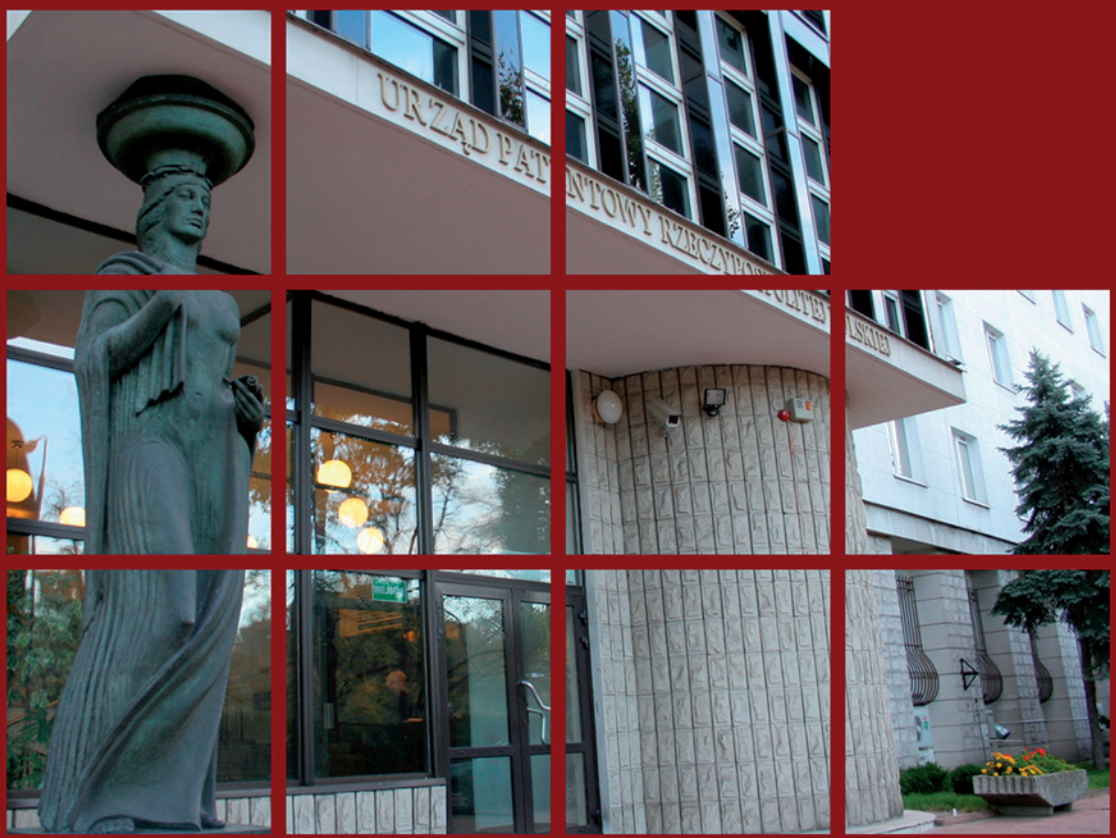
URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ORZECZNICTWO
Kolegiów Orzekających ds. Spornych UPRP

Tom I

Znaki towarowe i Wzory przemysłowe
(wybrane orzeczenia z lat 2009–2018)



ORZECZNICTWO
KOLEGIÓW ORZEKAJĄCYCH ds. Spornych UPRP

Tom I

Znaki towarowe i Wzory przemysłowe
(wybrane orzeczenia z lat 2009–2018)

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Anonimizacja orzeczeń: Maria Cybulska, Anna Kowalska, Ewa Roguska

Projekt graficzny i skład: Grzegorz Kucharski

© Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa 2020

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

ISBN 978-83-65470-66-9

SPIS TREŚCI

Wstęp 5

ZNAKI TOWAROWE

A. Brak zdolności odróżniającej

I. Sp.392.2015 Decyzja z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie Trening Zastępowania Agresji (ART) o numerze R.(...) 8

II. Sp.286.2014 Decyzja z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie graficznego znaku towarowego o numerze R.(...) 18

III. Sp.502.2015 Decyzja z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie graficznego znaku towarowego o numerze R.(...) 30

IV. Sp.55.2018 Decyzja z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie „Aquarelle Effect" o numerze R.(...) 43

B. Naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich

I. Sp.48.2013 Decyzja z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie „Piłkarski Poker" o numerze R.(...). 58

II. Sp.227.2018 Decyzja z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie „FUNDACJA SZKOŁA POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO"
o numerze R.(...) 68

