

Kształt jako znak towarowy

2016-04-24

KOMENTARZ PRAWNIKA: **GRZEGORZ OLSZEWSKI. RADCA PRAWNY W KANCELARII KSP LEGAL & TAX ADVICE**

Możliwość graficznego przedstawienia znaków przestrzennych nie budzi wątpliwości, co potwierdza także brzmienie art. 120 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który wymienia formę przestrzenną, w tym formę towaru, jako jeden z typowych przykładów znaku towarowego.

Znaki towarowe chroniące kształt produktu, podobnie jak inne rodzaje znaków, muszą mieć zdolność do odróżniania towarów jednego przedsiębiorcy od innych, czyli tzw. zdolność odróżniającą. W przypadku znaków przyjmujących formę zewnętrzną towarów zdolność ta zależy także od pewnych szczególnych dla nich cech. Zgodnie z art. 1291 ust. 1 pkt 5) ustawy prawo własności przemysłowej, nie będzie podlegać rejestracji kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru (analogicznie jest w prawie europejskim). Kształt należący do jednej ze wskazanych kategorii nie będzie miał zdolności odróżniającej.

Kształt musi zatem wynikać z czegoś więcej niż wypełniania przez towar określonych funkcji lub posiadania konkretnych technicznych cech. Praktyczną ilustracją może być rozstrzygnięcie trwającej przez wiele lat sprawy klocków Lego. Producent, chcąc uzyskać wyłączne prawo ich wytwarzania, po latach ochrony na podstawie patentu, dokonał zgłoszenia kształtu podstawowego klocka jako znaku towarowego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odmówił jednak zdolności rejestracyjnej klockom ze względu na to, że ich kształt wynika ze spełnianych przez nie funkcji technicznych.

Natomiast w 2015 r. działający w ramach innego postępowania Trybunał Sprawiedliwości UE odmówił zasadności wniosku o unieważnienie znaku towarowego stanowiącego figurkę „ludzika” LEGO. Zdaniem Trybunału, w przeciwieństwie do samych klocków, kształt figurek występujących w zestawach tej marki nie wynika bezpośrednio z ich cech funkcjonalnych lub technicznych, w związku z czym zasługuje na ochronę. Gdy kształt produktu nie wynika wyłącznie z jego funkcji, lecz jest wzbogacony np. ze względów estetycznych, jest szansa na jego skuteczną rejestrację.

Rzecz jasna, cechy dodatkowe muszą być na tyle szczególne, żeby towar jako całość wyróżniał się na tle oferty konkurencji. Zastosowanie np. tradycyjnie wykorzystywanych w produktach danego typu zdobień lub kolorystyki nie nada formie towaru cech odróżniających.

Ochrona znaku towarowego może trwać tak długo, jak długo jej właściciel jest skłonny ją przedłużyć. W praktyce spotyka się znaki chronione od kilkudziesięciu lat, a nawet dłużej. Takich możliwości nie daje rejestracja rozwiązania jako patentu lub wzoru przemysłowego. Maksymalny czas ochrony to odpowiednio 20 i 25 lat. Potem każdy jest uprawniony do korzystania z zarejestrowanego rozwiązania. Nie dziwi więc, że wielu przedsiębiorców wybiera ochronę, którą daje rejestracja znaku towarowego.