational Trademark Protection, University of Pennsylvania Law Review 2000, vol. 149, s. 316–317; F. Remmert, Trade Mark Filing Strategies in Europe. Selected Aspects of The EC Trade Mark Reform, Les Nouvelles 2015, Nr 9, s. 179–182.

⁴³ M. Ziółkowski, Jak chronić zagraniczną ekspansję produktów, Rzeczpospolita z 21.10.2016 r.

znaleźć się w podaniu. Jeżeli natomiast zastrzegany jest kolor lub jeżeli zgłaszający chce zastrzec kolor jako odróżniający element znaku, jedna reprodukcja znaku w kolorze powinna zostać załączona do zgłoszenia.

Podmiot ubiegający się o rejestrację międzynarodową kombinacji kolorów *per se* lub pojedynczego koloru *per se* jest zobowiązany poinformować o tym w podaniu. Jeżeli zgłoszenie podstawowe lub rejestracja podstawowa dotyczą znaku trójwymiarowego, w podaniu powinna znaleźć się także taka adnotacja. Obowiązek ten dotyczy również atypowych znaków towarowych, takich jak znaki dźwiękowe. Natomiast jeżeli znak zawiera treść napisaną literami innymi niż litery alfabetu łacińskiego bądź zawiera liczby wyrażone cyframi innymi niż arabskie lub rzymskie, podanie powinno zawierać transliterację tej treści w języku łacińskim i tych cyfr w cyfrach arabskich. Transliteracja literami alfabetu łacińskiego powinna odpowiadać fonetycznie językowi zgłoszenia międzynarodowego⁴⁴.

W wydanym przez WIPO w dniu 5.5.2009 r. dokumencie odnoszącym się do zagadnienia przedstawialności znaków towarowych⁴⁵ określono wytyczne zawierające propozycje zobrazowania zgłoszeń znaków niekonwencjonalnych widzialnych oraz zwrócono uwagę, jak powinny zostać konstruowane zgłoszenia znaków towarowych niekonwencjonalnych niewidzialnych. Odnosząc się do znaków niekonwencjonalnych widzialnych, zwrócono uwagę na konieczność przedstawienia w zgłoszeniu zobrazowania znaku przestrzennego wraz z opisem, w celu ułatwienia badania dokonywanego przez urząd przyjmujący zgłoszenie. W odniesieniu do kolorów *per se* oraz ich zestawień za-

⁴⁴ Prawidłowo dokonana transliteracja jest bardzo istotna w szczególności dla porównania znaków towarowych w celu określenia ich ewentualnego podobieństwa; Szerzej R. Frank, Foreign Language Trademarks in Japan: The Linguistic Challenge, University of Miami Yearbook in International Law 1991, Nr 1, s. 211–217.

⁴⁵ WIPO, Standing Committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, Representation of non-traditional marks. Areas of convergence, WIPO/Strad/INF/3, 2009, www.wipo.int; zob. także wcześniejsze analizy w tym zakresie: WIPO, Standing Committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, New types of marks, SCT/16/2, 1.9.2006, www.wipo.int; WIPO, Standing Committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, Methods of representation and description of new types of marks, SCT/17/2, 29.3.2007, www.wipo.int; WIPO, Standing Committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, Non-traditional marks – key learnings, SCT/18/2, 31.10.2007, www.wipo.int; WIPO, Standing Committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, Representation and description of non-traditional marks. Possible areas of convergence, SCT/19/2, 28.4.2008, www.wipo.int; WIPO, Standing Committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, Representation of non-traditional marks. Areas of convergence, SCT/20/2, 15.10.2008, www.wipo.int.

proponowano, aby zgłaszający przedstawiał kolor na papierze oraz na elektronicznym nośniku danych, podał przyjętą nazwę koloru oraz kod koloru. Zgłoszenie znaku holograficznego powinno natomiast zawierać tyle widoków, ile jest niezbędnych do uchwycenia grafiki zawartej w hologramie – podobnie jak zgłoszenie znaku ruchomego, którego opis powinien dookreślać jego istotę. Wytyczne odnośnie do zgłoszenia znaku towarowego pozycyjnego zwracają uwagę na konieczność przedstawienia linią przerywaną tej części oznaczenia, która ma nie podlegać ochronie, natomiast linią ciągłą elementu, który stanowi znak towarowy. Odnosząc się do kwestii przedstawialności znaków niekonwencjonalnych niewidzialnych, WIPO zwróciło uwagę na konieczność zawarcia w zgłoszeniu znaku dźwiękowego przedstawienia melodii na pięciolinii (jeśli to możliwe) oraz załączenia pliku z dźwiękiem na elektronicznym nośniku danych. Odnosząc się do znaków zapachowych, smakowych oraz dotykowych, WIPO uznało, że wytyczne w tym zakresie nie będą przedstawiane ze względu na wątpliwości związane z uznaniem tych rodzajów oznaczeń za znaki towarowe.