III. Sp.211.2018 Decyzja z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie „NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY"
o numerze R.(...) 78

IV. Sp.427.2012 Decyzja z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie „LUXURY CREAM FUDGE KRÓWKI MILANOWSKIE ZPC MILANÓWEK
Made in Poland" o numerze R.(...). 86

C. Zła wiara i naruszenie zasad współżycia społecznego

I. Sp.459.2014 Decyzja z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie „ERGOLINE" o numerze R.(...) 106

II. Sp.419.2014 Decyzja z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie „BREAKOUT" o numerze R.(...) 114

III. Sp.234.2015 Decyzja z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie „CAMOMILLE" o numerze R.(...) 127

IV. Sp.68.2014 Decyzja z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie „GAP" o numerze R.(...) 137

V. Sp.334.2005 Decyzja w sprawie CZUWAJ o numerze R.(...) 171

D. Kolizja z wcześniejszym podobnym znakiem towarowym

I. Sp.444.2015 Decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie „NORMACNE" o numerze R.(...) 184

E. Renoma

I. Sp.377.2015 Decyzja z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie „PARMEZZA" o numerze R.(...) 198

II. Sp.306.2016 Decyzja z dnia 7 marca 2017 r.
w sprawie „KAJMAN" o numerze R.(...) 229

III. Sp.280.2015 Decyzja z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie „2 SMAK 1000 ML SMAKOWITOŚCI ZIELONA BUDKA 1947"
o numerze R.(...) 257

IV. Sp.266.2015 Decyzja z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie „łaciata" o numerze R.(...) 271

F. Symbole (godło, barwy)

I. Sp.228.2013 Decyzja z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie unieważnienia znaku towarowego graficznego o numerze R.(...) 284

G. Stwierdzenie wygaśnięcia

I. Sp.156.2015 Decyzja z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie „ATLAS" o numerze R.(...) 292

II. Sp.343.2014 Decyzja z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie „PLUS" o numerze R.(...) . . . 302

III. Sp.245.2016 Decyzja z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie „GALERIA GOPLANA
LESZNO" o numerze R.(...) 330

IV. Sp.412.2016 Decyzja z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie „ZOTTUŚ" o numerze R.(...). . . . 341

V. Sp.253.2015, Sp.254.2015, Sp.255.2015, Sp.465.2014
Decyzja z dnia 26 września 2016 r. w sprawie znaków towarowych „INTEL". 351

VI. Sp.219.2015 Decyzja z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie „MLEKO ŁACIATE" o numerze R.(...) 390

VII. Sp.29.2017 Decyzja z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie „NDF" o numerze R.(...) 403

WZORY PRZEMYSŁOWE

A. Wzory przemysłowe

I. Sp.18.2016 Decyzja z dnia 5 stycznia 2017 r.
unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
pt.: „Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowej typu LED" nr Rp.(...). 418

SZANOWNI PAŃSTWO,

Oddajemy do Państwa rąk publikację szczególną – zbiór orzeczeń o wyjątkowym charakterze, znamiennym nie tylko tym, iż jest to pierwsze w historii Urzędu Patentowego RP wydawnictwo judykatoryjne, ale przede wszystkim dlatego, iż stanowi ono przegląd pracy ekspertów UPRP, tworzących w kontradyktoryjnym trybie spornym, oficjalną linię orzeczniczą Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie praw własności przemysłowej. Orzeczenia zawarte w niniejszym zbiorze są reprezentatywną, ale znikomą częścią wielotysięcznej liczby decyzji i postanowień wydanych w latach 2009–2018 przez Kolegia Orzekające ds. Spornych UPRP. Niniejsza publikacja powstała w odpowiedzi na potrzeby środowisk praktyków prawa (rzeczników patentowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów) oraz naukowców. Dziękując za tę inicjatywę pragniemy podkreślić, iż stanowi ona dla nas ważny wyraz docenienia naszej pracy i jej wkładu w rozwój polskiego systemu orzeczniczego.

