

Nazwy kosmetyków i ich skuteczna ochrona

Oprócz opracowania odpowiedniej receptury, wprowadzenie na rynek nowego kosmetyku wymaga także zapewnienia właściwej rozpoznawalności produktów. Udaje się to często zrealizować dzięki wybraniu ciekawej i chwytliwej nazwy dla marki lub określonej linii produktów.

Znaczenie dobrze rozpoznawalnej nazwy potwierdzają nie tylko dane z zysków osiągniętych ze sprzedaży najbardziej znanych produktów, lecz także straty wynikające ze sprzedaży przedostających się do obiegu – głównie poprzez sprzedaż internetową – podrobionych produktów kosmetycznych. W samej tylko Wielkiej Brytanii szacowane straty branży kosmetycznej z tego tytułu to ok. 201 mln funtów rocznie. Na skalę europejską – zgodnie z danymi *European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights* – szacuje się, że tzw. „beauty economy” traci z tego tytułu ok. 8,2 mld euro rocznie. W tym kontekście, prawna ochrona nazwy produktu kosmetycznego okazuje się być sporym wyzwaniem.

Co zrobić, aby chronić nazwę kosmetyku?

Chcąc chronić się przed podróbkami lub wyróżnić kosmetyk oryginalną nazwą, należy pomyśleć o właściwym zabezpieczeniu praw właściciela kosmetyku, np. poprzez rejestrację jego nazwy jako znaku towarowego. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wyłączności na posługiwanie się zarejestrowaną nazwą w obrocie gospodarczym oraz skuteczniejsze zwalczanie podrabianych produktów. Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy daje również gwarancję, że inne podmioty w sektorze nie będą używać

zastrzeżonej nazwy do oznaczania swoich produktów. Przepisy prawa zakazują także posługiwania się nazwą na tyle zbliżoną do zarejestrowanej, by oznaczenie mogło wprowadzić konsumenta w błąd i sprawić, że przyjmie on tak oznaczony produkt za pochodzący od producenta – właściciela chronionej marki. Jak każde prawo, wyłączne prawo posługiwania się chronionym znakiem towarowym podlega pewnym ograniczeniom, takim jak limity czasowe czy terytorialne.

Rodzaje znaków towarowych

Podczas wnioskowania o przyznanie ochrony nazwie, podstawową kwestią do rozważenia jest wybór formy znaku towarowego. Nazwę kosmetyku można zarejestrować jako znak słowny lub graficzny, a także jako znak słowno-graficzny, łączący elementy obu kategorii. **Słowny znak towarowy** zwykle stanowi charakterystyczne, chwytliwe słowo. Jednak ochronie w tej kategorii można poddać również zestaw słów, a nawet całe zdanie czy slogan reklamowy. Co ciekawe, słownym znakiem towarowym może być nawet pojedyncza litera. **Graficzne znaki towarowe** tworzą zdefiniowane formy graficzne czy układy kolorystyczne. Mogą one składać się z obrazków, elementów graficznych bądź zdjęć.

W przypadku kosmetyków najczęściej rejestrowane są **znaki towarowe słowno-**

-graficzne, czyli te wyrażone przy użyciu elementów słownych, jak i towarzyszącej im grafiki. Najszerszą formą ochrony cieszą się jednak znaki słowne, gdyż gwarantują ochronę przed nadużyciem wyrażonym we wszelkich potencjalnych formach graficznych. Mimo to, warto rejestrację „wzmocnić” grafiką, a nawet przybliżyć całą szatę graficzną, jaką produkt posługuje się w obrocie. Praktyka rejestracyjna pokazuje, że występują też znaki towarowe przestrzenne, dźwiękowe czy choćby sam kolor (kolor per se), o ile faktycznie jego odcień stanowi charakterystyczną cechę odróżniającą produkty nim opatrzone.