4.2. Porozumienie TRIPS

Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS) jest jednym z załączników (zał. 1C) do podpisanego w Marrakeszu w dniu 15.4.1994 r. porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization – WTO)⁴⁶. Polska ratyfikowała porozumienie WTO 30.5.1995 r., przy czym całość przepisów porozumienia TRIPS zaczęła obowiązywać w Polsce od 1.1.2000 r.

Porozumienie TRIPS reguluje wszystkie obszary własności intelektualnej, w tym prawo znaków towarowych. Przewiduje stosowanie zasady traktowania narodowego w zakresie ochrony własności intelektualnej, zgodnie z którą podmioty prawa innych członków porozumienia TRIPS powinny być bowiem traktowane nie mniej korzystnie niż własne. Ponadto przyjęta zasada najwyższego uprzywilejowania zakłada, iż jakakolwiek korzyść, udogodnienie, przywilej lub zwolnienie, przyznane przez członka porozumienia podmiotom

⁴⁶ Dz.Urz. UE L 336 z 23.12.1994 r., s. 214.

innego kraju, będzie przyznane niezwłocznie i bezwarunkowo podmiotom wszystkich krajów – członków porozumienia⁴⁷.

Artykuł 15 porozumienia TRIPS odnosi się do znaków towarowych. Zgodnie z treścią ust. 1 art. 15 porozumienia TRIPS jakikolwiek znak lub połączenie znaków umożliwiające odróżnienie towarów lub usług pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw będzie mogło stanowić znak towarowy. W przyjętej definicji położony został nacisk na zdolność odróżniającą oznaczenia. W zd. 2 ust. 1 art. 15 porozumienia TRIPS wymieniony został otwarty katalog znaków towarowych, którymi mogą być: słowa zawierające nazwiska, litery, cyfry, elementy obrazowe, układy kolorów, jak również połączenia takich oznaczeń. Członkom porozumienia przyznana została także możliwość uzależnienia rejestracji znaku towarowego od nabycia cech wyróżniających znaku poprzez jego używanie, w sytuacji gdy oznaczenie, ze swej natury, nie umożliwia odróżnienia danych towarów lub usług⁴⁸.

Mając na względzie kwestię dotyczącą kryterium przedstawialności znaków towarowych, istotne jest postanowienie dotyczące możliwości wprowadzenia, jako warunku rejestracji, przez sygnatariuszy porozumienia TRIPS wymogu, aby oznaczenia były dostrzegalne wizualnie⁴⁹. W definicji znaku towarowego pominięto formy przestrzenne oraz pojedyncze kolory. Brak ten nie oznacza jednak generalnego zanegowania tego rodzaju oznaczeń jako znaków towarowych. Chodzi jedynie o pozostawienie otwartej kwestii abstrakcyjnej zdolności odróżniającej zewnętrznego kształtu produktu. Dalej idące rozwiązanie dotyczy znaków dźwiękowych, zapachowych lub innych oznaczeń, które nie są postrzegalne wizualnie. Takie oznaczenia mogą być bowiem pozbawione możliwości ochrony przez sygnatariuszy porozumienia TRIPS⁵⁰.

4.3. Traktat singapurski

W dniu 27.3.2006 r. został przyjęty Traktat singapurski o prawie znaków towarowych oraz regulamin do Traktatu singapurskiego o prawie znaków to-

⁴⁷ U. Loewenheim, *Intellectual Property Before the European Court of Justice*, *International Review of Industrial Property and Copyright Law* 1995, Nr 6, s. 13.

⁴⁸ M. Załucki, *Europejskie prawo znaków towarowych*, s. 25.

⁴⁹ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Znaki towarowe w Unii Europejskiej (I)*, PPH 2004, Nr 8, s. 5.