Postępowanie sporne przed Kolegiami Orzekającymi ds. Spornych UPRP stanowi jeden z najistotniejszych elementów krajowego systemu ochrony praw wyłącznych, umożliwiając stronom uzyskanie orzeczenia w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zagrożenia rynkowej pozycji konkurencyjnej lub innych okoliczności, wymagających rozstrzygnięć w sprawach własności przemysłowej w oparciu o reguły postępowania kontradyktoryjnego. Bezstronne, szybkie i profesjonalne rozpoznawanie sporów powstających w związku z korzystaniem z udzielonych praw wyłącznych leży w interesie publicznym i stanowi fundament pewności obrotu gospodarczego.

Kolegia Orzekające ds. Spornych wydają orzeczenia po przeprowadzeniu posiedzenia jawnego (rozprawy) z udziałem stron, bądź, stosownie do charakteru rozstrzyganej sprawy, na posiedzeniach niejawnych. Członkowie Kolegium Orzekającego ds. Spornych przed wydaniem orzeczenia, przeprowadzają, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej oraz kodeksu postępowania administracyjnego, szczegółowe postępowanie dowodowe, zapewniając stronom warunki aktywnego udziału w rozstrzyganiu sporu. W takim trybie rozpatrywane są wpływające do Urzędu Patentowego RP wnioski o unieważnienie lub wygaśnięcie prawa wyłącznego oraz spory w pozostałych sprawach wskazanych w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Postępowanie sporne prowadzone jest przez Przewodniczącego Kolegium i ekspertów – orzeczników posiadających specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie orzecznicze. Obowiązująca pragmatyka pracy i przestrzeganie zasad etyki zawodowej członków Kolegiów służą zachowaniu najwyższych standardów, mających na celu skuteczną ochronę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw i regulację rynku sprzyjającą ich rozwojowi.

Pierwszy tom zawiera wybór prawomocnych decyzji wydanych w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Zapraszamy do lektury, z wyrazami szacunku
w imieniu Przewodniczących Kolegiów Orzekających ds. Spornych,
Ekspertów – Orzeczników oraz pracowników służby cywilnej
Departamentu Orzecznictwa UPRP

Sylwia Wit vel Wilk
dyrektor Departamentu Orzecznictwa UPRP

Znaki towarowe

A. Brak zdolności odróżniającej

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. Sp.392.2015

Decyzja z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Trening Zastępowania Agresji (ART) o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Sylwia Wit vel Wilk
Ekspert – orzecznik	Renata Mordas (spr.)
	Antoni Latuszek
Protokolant	Bartłomiej Antczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2016 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy Trening Zastępowania Agresji (ART) o numerze R.(…), udzielonego na rzecz J.M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą I z siedzibą w W, wszczętej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny, wniesionego przez K z siedzibą w W, na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 246 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zmianami) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) unieważnić prawo ochronne na znak towarowy Trening Zastępowania Agresji (ART) o numerze R.(…);
2) przyznać K z siedzibą w W od J.M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą I z siedzibą w W kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departament Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2007 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw I z siedzibą w E, Stany Zjednoczone i K z siedzibą w W wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny Trening Zastępowania Agresji (ART) o numerze R.(…) na rzecz

J.M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą I z siedzibą w W. Sprawa została oznaczona numerem Sp.367/07. Wnoszący sprzeciw poinformowali, że Trening Zastępowania Agresji nazywany TZA lub ART (od angielskiego skrótu Agression Replacement Training) jest programem wielostronnej interwencji skutecznie zapobiegającej zachowaniom agresywnym młodzieży niedostosowanej. Program ten został wprowadzony w latach 80-tych przez profesora psychologii A.G. i współpracowników z Centrum Badań nad Agresją Uniwersytetu w Syracuse. Wnoszący sprzeciw wyjaśnił na czym polega zarówno trening, jak i metoda ART (TZA). Podniósł, że metoda Trening Zastępowania Agresji (ART) w 1988 r. została omówiona w publikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej „*Praca z dzieckiem agresywnym w szkole*" a od 1998 r. program ten jest upowszechniany w Polsce i wspierany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obecnie program jest wdrażany w szkołach, placówkach wychowawczych, centrach informacji kryzysowej oraz w programach socjoterapeutycznych. Prace mające na celu upowszechnienie i wykorzystanie w Polsce programu Trening Zastępowania Agresji (ART) podjęło w 2002 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wnoszący sprzeciw podnieśli, że sporne prawo ochronne zostało udzielone z naruszeniem art. 120 ust. 1, 129 ust. 1 pkt 2, 129 ust. 2 pkt 2, 131 ust. 1 pkt 2, 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej w związku z art. 20 Konstytucji RP i art. 5 ustawy prawo działalności gospodarczej. Wskazali, że wyrażenie TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ART, będące spornym znakiem towarowym użyte dla usług z zakresu edukacji, kształcenia praktycznego, kursów edukacyjnych, organizowania i prowadzenia konferencji i seminariów, publikowania książek, nie posiada zdolności odróżniającej a ma jedynie właściwości opisowe, co dyskwalifikuje je jako znak towarowy. Ich zdaniem oznaczenie to nie wykazuje zarówno pierwotnej jak i wtórnej zdolności odróżniającej. Podnieśli, że oznaczenie to było używane przez inne podmioty przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego. Zarzucili również, że w przedmiotowej sprawie istnieje niebezpieczeństwo zawłaszczenia znaku przez jeden podmiot oraz, że sporne prawo zostało udzielone w warunkach złej wiary z uwagi na chęć jego monopolizacji przez uprawnionego. Ich zdaniem monopolizacja programu Trening Zastępowania Agresji (ART) przez jeden podmiot nie jest zgodna z założeniami jego twórcy, który uznał, że program ten może być wykorzystywany bez ograniczeń przez każdego, kto opanuje właściwe procedury. Podkreślili, że sporne oznaczenie zostało zgłoszone w złej wierze celem zablokowania innym podmiotom swobodnego używania znaku.