Ograniczenia w ochronie

Wnioskodawca w procedurze rejestracji znaku towarowego musi określić, jakie rodzaje produktów będzie sygnował zarejestrowanym oznaczeniem. W tym celu wykorzystuje się tzw. klasyfikację nicejską. Zdefiniowany zakres przedmiotowy rejestracji znaku towarowego może mieć kluczowe znaczenie dla ocenianych przez Urząd ustawowych cech rejestracyjnych, a także wyznacza granice ochrony i wyłączności używania. Struktura i regularnie aktualizowana treść Klasyfikacji na podstawie Porozumienia Nicejskiego, którego Polska jest stroną, zostały zaimportowane przez Urząd Patentowy RP, a wykaz (edytowany po raz 11 od czasu jego powstania

w 1939 roku, w zaktualizowanej wersji obowiązującej od 1 stycznia br.) dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.

Ograniczenia terytorialne prawa ochrony znaku towarowego zależą od trybu, w jakim dokonano zgłoszenia. Możliwość są trzy: rejestracja w trybie krajowym obejmuje terytorium całego kraju, w którym rejestruje się znak, np. w Polsce poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Patentowym RP; na terytorium Unii Europejskiej obejmie ochrona znaku uzyskana w procedurze wspólnotowej otwartej przed EUIPO w Alicante (Hiszpania); natomiast ochronę obejmującą terytorium niektórych lub wszystkich z 87 państw będących stronami Układu Madryckiego można uzyskać w procedurze trybu międzynarodowego.

Pod warunkiem dochowania należytej staranności i terminowego uiszczania opłat na rzecz urzędów ochrona wynikająca z przyznanych praw może trwać przez wiele lat. W obrocie istnieją znaki towarowe zarejestrowane już wiele dekad temu. Świadczy to na pewno o sile rynkowej tak chronionej marki. Niemniej należy pamiętać, że urzędy nie wysyłają przypomnień o upływających terminach, zatem ich pilnowanie leży w gestii wnioskodawców. To samo dotyczy egzekwowania ochrony wynikającej z przyznanego prawa.

Nie będzie „spa” w nazwie

Niezależnie od wybranej procedury, według której producent zechce zarejestrować znak towarowy, jak również kategorii znaku, ażeby został on zaakceptowany przez urzędy musi spełniać podstawowy warunek, tj. musi mieć charakter odróżniający umożliwiający jednoznaczne wyróżnienie towarów i usług nim sygnowanych od tych pochodzących od innych przedsiębiorców. Oznacza to, że znak musi mieć znamiona indywidualizujące towar i umożliwiać proste skojarzenie go z przedsiębiorstwem pochodzenia. Brak spełnienia tego wymogu może utrudnić uzyskanie prawa ochronnego.

Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o zarejestrowanie znaku towarowego są zwykle przekonani o jego niepowtarzalności i oryginalności. Jednym z często spotykanych w branży kosmetycznej pomysłów są próby uzupełnienia nazwy kosmetyków o człon „spa”. Te trzy charakterystyczne litery mają nadać kosmetykowi wyjątkowości poprzez skojarzenie z produktami używa-

nymi przez profesjonalistów w gabinetach odnowy biologicznej, kurortach spa czy choćby w tradycyjnych salonach kosmetycznych. Są to z reguły marki niedostępne w sprzedaży detalicznej, przeznaczone do zabiegów urodowych o wysokiej skuteczności, a przynajmniej mających dawać rezultaty bardziej widoczne niż pielęgnacja w domowym zaciszu. Dodanie do nazwy kosmetyku członu „spa” ma implikować zatem, że produkt charakteryzuje się większą skutecznością działania. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości podkreśla jednak, że takie nazywanie kosmetyków ma w istocie skojarzeniowy charakter, gdyż wskazuje na możliwość odtworzenia atmosfery relaksu zbliżonej do tej związanej z zabiegiem w prawdziwym spa. Nie ma to jednak związku ze skutecznością porównywalną do takiego zabiegu. Zdaniem Trybunału ochrona nazwy kosmetyków zawierająca człon „spa” jest zatem nieuzasadniona.

