



## **Podobieństwo znaków towarowych jako przeszkoda do uzyskania prawa ochronnego w świetle wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz trybunałów Unii Europejskiej**

W myśl art. 1321 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.), jedną z przeszkód dla zarejestrowania znaku towarowego, a tym samym uzyskania prawa ochronnego na ten znak, jest jego podobieństwo do znaku zarejestrowanego wcześniej dla towarów identycznych lub podobnych. Podobieństwo takie uniemożliwia rejestrację znaku, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności ryzyko skojarzenia przez odbiorców obu tych znaków.

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie zasad, według których ocenia się, czy i w jakim stopniu znaki towarowe są do siebie podobne.

Orzecznictwo i doktryna wypracowały reguły oceny podobieństwa znaków, do których należą w szczególności:

- 1) reguła oceny podobieństwa znaków na trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej, i znaczeniowej,
- 2) reguła całościowej oceny znaków i ogólnego wrażenia wywoływanego przez znaki,
- 3) reguła uwzględniania przede wszystkim wspólnych elementów znaków,
- 4) reguła uwzględniania głównie początkowych elementów znaków .

### **1) Reguła oceny podobieństwa znaków na trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej, i znaczeniowej.**

Według tej zasady, obiektywna ocena podobieństwa znaków wymaga analizy kompleksowej, to jest przeprowadzanej na wszystkich trzech, wymienionych wyżej płaszczyznach.

Jeśli chodzi o płaszczyznę wizualną, to ocenie podlegają te elementy znaków, które odbierane są za pomocą zmysłu wzroku. W przypadku znaków słownych analizowane są w szczególności: rodzaj i liczba użytych liter, ich sekwencja, liczba sylab, liczba wyrazów, czy też zastosowane znaki interpunkcyjne. Z kolei znaki graficzne lub słowno-graficzne badane są pod kątem użytych w nich symboli, rysunków i innych elementów graficznych, ich wielkości, kolorów, rodzaju czcionki, a także rozmieszczania tych elementów w obrębie znaku. Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 300/06 w uzasadnieniu którego Sąd ten stwierdził, że tylko w przypadku znaków słowno-graficznych, zawierających element zbieżny w postaci identycznego słowa, elementy graficzne w znaku towarowym są istotne, nie mają natomiast takiego znaczenia w przypadku znaku słownego.

Na uwagę zasługuje też pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 1 lutego 2001 r., I CKN 1128/98, zgodnie z którym w stosowanych w obrocie znakach słowno-graficznych, części słownej przypisuje się znaczenie dominujące, bowiem decyduje ona o łatwości postrzegania oraz przyswajania przez odbiorców. W myśl powyższego orzeczenia ewentualne nieznaczne różnice w kolorystyce czy kompozycji znaków nie mają istnego znaczenia dla oceny ich podobieństwa, albowiem przy ocenie tej warstwa graficzna znaku ma charakter wtórny w stosunku do elementów słownych.

60-836 Poznań ul. Mickiewicza 28 tel. [+48 61] 852 18 15 fax [+48 61] 662 81 15

02-695 Warszawa ul. Orzycka 6 lok. 1B tel. [+48 22] 495 76 49 fax [+48 22] 560 76 63

kancelaria@kancelaria-csw.pl www.kancelaria-csw.pl

KRS 0000844466

NIP 778-01-70-861

REGON 630204166

Ocena podobieństwa znaków na płaszczyźnie fonetycznej polega na analizie ich brzmienia (treści, długości, ilości sylab, itp.). Ocena ta ma istotne znaczenie dla oceny znaków słownych – znaki te bowiem postrzegane są nie tylko za pomocą zmysłu wzroku ale także słuchu, a przy ocenie charakteru odróżniającego uwzględnieniu podlega także ich warstwa fonetyczna i semantyczna (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2013 r., II CSK 710/12).

Analiza fonetycznego podobieństwa znaków nabiera istotnego znaczenia zwłaszcza w przypadku reklam radiowych, gdzie słuchowa warstwa znaczeniowa jest jedyną docierającą do potencjalnego konsumenta (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2010 r., V CSK 192/09).