W odpowiedzi z dnia 19 lipca 2007 r. uprawniony wskazał, że znak towarowy Trening Zastępowania Agresji ART o numerze R.(…) zyskał w Polsce renomę na skutek prowadzenia przez I J.M. działalności szkoleniowej i wydawniczej, co wynika z załączników do sprzeciwu. Stwierdził, że

> *„pod znakiem Trening Zastępowania Agresji (ART) zostali pierwotnie przeszkoleni pracownicy K, a trenerzy A posiadający licencje na korzystanie ze znaku towarowego, prowadzili warsztaty na Międzynarodowych Konferencjach STOP PRZEMOCY".*

Uprawniony podniósł, że to on jest autorem nazwy Trening Zastępowania Agresji i jednocześnie jest pierwszą osobą, która rozpoczęła działalność usługową i wydawniczą

pod tą nazwą. Działalność ta nie jest, w jego ocenie, tożsama z amerykańskim odpowiednikiem Aggression Replacement Training i stanowi nie kopię lecz twórczą polską kulturową lokalizację metody, której zgodność z oryginałem została potwierdzona przez B.G., autora metody i właściciela praw do znaków towarowych. Podkreślił, że to za jego zgodą i na podstawie umowy licencyjnej uprawniony korzysta ze znaku ART.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 21 maja 2008 r. strony podtrzymały swoje stanowiska. Wnoszący sprzeciw podnieśli, że określenie Trening Zastępowania Agresji (ART) nie określa usług, ponieważ program ten ma na celu wypracowanie postawy pomagającej funkcjonować w społeczeństwie. Ich zdaniem metoda ta nie powinna być zawłaszczana przez jeden podmiot. Uprawniony wskazał, że czym innym jest metoda Trening Zastępowania Agresji (ART) a czym innym nazwa go określająca.

Decyzją z dnia 21 maja 2008 r. Urząd Patentowy RP unieważnił sporne prawo ochronne na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Urząd uznał sporny znak za określenie opisowe względem usług do sygnowania których jest przeznaczony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2009 r. (sygn. akt VI SA/Wa 352/09) uchylił ww. decyzję z uwagi na wątpliwości co do prawidłowego umocowania pełnomocnika wnoszącego sprzeciw. Wskazał w ramach wytycznych, że przy ponownym rozpatrzeniu sprawy Urząd powinien pochylić się nad kwestią umocowania Pani J.S. jako pełnomocnika wnoszącego sprzeciw.

Po zwrocie z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Urząd oznaczył przedmiotowe postępowanie sygnaturą Sp.206/09 i podjął ponowne procedowanie w sprawie.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 23 sierpnia 2010 r. wnoszący sprzeciw ograniczyli sprzeciw do art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej. Podkreślili brak zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego oraz to, że znak ten był używany przez inne podmioty w prowadzonej działalności dydaktycznej i gospodarczej na długo przed zgłoszeniem go do ochrony przez uprawnionego. Wnoszący sprzeciw stwierdzili również, że nie można zgłaszać do ochrony metody w charakterze znaku towarowego. Uprawniony podtrzymał swoje stanowisko. Podniósł, że ze znakiem spornym jest związana oryginalna technologia szkoleń, certyfikacji, materiałów dydaktycznych, a jego unieważnienie byłoby szkodliwe dla resocjalizacji i wychowania młodzieży w Polsce, zaś dopuszczenie innych podmiotów do używania tej metody sprawiłoby, że stałaby się nieskuteczna.