Z takim właśnie problemem zetknęła się brytyjska firma kosmetyczna The Body Shop, która wypuściła na rynek kosmetyki z linii „spa wisdom”. Przedsiębiorstwo chcąc chronić oryginalną nazwę, w 2010 roku zawnioskowało o rejestrację słownego znaku towarowego na terytorium Unii Europejskiej w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrzny (OHIM), który od 23 marca 2017 r. przekształcił się w Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO). Po nieudanej rejestracji i odmowie ze strony OHIM firma zaskarżyła negatywną decyzję do Sądu Unii Europejskiej, który w swoim orzeczeniu zauważył, że słowo „spa” w zgłaszanej nazwie nie jest elementem odróżniającym. Sąd uznał, iż termin „spa” jest wyrazem popularnym, któremu brakuje fantazyjności i odnosi się ono raczej w potocznym rozumieniu do miejsc związanych z hydroterapią. Jednak problem braku elementu wyróżniającego w nazwie nie był jedynym, jaki na drodze do rejestracji znaku spotkał The Body Shop.

Sprawdź, czy nie naruszasz cudzego prawa

Przed wydaniem decyzji o przyznaniu ochrony znakom zgłoszenia są przez urzędy publikowane, co umożliwia ewentualnym posiadaczom lub użytkownikom takiego lub podobnego znaku złożenie sprzeciwu jeszcze w trakcie procesu rejestracji. Ważnym jest zatem dokonanie

wcześniejszego sprawdzenia, czy znak który ma zostać zarejestrowany nie będzie naruszać praw innych posiadaczy uprawnień. Tej czynności musiała zaniechać przywołana wcześniej firma The Body Shop, gdyż po opublikowaniu przez OHIM zgłoszenia znaku „spa wisdom”, swój sprzeciw złożyło belgijskie przedsiębiorstwo SPA Monopole Compagnie Fermiere de Spa, mające siedzibę w miejscowości Spa. Spółka zajmująca się dystrybucją wód mineralnych zdążyła zarejestrować wcześniej słowny znak towarowy „spa” dla swoich produktów. Mimo powiązania znaków z ochroną dwóch innych kategorii produktów, Sąd zauważył pomiędzy nimi związek wynikający z wykorzystania wód mineralnych w produkcji wielu kosmetyków. Istotnie, sam Spa Monopole wszedł we współpracę z takimi firmami kosmetycznymi, jak Elisabeth Arden, Sothys czy Yves Roche. Wnioski z tej sprawy są dwojakie: po pierwsze należy pamiętać o tym, żeby nazwa była mocno odróżniająca i oryginalna, a po drugie, by dokładnie sprawdzić przed zgłoszeniem znaku, czy nie narusza się cudzych praw.

Identyczna sytuacja miała miejsce, gdy inny koncern kosmetyczny próbował zarejestrować nazwę dla kosmetyków z linii „Spaline”. Wówczas Spa Monopole również z powodzeniem zgłosił sprzeciw, a nazwie nie przyznano ochrony. Inni producenci muszą więc liczyć się z tym, że kosmetyki można nazywać z użyciem słowa „spa” i z powodzeniem wprowadzać je do sprzedaży. Produkty tak nazwane mogą się nawet okazać hitem sprzedażowym, którego oryginalności jednakże nie uda się chronić poprzez rejestrację nazwy zawierającej w sobie ten element.

Ciekawym przykładem nazwy, której nie udało się zarejestrować jest „gen młodości”. Nazwę próbowano w tej i podobnych formach (takich, jak „kod młodości”, „eliksir młodości” czy „youthgen”) chronić już wielokrotnie, jednak bezskutecznie. Proteina Klotho odkryta w 1997 roku przez naukowców z Japonii, nazywana genem młodości, zrobiła furorę w świecie kosmetycznym anti-aging. Jej popularność i szerokie zastosowanie w kosmetyce, a także głośne i zaawansowane badania nad tym enzymem nie pozwoliły na uczynienie z nazwy znaku towarowego będącego w posiadaniu jednego przedsiębiorstwa ze względu na brak charakteru odróżniającego.

Inne nieudane próby zarejestrowania na-

zwy kosmetyku jako znaku towarowego dotyczyły nazwy „endermologia”, która w sposób jednoznaczny odnosiła się do rodzaju zabiegu wyszczuplającego, polegającego na masażu wykonywanym pod ciśnieniem. Sprzeciw w procedurze rejestracji zgłosił producent urządzeń przeznaczonych do wykonywania tego zabiegu w tradycyjny sposób, który już wcześniej zastrzegł nazwę w podobnej formie. Sprzeciw został uwzględniony, a wniosek zgłaszającego znak odrzucono. Lekcją na przyszłość z tej sprawy będzie bezskuteczność odnoszenia się w rejestrowanych nazwach kosmetyków do konkretnych zabiegów o podobnych rezultatach, co działanie konkretnych produktów.

