



# Konwergencja

Często zadawane pytania na temat wspólnej praktyki, wersja 2  
Wspólna praktyka dotycząca zakresu ochrony znaków czarno-białych

## 1. Czy wspólna praktyka różni się od wcześniej istniejącej praktyki?

Wspólna praktyka oznacza, że niektóre urzędy w ogóle nie zmieniają swojej dotychczasowej praktyki, a niektóre zmieniają ją tylko częściowo. Analiza różnic między wcześniejszą praktyką a nową, wspólną praktyką w urzędach wdrażających (AT, BG, BOIP CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK) przyniosła następujące wyniki:

### Pierwszeństwo

13 urzędów zmienia swoją praktykę odnośnie do pierwszeństwa.

- Wcześniejsza praktyka łagodniejsza niż wspólna praktyka: 3 (CY, IE, PT)
- Wcześniejsza praktyka surowsza niż wspólna praktyka: 10 (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, OHIM, SK, TR)

Bez zmian w stosunku do wcześniejszej praktyki: 9 urzędów (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK).

### Identyczność, względne podstawy

5 urzędów zmienia swoją praktykę odnośnie do określania identyczności oznaczeń w związku ze względnymi podstawami.

- Wcześniejsza praktyka łagodniejsza niż wspólna praktyka: 2 (CY, GR)
- Wcześniejsza praktyka surowsza niż wspólna praktyka: 3 (BG, EE, LT)
- W 17 urzędach nowa wspólna praktyka nie zmienia wcześniejszej praktyki. (AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK).

### Używanie

Żaden urząd nie zmienia już istniejącej praktyki odnośnie do używania.

## 2. Czy urzędy krajowe ds. ochrony znaków towarowych udzielą informacji o wpływie wspólnej praktyki na wcześniejszą praktykę krajową?

Zależy to od decyzji poszczególnych urzędów. Jeżeli uznają to za właściwe, mogą udzielić szczegółowych informacji na temat wpływu wspólnej praktyki na wcześniejszą praktykę krajową, jej konsekwencji i implikacji dla użytkowników krajowych. Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki na temat zakresu ochrony znaków czarno-białych zawiera również przydatne informacje o urzędach wdrażających, urzędach niewdrażających i urzędach nieuczestniczących.

## 3. W jaki sposób wdrożenie wspólnej praktyki na temat zakresu ochrony znaków czarno-białych ułatwi zwiększenie pewności prawa w tym obszarze?

Pewność prawa uzależniona jest od przejrzystości, jakości i użyteczności praktyki oraz sposobu informowania o niej. Przed rozpoczęciem realizacji projektu wspólnej praktyki przedmiotowy obszar był mało przejrzysty, co stanowiło utrudnienie dla użytkowników. Tylko trzy urzędy

posiadały gruntowne wytyczne dotyczące zakresu ochrony czarno-białych znaków. Dzięki wspólnej praktyce sytuacja ta zmieni się na korzyść użytkowników. Zwiększy ona pewność prawa w odniesieniu do następujących trzech aspektów szczegółowych dotyczących sposobu traktowania czarno-białych znaków lub znaków w skali szarości:

- Czy znak towarowy czarno-biały lub w skali szarości, dla którego zastrzegane jest pierwszeństwo, jest identyczny z tym samym znakiem w kolorze?
- Czy w kontekście oceny względnych podstaw odmowy wcześniejszy znak towarowy czarno-biały lub w skali szarości jest identyczny z tym samym znakiem w kolorze?
- Czy użycie kolorowej wersji znaku towarowego zarejestrowanego w kolorze czarno-białym/w skali szarości (i vice versa) jest dopuszczalne dla celów ustalenia jego używania?

Kiedy w lutym 2012 r. rozpoczęły się spotkania grup roboczych, odpowiedzi na każde z powyższych pytań nie były przejrzyste i różniły się pomiędzy poszczególnymi urzędami. Projekt zakończył się zatwierdzeniem przejrzystej wspólnej praktyki, która jest taka sama dla wszystkich 23 urzędów wdrażających.