W piśmie z dnia 9 maja 2011 r. uprawniony podniósł, iż OHIM uznał, że przynajmniej jeden z elementów znaku Trening Zastępowania Agresji (ART) spełnia warunki rejestracyjne. Wskazał, że odbiorcami usług oznaczanych znakiem spornym są specjaliści w dziedzinie psychologii, pedagogiki i resocjalizacji. Stwierdził, że od około 1996 r. za zgodą A.G. i B.G., używa tego znaku w Polsce w sposób rzeczywisty i konsekwentny.

Pismem z dnia 29 lipca 2011 r. wnoszący sprzeciw stwierdzili, że wobec niemożliwości wykazania prawidłowego umocowania pełnomocnika rzecznika patentowego J.S. przez I z siedzibą w E, Stany Zjednoczone Ameryki, jedynym podmiotem występującym po stronie wnoszącego sprzeciw w przedmiotowej sprawie pozostaje K z siedzibą w W.

W piśmie z dnia 19 września 2011 r. uprawniony wniósł o uznanie, że znak sporny Trening Zastępowania Agresji (ART) nabył wtórną zdolność odróżniającą w wyniku jego używania przez J.M. – I nieprzerwanie od 1998 r.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 16 marca 2012 r. Kolegium Orzekające pozostawiło bez rozpoznania sprzeciw wniesiony przez I z siedzibą w E, Stany Zjednoczone Ameryki uznając K z siedzibą w W za jedyny podmiot wnoszący sprzeciw. Strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska. Wnoszący sprzeciw tj.: K z siedzibą w W wskazał, że Trening Zastępowania Agresji nazywany w skrócie TZA lub ART (od skrótu z języka angielskiego Agression Replacement Training) to metoda poznawczo-behawioralna postrzegana jako program wielostronnej interwencji skierowany na zmianę zachowań młodzieży agresywnej. Przytoczył historię tej metody oraz jej założeń a także historię jej wprowadzenia i stosowania w Polsce. Wnoszący sprzeciw podkreślił, że ze względu na używanie tego znaku przez inne osoby fizyczne i prawne niż uprawniony, oznaczenie to nie mogło nabyć wtórnej zdolności odróżniającej. Ponadto podniósł, że już w 2001 r. wydał 3 pozycje książkowe opisujące metodę Trening Zastępowania Agresji ART. Uprawniony wskazał, że materiał dowodowy przedłożony przez wnoszącego sprzeciw świadczy o używaniu przez uprawnionego spornego znaku towarowego. Podkreślił, że posiada prawa wyłączne do tłumaczenia podręcznika Trening Zastępowania Agresji w Polsce. Zwrócił uwagę na posiadanie umowy licencyjnej na używanie znaków towarowych z USA i podniósł, że sporne prawo jest wciąż naruszane przez wnoszącego sprzeciw w jego działalności gospodarczej. Ponadto uprawniony wskazał, że sporny znak towarowy wprost wskazuje na źródło pochodzenia usług sygnowanych tym znakiem. Chodzi tu o usługę – program opracowany przez prof. G., co do którego wnoszący sprzeciw nie ma licencji. Podniósł, że w przedmiotowej sprawie wnoszącemu sprzeciw zależy na tym, aby program Trening Zastępowania Agresji (ART) promować jako swój wytwór. Zwrócił uwagę, że wnoszący sprzeciw uprzednio posługiwał się nazwą Program Niwelowania Agresji i mógłby pozostać przy tej nazwie. Podkreślił, że on sam jest autorem tłumaczenia Aggression Replacement Training na język polski, wnoszący sprzeciw był przez niego szkolony i stąd zna tę nazwę. Podniósł również, że strony przedmiotowego postępowania współpracowały w latach 2005–2006.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 25 września 2012 r. wnoszący sprzeciw podniósł, że uprawniony nie jest jedyną osobą w Polsce, która nabyła uprawnienia do stosowania metody Trening Zastępowania Agresji ART (lub TZA). Ponadto wskazał, że Trening Zastępowania Agresji (ART) jest określeniem ogólnoinformacyjnym, które może być stosowane przez wiele instytucji. Wskazał również, że metoda ta była rozpowszechniana przed datą zgłoszenia spornego znaku. Jednocześnie poinformował, że szkolenia dotyczące Treningu Zastępowania Agresji ART dla osób chcących nabyć stosowne uprawnienia, dokonują wyspecjalizowane osoby, którymi są zarówno osoby z F jak i zatrudnione w I. Uprawniony podniósł, że za co najmniej minimalną zdolnością odróżniającą spornego znaku przemawia zastosowanie w nim słowa „ART". W jego ocenie znak nie składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania funkcji lub przydatności. W wyniku intensywnego używania sporne oznaczenie stało się nazwą własną systemu szkoleniowego oferowanego przez uprawnionego i nie stanowi nazwy rodzajowej.