⁵⁰ R. Skubisz, M. Trzebiatowski, *Znaki towarowe w prawie*, s. 132; J. Jaconiah, *The Requirements for Registration and Protection of Non-Traditional Marks in the European Union and in Tanzania*, *International Review of Intellectual Property Law* 2009, Nr 40 (7), s. 774–778.

warowych⁵¹. Warunkiem nabycia statusu strony, określonego w art. 26 traktatu singapurskiego, jest członkostwo w WIPO. Na mocy art. 26 ust. 2 traktatu państwo, które nie podpisało traktatu, może stać się jego stroną przez złożenie dokumentu przystąpienia. Na podstawie ustawy z 30.5.2008 r., w której wyrażona została zgoda na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji traktatu singapurskiego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30.9.2008 r. ratyfikował wyżej wymieniony traktat. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej traktat wszedł w życie w dniu 2.7.2009 r. i począwszy od tej daty stanowi część krajowego porządku prawnego.

Zasadniczym celem traktatu było stworzenie ram zmierzające do zharmonizowania i ujednolicenia na szczeblu międzynarodowym krajowych procedur administracyjnych w zakresie znaków towarowych, jak również ich uproszczenia i odformalizowania, co miało m.in. skutkować zwiększeniem liczby zgłoszeń⁵².

Traktat ma zastosowanie do znaków towarowych oraz usługowych, przy czym nie stosuje się go do znaków towarowych wspólnych, kontrolnych i gwarancyjnych. Zakres jego zastosowania dotyczy wszystkich znaków towarowych charakteryzujących się zdolnością odróżniającą, w tym znaków niekonwencjonalnych widzialnych, takich jak hologramy, znaki trójwymiarowe, kolory, znaki ruchome, a także znaków niewidzialnych: dźwiękowych, zapachowych, smakowych oraz dotykowych, pod warunkiem że ich ochrona jest dopuszczalna na mocy ustawodawstwa krajowego⁵³.

Według art. 3 traktatu singapurskiego, zgodnie ze zmianami przyjętymi w Genewie dnia 29.9.2010 r.⁵⁴, określone zostały wymogi dotyczące zgłoszenia znaku towarowego. Mając na względzie poruszaną problematykę, zgłoszenie powinno zawierać co najmniej jeden wizerunek znaku oraz w konkretnych przypadkach kolorystykę i rodzaj znaku. Zasada 3 regulaminu określa szczegóły dotyczące zgłoszenia. Jeżeli urząd rejestrujący znaki towarowe używa czcionek (liter i cyfr), które uznaje za standardowe, i gdy zgłaszający chce, aby znak został zarejestrowany i opublikowany według standardowego zapisu

⁵¹ Dz.U. z 2009 r. Nr 100, poz. 838 ze zm.

⁵² R. Skubisz, M. Trzebiatowski, *Znaki towarowe w prawie*, s. 134–138.

⁵³ M. Witkowska, *Traktat Singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych*, *Rzecz. Pat.* 2010, Nr 4–6; M. Trzebiatowski, *Udział w prawie na znak towarowy a zakres działalności zgłaszającego/uprawnionego – czyli o skutkach traktatu singapurskiego*, *PPH* 2011, Nr 2; V.K. Ahuja, *Non-traditional trade marks: new dimension of trade marks law*, *EIPR* 2010, Nr 11, s. 575–581.

⁵⁴ Dz.U. z 2013 r. poz. 77 i 78.

stosowanego przez dany urząd, taki zapis standardowy znaku powinien zostać przez urząd uwzględniony. Jeżeli natomiast zgłoszenie zawiera oświadczenie, że zgłaszający chce zastrzec kolor jako cechę odróżniającą znaku, dany urząd odpowiedzialny za rejestrowanie znaków może wymagać od zgłaszającego wskazania nazwy lub kodu zastrzeganego koloru oraz wskazania, w odniesieniu do każdego koloru, głównych części znaku, które są prezentowane w tym kolorze. Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że zgłaszający chce zastrzec kolor jako cechę odróżniającą znaku, urząd nie może wymagać złożenia więcej niż pięciu czarno-białych reprodukcji znaku i pięciu reprodukcji w kolorze.

Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest trójwymiarowy, reprodukcja znaku powinna składać się z dwuwymiarowej reprodukcji graficznej lub fotograficznej. Reprodukacja znaku może składać się z jednego wizerunku znaku lub kilku różnych wizerunków tego znaku. Jeżeli urząd odpowiedzialny za rejestrowanie znaków uzna, że reprodukcja złożona przez zgłaszającego ukazuje poszczególne elementy trójwymiarowego znaku w sposób niewystarczający, może wezwać zgłaszającego do złożenia do sześciu różnych wizerunków znaku, a także słownego opisu tego znaku. Niemniej w celu określenia daty zgłoszenia wystarczające jest złożenie czytelnej reprodukcji ukazującej jeden wizerunek znaku trójwymiarowego, jednak pod warunkiem, że wizerunek ten będzie obrazował wszystkie istotne elementy zastrzeganego znaku.

Zasada 3 regulaminu odnosi się także do zgłoszeń atypowych znaków towarowych. Jeżeli bowiem zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest znakiem hologramowym (inaczej zwanym holograficznym), przedstawienie znaku powinno się składać z jednego lub kilku wizerunków znaku ukazujących cały jego efekt hologramowy. Urząd przyjmujący zgłoszenie może wymagać przedłożenia opisu znaku holograficznego oraz dodatkowych wizerunków, jeżeli te dostarczone nie ukazują całego efektu hologramowego.

Gdy zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest znakiem ruchomym, przedstawienie znaku powinno się składać, wedle wyboru urzędu przyjmującego, z jednego obrazu lub serii nieruchomych lub ruchomych obrazów odwzorowujących ruch. Urząd przyjmujący zgłoszenie może wymagać od zgłaszającego przedłożenia opisu znaku objaśniającego ruch oraz dodatkowych obrazów, jeżeli te dostarczone nie odwzorowują ruchu⁵⁵. Jeśli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że zgłaszany jest znak w postaci koloru *per se* lub kombinacji takich kolorów, reprodukcja znaku powinna zawierać ów wybrany kolor lub

⁵⁵ Por. M. Lampart, *Ruchome znaki*, s. 34.

kolory. Urząd przyjmujący zgłoszenie może wymagać wskazania nazwy oraz kodu koloru, a także przedłożenia opisu w odniesieniu do towarów lub usług, do oznaczania których będzie używany. Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że zgłaszany jest znak pozycyjny, reprodukcja znaku powinna składać się z pojedynczego wizerunku znaku ukazującego jego usytuowanie na produkcie. Urząd przyjmujący zgłoszenie może wymagać wskazania części, które mają zostać nieobjęte ochroną, a ponadto opisu objaśniającego pozycję znaku w stosunku do produktu.

Natomiast gdy zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest dźwiękiem, przedstawienie znaku powinno się składać, wedle wyboru urzędu przyjmującego zgłoszenie, z:

- 1) nutowego zapisu na pięciolinii lub
- 2) opisu dźwięku stanowiącego znak, lub
- 3) analogowego bądź cyfrowego zapisu tego dźwięku, lub
- 4) jakiegokolwiek kombinacji wyżej wymienionych.

Gdy zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak składa się z niewidocznego oznaczenia, innego niż znak dźwiękowy, urząd przyjmujący zgłoszenie może wymagać złożenia jednego lub kilku wizerunków znaku, ze wskazaniem rodzaju znaku i z podaniem szczegółów dotyczących znaku, zgodnie z prawem państwa, w którym dokonywane jest zgłoszenie⁵⁶.

4.4. Inne akty prawa międzynarodowego

Wartym wspomnienia aktem prawa międzynarodowego jest także Konwencja związkowa paryska z 20.3.1883 r. o ochronie własności przemysłowej, po rewizji w Hadze z dnia 6.11.1925 r., ratyfikowana zgodnie z ustawą z 17.3.1931 r.⁵⁷, zrewidowana następnie w Londynie w dniu 2.6.1934 r., w Lizbonie w dniu 31.10.1958 r. i w Sztokholmie dnia 14.7.1967 r.⁵⁸, która wprowadziła istotne zasady związane z ochroną prawa własności przemysłowej, takie jak zasada asymilacji czy minimum ochrony konwencyjnej, i miała za zadanie umożliwienie uzyskania przez jej członków ochrony m.in. na znaki towarowe w innych państwach-sygnatariuszach⁵⁹.

⁵⁶ Por. E. Wojcieszko-Głuszko, Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych, s. 479.

⁵⁷ Dz.U. z 1932 r. Nr 2, poz. 8.

⁵⁸ Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51.

⁵⁹ T.W. Blakely, Beyond the International Harmonization, s. 313–316.