#### **4. Czy ustalenia w ramach wspólnej praktyki potwierdzone są aktualnym orzecznictwem?**

Tak. Ustalenia w ramach wspólnej praktyki dotyczące znaków czarno-białych potwierdza wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie T-623/11 „Milanówek Cream Fudge“. Najistotniejsze ustalenia zawiera min. pkt 37 i nast.:

37. „[...] należy oddalić argumenty skarżącej dotyczące tego, że rejestracja znaku towarowego »w kolorach czarnym i białym« obejmuje »wszelkie kombinacje kolorystyczne, które są zawarte w przedstawieniu graficznym«, i że »[w] rezultacie [skarżąca] może zwrócić się o ochronę jakiegokolwiek kombinacji pionowych pasków składającej się z pasków białych i pasków kolorowych, czy to czarnych, pomarańczowych, czy żółtych«.

W wyroku stwierdzono wyraźnie, że rejestracja znaku czarno-białego nie obejmuje wszystkich kolorów, oraz że rejestracja wersji czarno-białej nie jest jednoznaczna z rejestracją wersji w kolorze.

#### **5. Wspólne praktyki nie mają obowiązującej mocy prawnej – jakie w związku z tym są jej skutki dla właścicieli znaków towarowych?**

Choć wspólne praktyki nie mają obowiązującej mocy prawnej, pewna liczba urzędów zobowiązała się do ich wdrożenia w ramach własnej praktyki. W związku z tym wydaje się rozsądne, by użytkownicy uwzględniali wspólną praktykę, ponieważ rozpatrujący znaki towarowe zobowiązani są do jej stosowania w ramach praktyki własnego urzędu. Chcąc się dobrze przygotować, właściciele znaków towarowych powinni zapoznać się ze zaktualizowanymi

wytycznymi właściwych urzędów (jeżeli są dostępne) oraz śledzić przyszłe orzecznictwo Trybunału dotyczące znaków czarno-białych.

Celem wspólnej praktyki jest uświadomienie użytkownikom, jakie kroki urzędy zobowiązały się – wspólnie – podjąć. Zapewnia ona użytkownikom przejrzystość zasad – mogą oni liczyć na łatwy dostęp do informacji na temat nowej praktyki za pośrednictwem stron internetowych urzędów – oraz świadomość faktu, że wszystkie uczestniczące urzędy stosują te same praktyki. Zapewnia to użytkownikom większą przewidywalność.

We wspólnym komunikacie uwzględniono aktualne orzecznictwo. Wspólna praktyka oparta jest na solidnej podstawie prawnej, zaczerpniętej z orzecznictwa Trybunału. Znalazły się w niej wyraźne odniesienia do wyroków w następujących sprawach: C-291/00 „LTJ Diffusion“, T-103/11 „Justing“, T-378/11 „Medinet“, T-152/11 „MAD“.

## **6. Dlaczego Włochy, Francja i Finlandia nie uczestniczyły w projekcie konwergencji?**

Uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne – taki charakter uczestnictwa to jeden z ważniejszych elementów etosu programu konwergencji. Jeżeli zatem dany urząd z jakiegoś powodu nie chce uczestniczyć w danym programie, nie oznacza to, że nie mogą w nim uczestniczyć – lub dołączyć do niego w późniejszym terminie – pozostałe urzędy.

## **7. Czy wspólna praktyka ma zastosowanie do znaków zgłaszanych w kolorze?**

Wspólna praktyka dotyczy jedynie:

- dla celów pierwszeństwa – znaków czarno-białych, dla których zastrzegane jest pierwszeństwo
- dla celów względnych podstaw – do wcześniejszych czarno-białych znaków towarowych
- w odniesieniu do dowodu używania – zarówno do znaków zgłaszanych w wersji czarno-białej/w skali szarości, jak i do znaków zgłaszanych w kolorze.

Dla wyjaśnienia należy zaznaczyć, że znaki będące kolorem *per se* są wyraźnie wyłączone z zakresu wspólnej praktyki.