Co poza Europą?

Praktyka światowa pokazuje też zupełnie nieznaną na podwórku europejskim praktykę odrzucenia nazw, które próbowano rejestrować. W Chinach nie zaakceptowano znaku, jaki próbowała zarejestrować jedna z firm produkujących tradycyjne kosmetyki pielęgnacyjne, gdyż nazwa zawierała człon „doctor”. Uznano, że budzi ona w kupującym jednoznaczne skojarzenia dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności produktu, co może wprowadzać w błąd, nie mając przełożenia w rzeczywistości. Na podstawie tego precedensu chińska Food and Drug Administration zupełnie zakazała używania tego słowa nie tylko w nazewnictwie produktów kosmetycznych, ale nawet produktów leczniczych.

Z kolei przepis amerykańskiego prawa (nie mający odpowiednika w Europie) zakazuje nazywania produktów kosmetycznych tak, by nazwa nawiązywała do jednej konkretnej substancji ze składu produktu, nawet gdy składnik ten jest w kosmetyku dominujący. Dawałoby to zdaniem Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration) mylne wyobrażenie o działaniu preparatu, dlatego Agencja zaleca posługiwanie się nazwami o abstrakcyjnym charakterze.

Organiczny czy naturalny?

Oznakowywanie produktów kosmetycznych hasłami „bio”, „eco”, „organic” czy „natural” nie ma na rynku europejskim praktycznie żadnych ograniczeń prawnych. Użycie takich elementów w nazwie wyda-

je się dobrym pomysłem marketingowym, gdyż konsumenci coraz częściej sięgają po takie właśnie środki pielęgnacyjne. W rzeczywistości nazewnictwo to jest często nadużywane, a w składzie definiowanych jako naturalne czy organiczne kosmetyków znajdują się syntetyczne substancje. Nie należy jednak zapominać o rosnącej świadomości konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wydał wprawdzie jeszcze żadnych decyzji dotyczących takich nadużyć, jednak mimo używania w składzie INCI nazw angielskich czy łacińskich substancji, konsumenci coraz częściej znają, rozpoznają i zwracają uwagę na naturalne i syntetyczne składniki. W USA, na mocy Organic Foods Production Act 1990, utworzono program kontroli produktów oznaczanych tym hasłem – The National Organic Program. Uznana została w jego ramach prawna definicja i sposoby kontroli oznakowania produktów wykorzystujących (także w kosmetyce) surowce naturalne i roślinne.

Czy można zabezpieczyć się inaczej?

Właściwe zabezpieczenie praw do nazwy produktu kosmetycznego to tylko jedna z możliwych dróg ochrony praw producenta. Oprócz oryginalnej i chwytliwej nazwy istnieją inne, sankcjonowane prawnie sposoby ochrony, np. powiązane z rejestracją wizerunku opakowania. Oryginalne opakowanie może być przedmiotem ochrony, gdy zarejestruje się je jako znak towarowy przestrzenny lub wzór przemysłowy. Wzorem przemysłowym na opakowaniu może być także oryginalna czcionka, użyta nie tylko w ozdobnym foncie nazwy. Rozpoznawane przez wszystkich duże, kwieciste nakrętki na buteleczki perfum budzą jednoznaczne skojarzenie z marką Marca Jacobsa, mimo że niewiele osób pamięta nazwę konkretnych perfum tej marki. Bez względu na wybraną drogę zabezpieczenia praw warto jednak pamiętać, że podstawą do skutecznego egzekwowania przysługujących uprawnień jest właściwe reagowanie, gdy dostrzeże się na rynku podrobione produkty. ■

Anna Partyka-Opiela, Senior Associate,
oraz Jędrzej Stępniewski,
Associate w Praktyce Life Sciences
kancelarii Domański Zakrzewski
Palinka