Decyzją z dnia 9 października 2012 r. Urząd Patentowy RP oddalił złożony sprzeciw. W uzasadnieniu decyzji Urząd stwierdził, że występujące w znaku spornym słowo „ART" nadaje mu dostateczną zdolność odróżniającą.

Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2014 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2487/13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił ww. decyzję. WSA stwierdził, że Urząd analizując element słowny ART spornego znaku przedwcześnie przyjął, że skrót pochodzący od angielskiej nazwy metody Trening Zastępowania Agresji – Aggression Replacement Training może mieć dla polskich odbiorców charakter fantazyjny z uwagi na to, że odbiorcy ci nie dokonają tłumaczenia tego skrótu na język polski w sposób natychmiastowy. Sąd stwierdził także, że okoliczność iż sporna część znaku jest skrótem nie pozbawia go funkcji opisowej. Ponadto sąd uznał, że Urząd wadliwie ocenił krąg odbiorców znaku spornego ponieważ wszyscy odbiorcy usług sygnowanych spornym znakiem towarowym znają oba skróty: TZA i ART, które są używane zamiennie w obrocie. Sąd zwrócił uwagę, że w spornym znaku słowo „ART" zostało posadowione w nawiasie co może mieć znaczenie w uznaniu go jako oznaczenie opisowe. W ramach wytycznych Urząd powinien ustalić, czy na dzień zgłoszenia (tj. 15 stycznia 2003 r.) można było postawić uprawnionemu zarzuty naruszenia przepisów art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.; czy przyznanie prawa wyłącznego jednemu przedsiębiorcy mogłoby istotnie ograniczyć swobodę innych przedsiębiorców w zakresie informacji o świadczonej, w tej formie działalności ponieważ udzielona wyłączność prowadziłaby do monopolizacji używania tych oznaczeń przez inne podmioty. Sąd podniósł, że Trening Zastępowania Agresji ART realizowany jest w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach oraz innych placówkach, jest stosowany przez stowarzyszenia i został dopuszczony do realizacji dydaktycznej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Ww. wyrok został utrzymany wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lipca 2015 r. (sygn. akt II GSK 1386/13/4), który zwrócił dodatkowo uwagę na konieczność sprawdzenia prawidłowego umocowania pełnomocnika wnoszącego sprzeciw.

Urząd Patentowy RP po otrzymaniu akt przedmiotowej sprawy z NSA nadał sprawie sygnaturę Sp.392.2015 i podjął postępowanie.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 13 stycznia 2016 r. strony podtrzymały swoje stanowiska. Wnoszący sprzeciw potwierdził, że sprzeciw został ograniczony o podstawy z art. 120 ust. 1, art. 131 ust. 1 i art. 131 ust. 2 p.w.p. i jedynymi podstawami sprzeciwu są art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Wskazał, że skróty „ART" i „TZA" są używane zamiennie, zatem skrót ART nie ma charakteru fantazyjnego dla oceny całości znaku. Podniósł, że odbiorcami usług oznaczanych spornym znakiem są uczelnie, instytucje państwowe, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, wydawnictwa, autorzy książek, rodzice, osoby pracujące z młodzieżą, uczniowie, studenci. Odbiorcy ci znają język angielski oraz metodę Trening Zastępowania Agresji (ART) i sposób jej stosowania. Zdaniem wnoszącego sprzeciw nie ma wątpliwości, że skrót „ART" będzie znany odbiorcom. Uprawniony wniósł o pozostawienie sprzeciwu bez rozpoznania jako wniesionego przez podmiot nieposiadający należytego umocowania. Zakwestionował skuteczność pełnomocnictwa udzielonego przez wnoszącego sprzeciw w dniu 31 marca 2006 r. i stwierdził, że nie istnieje prawna możliwość konwalidowania czynności w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Powołał się na argumenty zawarte w skardze kasacyjnej wniesionej w przedmiotowej sprawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podniósł, że sporny znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą na skutek wielokrotnego używania.