## **8. Czy wspólna praktyka ma zastosowanie wyłącznie do znaków graficznych?**

Wspólna praktyka dotyczy interakcji pomiędzy wersją czarno-białą/w skali szarości a wersją tego samego znaku w kolorze. Wspólna praktyka nie ma zastosowania do znaków słownych, lecz

zasadniczo dotyczy znaków graficznych z dodatkowymi elementami słownymi lub bez takich elementów. Decyzja w sprawie ewentualnego zastosowania praktyki również do innych rodzajów znaków, a także zakresu takiego zastosowania, należy do uczestniczących urzędów ds. ochrony znaków towarowych.

**9. W pkt. 5.2 wspólnej praktyki stwierdza się, co następuje: „Zastrzeżenie pierwszeństwa do znaku w kolorze czarno-białym może obejmować zastrzeżenie koloru lub też nie. Możliwe są następujące warianty:**

- **brak zastrzeżenia koloru**
- **zastrzegane są określone kolory (inne niż czerń i biel oraz skala szarości),**
- **w zastrzeżeniu koloru wyraźnie wskazano, że dotyczy ono wyłącznie kolorów czarnego i białego,**
- **w zastrzeżeniu koloru wyraźnie wskazano, że dotyczy ono kolorów czarnego, szarego i białego (znak w skali szarości),**
- **w zastrzeżeniu koloru wskazano, że znak obejmuje wszystkie kolory”.**

**Czy powyższe sformułowanie stanowi streszczenie wszystkich możliwych opcji mogących wystąpić w państwach członkowskich (czyli niekoniecznie wszystkie opcje w każdym państwie)?**

**Czy też oznacza to, że urzędy muszą oferować zgłaszającym wszystkie powyższe możliwości?**

Wspólna praktyka nie określa, które rodzaje zastrzeżeń koloru są akceptowane w każdym z urzędów, a nawet tego, czy zastrzeżenia koloru powinny być akceptowane, czy nie. Niektóre urzędy *de facto* w ogóle nie uznają zastrzeżeń koloru w ramach własnych krajowych procedur dotyczących znaków towarowych. We wspólnej praktyce zastrzeżenia koloru wspomniane są jedynie po to, by wskazać, że czasami znak towarowy zgłoszony w wersji czarno-białej może być *de facto* znakiem w kolorze ze względu na zastrzeżenie koloru. Jest to szczególnie ważne w przypadku zastrzegania międzynarodowych znaków towarowych i dlatego w dokumencie jest mowa o formularzach zgłoszeniowych dotyczących międzynarodowych znaków towarowych.

**10. Czy grupa robocza uwzględniła odnośne postanowienia konwencji paryskiej dotyczące stworzenia wspólnej praktyki?**

Tak. Analizując pojęcie identyczności w kontekście pierwszeństwa, uwzględniono art. 4 lit. A pkt. 2 konwencji paryskiej, czego odzwierciedleniem w „Zasadach dotyczących wspólnej praktyki“ jest pkt 5.2 Pierwszeństwo.

## **11. Czy w kontekście pierwszeństwa wspólna praktyka jest zgodna ze zgłoszeniami międzynarodowymi w ramach systemu madryckiego?**

Tak, jest ona w pełni zgodna z systemem madryckim.

Na ogół w momencie złożenia zgłoszenia międzynarodowego urząd pochodzenia poświadcza, że zgłoszenie zawiera przedstawienie znaku, który jest taki sam, jak znak w zgłoszeniu podstawowym lub rejestracji podstawowej. Ponieważ należy to do kompetencji urzędu pochodzenia, WIPO nie weryfikuje ponownie tego aspektu po otrzymaniu zgłoszenia międzynarodowego.

Zastrzeżenie znaku za pośrednictwem systemu madryckiego zapewnia znakowi ten sam zakres ochrony na terytorium każdej ze wskazanych umawiających się stron, jakby dany znak był przedmiotem zgłoszenia o rejestrację złożonego bezpośrednio w urzędzie danej umawiającej się strony. Oznacza to, że o zakresie ochrony danych znaków towarowych będzie decydować wskazany urząd lub sądy krajowe wskazanej umawiającej się strony.