Ocena na płaszczyźnie znaczeniowej, jak sama nazwa wskazuje, uwzględnia znaczenie jakie odbiorca może przypisać danemu znakowi. W orzecznictwie europejskim podnosi się, że znaki są znaczeniowo podobne, jeżeli są odbierane jako posiadające analogiczną treść semantyczną (wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95, Sabel/Puma). Przykładowo, podobieństwo znaków może wynikać z użycia w nich hasła reklamowego o analogicznym brzmieniu lub przesłaniu, czy też umieszczenia w znaku wizerunku tej samej rzeczy lub zwierzęcia. Oczywiście w przypadku znaków fantazyjnych, zawierających elementy o charakterze abstrakcyjnym, pozbawionym treści, nie sposób byłoby mówić o ich znaczeniowym podobieństwie.

## **2) Reguła całościowej oceny znaków i ogólnego wrażenia wywoływanego przez znaki**

Reguła ta zakłada, że odbiorca nie jest zazwyczaj w stanie zapamiętać znaku towarowego w sposób szczegółowy - nie rejestruje on w pamięci wszystkich detali znaku, a postrzega go całościowo i ogólnie, czyli innymi słowy niezbyt dokładnie. Poza tym odbiorca nie ma na ogół możliwości porównania obu znaków w tym samym czasie, zatem wytwarza sobie opinię co do nich na podstawie niewyraźnego, ogólnego wrażenia zapisanego w jego pamięci (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV). W podobnym duchu wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 listopada 2016 r., I CSK 777/15 wskazując, że „nabywca towarów rzadko ma możliwość bezpośredniego porównywania znaków i nie dokonuje szczegółowych analiz kroju czy koloru czcionki. Nie bez przyczyny doktryna określa pamięć konsumenta jako >>niedoskonałą<<, ograniczoną do ogólnego wrażenia odbieranego zmysłami.”.

Całościowe postrzeganie znaku nie oznacza jednak, że wszystkie jego elementy są równie istotne dla odbiorcy. Omawiana reguła opiera się co prawda na ogólnym wrażeniu stwarzanym przez znaki, jednakże nakazuje uwzględniać odróżniające i dominujące elementy znaków (por. np. wspomniany już wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95, Sabel/Puma).

## **3) Reguła uwzględniania przede wszystkim wspólnych elementów znaków**

Reguła ta zakłada, że dla przyjęcia podobieństwa znaków bardziej istotne są ich cechy wspólne aniżeli odmienne. Pogląd taki zwarty został między innymi w uzasadnieniu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2008 r., II CSK 363/07, a także wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w połączonych sprawach C-456/01 i C-457/01 Henkel i Procter & Gamble.

## **4) Reguła uwzględniania głównie początkowych elementów znaków**

Reguła ta dotyczy słownych znaków towarowych i zakłada, że odbiorcy przywiązują większą wagę do brzmienia ich początku, natomiast końcowe elementy takich znaków mają mniejsze

znaczenie. Uznaje się, iż początkowa część znaku skupia większą uwagę odbiorców i dłużej pozostaje w ich świadomości. Zasada ta została wyrażona m.in. w wyrokach Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 17 marca 2004 r., w połączonych sprawach T-183/02 i T-184/02, El Corte Inglés v. OHIM, "MUNDICOR" oraz z dnia 16 marca 2005 r., T-112/03, L'Oréal v. OHIM, "FLEXI AIR").

Na zakończenie niniejszego artykułu należy wyraźnie zaznaczyć, iż nie każde podobieństwo znaków towarowych pociąga za sobą brak możliwości rejestracji znaku zgłoszonego później. Jak wynika z treści przepisu przytoczonego na wstępie, podobieństwo to musi powodować ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym. Oceny tego ryzyka dokonuje się z punktu widzenia tzw. przeciętnego odbiorcy, który zgodnie z powszechnie przyjętym w orzecznictwie unijnym modelem, jest osobą odpowiednio poinformowaną, dostatecznie spostrzegawczą i rozsądną.

Zgodnie z Motywem 16 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 336, str. 1), przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy brać pod uwagę w szczególności rozpoznawalność znaku towarowego na rynku, możliwości skojarzenia z oznaczeniem używanym lub zarejestrowanym, stopień podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem oraz między oznaczanymi towarami lub usługami.

**Maciej Szwejd – Radca Prawny**