Po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowodowych zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, wysłuchaniu stron i dokładnym, wszechstronnym wyjaśnieniu w świetle art. 7 k.p.a. i art. 77 k.p.a. stanu faktycznego

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy Trening Zastępowania Agresji ART o numerze R.(…) zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego z prawa ochronnego na sporny znak za bezzasadny. Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa. W świetle wyżej cytowanego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania.

Kolegium Orzekające uznało za prawidłowe umocowanie wnoszącego sprzeciw. Pełnomocnictwo dla rzeczników patentowych z Kancelarii P sp. z o.o. zostało podpisane w dniu 31 marca 2006 r. (akta Sp.367/07, tom II, karta 96) przez księdza B.P.R. Z przedłożonego do akt przedmiotowej sprawy odpisu z rejestru przedsiębiorców (KRS) K z dnia 2 stycznia 2008 r. wynika, że podmiot jest reprezentowany przez dwie osoby: B.P.R. oraz B.E.B. (akta Sp.367/07, tom II, karta 113), natomiast z pełnego odpisu z KRS ww. podmiotu z dnia 8 grudnia 2009 r. nie wynika, aby nastąpiła zmiana w reprezentacji wnoszącego sprzeciw (akta Sp.206/09, karty 48–44). W związku z powyższym dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez dwie osoby. Czynności wnoszącego sprzeciw zostały w dniu 8 grudnia 2009 r. potwierdzone przez drugą osobę upoważnioną do jego reprezentacji – B.E.B., która podpisała dokument pełnomocnictwa zawierający konwalidację wszystkich czynności dokonanych dotychczas przez pełnomocników z Kancelarii P w przedmiotowej sprawie. Dokument ten został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji zawartymi w odpisie KRS podmiotu wnoszącego sprzeciw przez B.P.R. oraz B.E.B. (akta Sp.206/09, tom I, karta 49) i zawiera zapis o dokonaniu konwalidacji poprzednich czynności dokonanych w imieniu F przez pełnomocników z P sp. z o.o. W ocenie Kolegium Orzekającego, na skutek konwalidacji czynności w przedmiotowej sprawie umocowanie pełnomocnika – rzecznika patentowego J.S. jest prawidłowe, w postępowaniu administracyjnym istnieje bowiem możliwość dokonania konwalidacji czynności dokonanych przez osobę która nie była prawidłowo umocowana. Takie stanowisko Kolegium jest zgodne z obowiązującą linią orzeczniczą sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II OSK 2123/11) stwierdził:

„W piśmiennictwie zwraca się uwagę na to, że do usunięcia wadliwości czynności procesowej, obok jej powtórzenia w prawidłowy sposób, prowadzi również zmiana stanu prawnego, polegająca na zniesieniu niezachowanych wymagań co do tej czynności. (…) Mając na uwadze, że poprzez konwalidację nieprawidłowo podjęta czynność staje się czynnością prawidłową nie od chwili jej konwalidacji, ale od dnia

jej podjęcia, przyjąć należało, iż w rozpoznawanej sprawie (…) nie miał podstaw do uznania aby wniosek (…) obarczony był wadliwością".

Należy przy tym zauważyć, że powołane przez uprawnionego wyroki i uchwały dotyczą innej sytuacji prawnej, tj. tzw. „fałszywego organu", czyli czynności dokonanych przez osoby nie posiadającej w ogóle prawa do reprezentacji podmiotu, a nie posiadającej prawo do dokonywania tych czynności lecz niesamodzielnie.

Wnoszący sprzeciw podniósł, że sporne prawo ochronne zostało udzielone z naruszeniem art. 129 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Na wstępie należy wskazać, że sporny znak towarowy R.(…) jest znakiem słownym składającym się z wyrazów Trening Zastępowania Agresji (ART) i został przeznaczony do oznaczania następujących usług z klasy 41: edukacja, kształcenie praktyczne, kursy edukacyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, publikowanie książek.