Grupa robocza uznała, że wspólna praktyka nie powoduje żadnych konsekwencji, które nie występują już teraz. Dostępność skonwergowanego rozwiązania znacznie zwiększy jednak bezpieczeństwo prawne i spójność zgłoszeń międzynarodowych w przypadkach, gdy wspólna praktyka zostanie wdrożona zarówno przez urząd pochodzenia, jak i urząd przeznaczenia.

W pkt. 5.2 dokumentu wspólnej praktyki dotyczącym pierwszeństwa jest mowa o formularzu zgłoszenia międzynarodowego WIPO. Wyjaśnia się tam również, że w przypadku zastrzegania pierwszeństwa znaku zawierającego zastrzeżenie koloru wymagane jest również przedstawienie znaku w kolorze.

## **12. Czy również w przypadku braku identyczności pomiędzy znakiem czarno-białym/w skali szarości a znakiem w kolorze może zachodzić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd?**

Tak. We wspólnej praktyce wskazano, że graficzne znaki czarno-białe/w skali szarości i znaki w kolorze zostaną uznane za identyczne, jeżeli różnice pomiędzy nimi będą nieznaczne. Nawet brak identyczności nie wyklucza jednak możliwości zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego lub przepisów krajowych transponujących art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95/WE. Oznacza to, że wciąż zachodziłoby prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, gdyby stwierdzono podobieństwo znaków oraz występowanie innych niezbędnych czynników.

### **13. Czy wnioskowanie dotyczące pierwszeństwa, względnych podstaw i używania jest takie samo w każdym przypadku porównania graficznych znaków czarno-białych/w skali szarości i w kolorze?**

W kontekście pierwszeństwa i względnych podstaw definicja identyczności znaku czarno-białego/w skali szarości i późniejszego znaku w kolorze jest zbieżna. Z tego względu wnioskowanie jest takie samo, a głównym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest to, czy dany znak w kolorze wykazuje różnice, które są nieznaczne w zestawieniu ze znakiem czarno-białym/w skali szarości. W przypadku występowania znacznych różnic pomiędzy znakami znak w kolorze zostaje uznany za nieidentyczny ze znakiem czarno-białym/w skali szarości. W przypadku, gdy różnice są nieznaczne, znaki uznaje się za identyczne.

W kontekście używania znaku towarowego zmiana dotycząca jedynie jego koloru **nie zmienia jego odróżniającego charakteru**, o ile spełnione zostały cztery wymogi określone w pkt. 5.4 „Zasad dotyczących wspólnej praktyki“.

### **14. Czy zgłoszenie znaku czarno-białego obejmuje wszystkie kolory?**

Nie. Zgodnie ze wspólną praktyką zakres ochrony znaków czarno-białych nie jest nieograniczony. Nie oznacza to jednak, że w związku ze wspólną praktyką właściciele znaków towarowych zobowiązani są do rejestrowania ich w jednym lub większej liczbie kolorów w celu uzyskania zakresu ochrony, który posiadali przed przyjęciem wspólnej praktyki. Wynika to z faktu, iż wspólna praktyka w znacznej większości przypadków nie zmienia praktyki.

### **15. Czy w związku ze wspólną praktyką właściciel musi dążyć do składania wielokrotnych zgłoszeń?**

Właściciel, który działał w przekonaniu, że zgłoszenie dotyczące znaku czarno-białego obejmuje wszystkie kolory, powinien zweryfikować swoją strategię składania zgłoszeń. We wspólnej praktyce doprecyzowano, że zgłoszenie znaku czarno-białego nie obejmuje wszystkich kolorów.

Zgodnie ze wspólną praktyką w kontekście pierwszeństwa i względnych podstaw znaku towarowego czarno-białego lub w skali szarości nie uznaje się za identyczny z tym samym znakiem w kolorze, chyba że różnice w kolorze są nieznaczne.

