

Tylko unikalny dźwięk można zarejestrować jako znak towarowy

Przedsiębiorca planuje wejście na rynek z nowym napojem gazowanym i chce się wyróżnić spośród konkurencji. Rozważa zgłoszenie dźwiękowego znaku towarowego nawiązującego do otwierania puszk. Czy taki dźwięk może zostać zarejestrowany i objęty ochroną prawną?



Katarzyna Jedynak-Gierada
rzecznik patentowy,
Kancelaria Patentowa Patpol

Wprowadzenie nowego produktu na rynek wiąże się z wieloma wyzwaniami – zarówno marketingowymi, jak i prawnymi. Jednym ze sposobów na wyróżnienie oraz ochronę produktów lub usług jest rejestracja znaku towarowego. W przypadku napojów gazowanych interesującą opcją może być rejestracja dźwiękowego znaku towarowego nawiązującego do otwierania puszek. Kluczowe jest jednak ustalenie, czy taki dźwięk może w ogóle zostać zarejestrowany jako znak towarowy. Odpowiedzi dostarczają przepisy polskiego i unijnego prawa oraz orzecznictwo, w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-668/19 z 2021 r.

Kluczowe zasady rejestracji

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej możliwa jest rejestracja znaków towarowych w różnych formach, w tym również dźwiękowych. Artykuł 4 tego rozporządzenia stanowi, że znak towarowy może przybrać dowolną formę, o ile pozwala na odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od konkurencyjnych.

Warto zauważyć, że od wejścia w życie rozporządzenia nr 2017/1001 znaki towarowe mogą przybierać różne formy. Nie jest już wymagane graficz-

ne przedstawienie znaku (np. zapisu nutowego w przypadku znaku towarowego dźwiękowego). Wystarczy, by dźwięk został odpowiednio utrwalony w formie umożliwiającej jednoznaczne odtworzenie (np. plik audio). Obecnie nie jest wymagane graficzne przedstawienie znaku.

W Polsce kwestie związane z rejestracją znaków towarowych reguluje ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z jej art. 120 jako znak towarowy mogą zostać zarejestrowane wszystkie oznaczenia, które są wystarczająco wyróżniające, co obejmuje także dźwięki. Polski system prawny w pełni odpowiada przepisom unijnym, umożliwiając rejestrację dźwiękowych znaków towarowych, pod warunkiem że spełniają one wymogi odróżniające, wykazując się unikalnością w odniesieniu do danego przedsiębiorcy.

Ważne wymogi

Aby dźwięk został zarejestrowany jako znak towarowy, musi spełniać trzy kluczowe warunki:

1) zdolność odróżniająca – dźwięk powinien być na tyle charakterystyczny, aby odbiorcy kojarzyli go z konkretnym przedsiębiorcą, a nie z całym sektorem. W przypadku sektora napojów gazowanych dźwięk otwieranej puszk może nie spełniać tego wymogu, jeśli jest identyczny z dźwiękiem używanym przez innych producentów napojów.

2) zdolność przedstawienia – znak towarowy musi mieć formę, która będzie umożliwiać jego przedstawienie w rejestrze znaków towarowych w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny.

W przypadku znaków dźwiękowych oznacza to, że dźwięk musi zostać zapisany tak, aby możliwa była jego jednoznaczna identyfikacja oraz by mógł on zostać zarejestrowany i odtwarzany. Może to być np. plik audio, zapis nutowy uwzględniający wszelkie informacje umożliwiające odpowiednią interpretację, oscylogram lub inna techniczna forma, która prowadzi do precyzyjnego odwzorowania dźwięku.

3) brak zakazu rejestracji – znak towarowy nie może zawierać oznaczeń, które są wyłączone z rejestracji. Dźwięk, który jest często wykorzystywany chociażby w materiałach reklamowych w przemyśle napojów gazowanych, np. dźwięk otwierania puszk, może zostać uznany za zbyt ogólny i opisowy. Zwłaszcza jeżeli jest standardowo wykorzystywany przez konkurencję. Dźwięk musi być zatem na tyle oryginalny, aby nie stanowił jedynie opisu produktu lub jego cech.

Przykład z orzecznictwa

W 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywał sprawę T-668/19, która dotyczyła właśnie rejestracji dźwiękowego znaku towarowego. Został on zgłoszony przez Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co.KG. pod nr. EUTM-17912475 Oznaczenie miało być przeznaczone do używania w klasach 29, 30, 32 i 33 oraz metalowych opakowań dla napojów gazowanych w klasie 6 Klasyfikacji nicejskiej. Zgłoszony znak składał się z dźwięku otwieranej puszk oraz następującego po nim odgłosu musującego płynu.

Trybunał uznał, że dźwięk kojarzony z danym produktem nie spełnia wymogu odróżniającego, jeśli nie jest wystarczająco unikalny w kontekście danej branży.

WAŻNE! Aby dźwięk mógł zostać zarejestrowany, musi być rozpoznawalny i kojarzony z określoną marką, a nie tylko z kategorią produktów.

W konsekwencji zgłoszenie zostało odrzucone, ponieważ dźwięk otwieranej puszk został uznany za typowy dla napojów gazowanych.

Od dźwięku „psssst” do chronionego oznaczenia

Rejestracja dźwięku otwieranej puszk jako znaku towarowego może być wyzwaniem, ponieważ jest on powszechnie stosowany w branży i utożsamiany z produktami gazowanymi, co może stanowić przeszkodę w spełnieniu wymogu odróżniającego.

Jeśli firma zastосуje unikalny dźwięk otwierania puszk, który różni się od standardowych dźwięków występujących na rynku, będzie miała większą szansę na zakończenie sukcesem procesu rejestracji. Firma może spróbować stworzyć specyficzny dźwięk różniący się od tradycyjnych dźwięków towarzyszących otwieraniu puszek gazowanych lub wykazać, że konsumenci już kojarzą go z daną marką. W przeciwnym razie rejestracja może się okazać niemożliwa.



Podstawa prawna

- Rozporządzenie (UE) nr 2017/1001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE z 2023 r. L2411)
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE z 2015 r. L336, s. 1)
- Ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1170)
- Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie T-668/19, Coca-Cola vs. EUIPO, 2021