Ponadto, w ujęciu praktycznym, uzgodniona wspólna praktyka dotycząca identyczności znaku towarowego w kontekście względnych podstaw nie wyklucza możliwości stwierdzenia podobieństwa pomiędzy znakami, które mogłyby spowodować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

W kontekście rzeczywistego używania wspólna praktyka nie wymaga *de facto*, by właściciel znaku towarowego dążył do składania wielokrotnych zgłoszeń. Zgodnie ze wspólną praktyką użycie koloru zazwyczaj nie zmienia odróżniającego charakteru znaku zarejestrowanego jako znak

czarno-biały (i na odwrót), a tym samym pozwala utrzymać rejestrację. W niektórych okolicznościach kolor lub kombinacje kolorów same w sobie posiadają odróżniający charakter, ewentualnie kolor jest jednym z czynników decydujących o odróżniającym charakterze danego znaku. W takich przypadkach zmiana koloru powodowałaby zmianę odróżniającego charakteru znaku towarowego i byłaby niedopuszczalna do celów ustalenia rzeczywistego używania.

Tego rodzaju praktyka dotycząca używania nie jest niczym nowym, ponieważ potwierdza ona dotychczasową praktykę wszystkich wdrażających urzędów. Jej celem jest jednak zapewnienie jasnych wytycznych – zarówno użytkownikom, jak i samym urzędom.

### **16. Dlaczego w „Zasadach dotyczących wspólnej praktyki“ w punkcie opisującym wspólną praktykę w odniesieniu do używania znalazł się pierwszy wymóg, zgodnie z którym „elementy słowne/graficzne są zbieżne i stanowią główne elementy odróżniające“? Czy wymóg ten nie odnosi się w sposób ogólny do używania, a nie w sposób szczególny do znaków czarno-białych?**

Tak jest w istocie. To, że elementy słowne/graficzne są zbieżne i stanowią główne elementy odróżniające, jest wymogiem, który dotyczy używania w rozumieniu ogólnym. Należy jednak zaznaczyć, że analiza kwestii koloru, której dotyczą pozostałe trzy wymogi, może być podejmowana wyłącznie wówczas, gdy spełniony został wymóg pierwszy. Ze względów praktycznych należy zatem spełnić wszystkie cztery wymogi.

### **17. Co właściwie oznacza w praktyce trzeci i czwarty wymóg dotyczący używania?**

W kontekście rzeczywistego używania wspólna praktyka nie wymaga de facto, by właściciel znaku towarowego dążył do składania wielokrotnych zgłoszeń. W opinii urzędów wdrażających wspólna praktyka nie różni się od dotychczasowej praktyki w zakresie dowodu używania. Tylko w skrajnie wyjątkowych przypadkach, kiedy nie zostanie spełniony jeden z wymogów wspólnej praktyki, używanie znaku czarno-białego w kolorze (lub na odwrót) nie zostanie uznane za wystarczające do spełnienia jednej z ogólnych przesłanek ustalenia rzeczywistego używania.

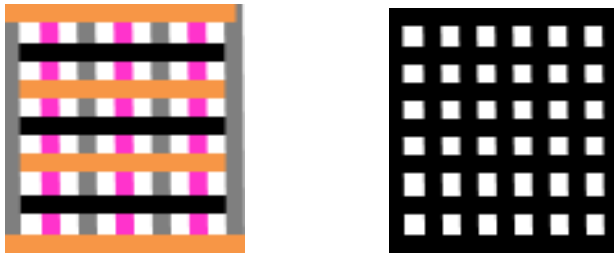
We wspólnej praktyce podkreślono, że odróżniający charakter zarejestrowanego znaku nie powinien ulec zmianie. Zmiana wyłącznie koloru nie zmienia odróżniającego charakteru znaku, o ile spełnione zostały cztery wymogi. Ostatnie dwa wymogi to:

- kolor lub kombinacja kolorów same w sobie nie mają odróżniającego charakteru oraz
- kolor nie należy do głównych czynników decydujących o ogólnym odróżniającym charakterze znaku.

W odniesieniu do kwestii tego, czy kolor (lub kombinacja kolorów) zarejestrowanego znaku towarowego może (mogą) sam w sobie (same w sobie) posiadać (lub nie) odróżniający charakter,



przyjęto, że niekiedy de facto to właśnie kolor lub kombinacja kolorów posiada odróżniający charakter. Za przykład mogą posłużyć poniższe znaki, gdzie za źródło odróżniającego charakteru znaku po lewej można by uznać jego kolor lub kombinację kolorów, co utrudniłoby właścicielowi przedstawienie dowodu używania w sytuacji, gdy znak używany jest tylko w wersji czarno-białej.



W innych przypadkach kolor może być głównym czynnikiem decydującym o odróżniającym charakterze znaku; np. gdyby poniższy znak zarejestrowano w kolorze niebieskim w odniesieniu do „owoców“ lub „lodów“, kolor niebieski mógłby być postrzegany jako główny czynnik decydujący o odróżniającym charakterze znaku, co utrudniałoby właścicielowi przedstawienie dowodu używania znaku w sytuacji, gdy znak używany jest tylko w wersji czarno-białej.



**18. Jakie są skutki w kontekście zastrzeżenia pierwszeństwa w urzędach, gdzie podstawy bezwzględne i względne oceniane są razem, w sytuacji, gdy toczy się postępowanie w sprawie względnej podstawy przed wydaniem decyzji?**

Urzędy, które podjęły decyzję w sprawie dopuszczalności danego zastrzeżenia pierwszeństwa na wcześniejszym etapie, nie będą weryfikowały takich decyzji.

**19. Czy wspólna praktyka jest zgodna z wyrokiem w sprawie C-252/12 „Specsavers“?**

Choć kwestie dotyczące naruszeń i wtórnej zdolności odróżniającej nabytej w związku z używaniem zostały wyraźnie wyłączone z zakresu projektu CP4, wyrok w sprawie Specsavers został dokładnie przeanalizowany.

W sprawie Specsavers Trybunał wziął pod uwagę powszechne używanie czarno-białego znaku towarowego w konkretnym kolorze lub konkretnej kombinacji kolorów oraz fakt, że konsument może w efekcie kojarzyć zarejestrowany znak handlowy z takim używaniem. W uznaniu Trybunału może to być dodatkowy czynnik, który należy uwzględnić przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Ustalenie to nie jest jednak – ani bezpośrednio, ani pośrednio – równoznaczne z stwierdzeniem, że znak czarno-biały korzysta z ochrony we wszystkich kolorach i niezależnie od okoliczności.

Możliwość używania czarno-białego znaku towarowego w kolorze opisano w dokumencie wspólnej praktyki jako zgodną z wyrokiem w sprawie Specsavers. Z tego względu wyrok w sprawie Specsavers nie wpływa na zmianę zasad uzgodnionych z grupą roboczą i opisanych we wspólnej praktyce.

Wyrok w sprawie „Specsavers“ został wspomniany przez Sąd w wyroku w sprawie T-623/11 „Milanówek Cream Fudge“, pkt. 38 i 39. W punkcie 39 stwierdza się, że zarejestrowany czarno-biały znak towarowy może *de facto* być używany w kolorze, a nawet kojarzony przez konsumenta ze wcześniejszym znakiem, a ponadto wskazuje się, że:

39. „[...] Nie może to jednakże oznaczać, wbrew temu, co twierdzi skarżąca w swoich pismach, że rejestracja znaku towarowego niwieskazyjąca w szczególności żadnego koloru obejmuje »wszelkie kombinacje kolorystyczne, które są zawarte w przedstawieniu graficznym«.

[www.tmdn.org](http://www.tmdn.org)

# Convergence



**Office for Harmonization in the Internal Market**

Avenida de Europa 4,  
E-03008 Alicante, Spain  
Tel +34 96 513 9100  
Fax +34 96 513 1344  
[information@oami.europa.eu](mailto:information@oami.europa.eu)  
[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)