Art. 129 ust. 1 pkt 2 ustawy p.w.p. wyłącza możliwość udzielenia praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Art. 129 ust. 2 p.w.p. wskazuje trzy grupy znaków, które nie odpowiadają temu przymiotowi. Zgodnie z art. 129 ust. 2 nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone (pkt 1); składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności (pkt 2); weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (pkt 3). Poszczególne wyżej wymienione przesłanki należy oceniać oddzielnie. Niemniej

„pomiędzy hipotezami norm wyrażonych w art. 129 ust. 2 pkt 1–3 Prawa własności przemysłowej nie zachodzi stosunek wykluczenia. Oznacza to zatem, iż w stosunku do jednego oznaczenia możliwa będzie więcej niż jedna kwalifikacja jako oznaczenia pozbawionego znamion odróżniających"

(Łukasz Żelechowski w: „Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach" nr 3 (123), lipiec 2005, s. 76).

Wskazany w art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. stanowi, że nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Przepis ten ma na celu wyeliminowanie z ochrony tych oznaczeń, które ze względu na swój charakter, uważane są za niezdolne do pełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, czyli zagwarantowania konsumentowi lub końcowemu odbiorcy określenia pochodzenia towaru nim oznaczonego. Zgodnie z 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. za niezdolne do pełnienia ww. funkcji, z wyjątkiem wypadku uzyskania dostatecznych znamion odróżniających w następstwie używania, należy uznać znaki, które pozbawione są do-

statecznych znamion odróżniających w odniesieniu do towarów dla których wnosi się o rejestrację. Także w orzecznictwie wspólnotowym ugruntowane jest stanowisko, że charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać w odniesieniu do towarów będących przedmiotem zgłoszenia, uwzględniając także świadomość właściwego kręgu odbiorców, który tworzą należycie poinformowani, wystarczająco uważni i rozsądni przeciętni konsumenci tych towarów i usług (patrz m.in. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2006 r., C-24/05 P, „Kształt cukierka", pkt 23 i z dnia 12 stycznia 2006 r., C-173/04 P „Kształt butelki do napojów", pkt 25, wyrok Sądu Pierwszej instancji z dnia 14 kwietnia 2005 r., T-269/03 CELLTECH, pkt 28). Dostatecznych znamion odróżniających zaś nie posiadają takie oznaczenia, które nie pozwalają zindywidualizować towaru, jako pochodzącego od konkretnego przedsiębiorcy. W tej grupie oznaczeń znajdują się oznaczenia opisowe. Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 13 kwietnia 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 227/07) art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. odnosi się do znaków wyłącznie opisowych, a więc takich których bezpośrednią i jedyną funkcją jest przekazywanie informacji o towarze lub usłudze a nie ich pochodzeniu.

Dokonując oceny znaku towarowego „Trening Zastępowania Agresji (ART)" o numerze R.(…) pod kątem posiadania przez niego dostatecznych znamion odróżniających Kolegium Orzekające miało na uwadze krąg odbiorców, do których skierowane są usługi oznaczane tym znakiem. Sporny znak jest przeznaczony do oznaczania następujących usług ujętych w klasie 41: edukacja, kształcenie praktyczne, kursy edukacyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, publikowanie książek. Z akt przedmiotowej sprawy wynika wprost, że odbiorcami usług sygnowanych znakiem spornym są wszystkie osoby, które stosują lub zajmują się metodą nazwaną Trening Zastępowania Agresji (ART). Są to trenerzy, wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele, uczniowie, osoby przebywające w zakładach poprawczych czy więzieniach a także rodzice. Z materiału dowodowego przedłożonego do akt przedmiotowej sprawy wynika, że tylko ww. osoby mają styczność z tym specyficznym programem, ponieważ jest on skierowany do środowisk i osób gdzie istnieje problem z agresywnym zachowaniem i tylko w miejscach gdzie został on wdrożony. Wszystkie te osoby zarówno trenerzy jak i osoby poddane treningowi czy mające z nim jakikolwiek związek (np. rodzice) znają nazwę metody, którą się posługują oraz znają jej pochodzenie w tym angielski odpowiednik „aggression replacement training" oraz skróty ART i TZA pochodzące od angielskiej i polskiej nazwy, które to skróty są stosowane zamiennie lub obok siebie. Wynika to np. z wydruku strony internetowej wnoszącego sprzeciw (akta Sp.367/07, karta 22), opisu treningu TZA-ART (akta Sp.367/07, karty 40–31, tom I), wydruku ze strony internetowej Internetowego Centrum Zasobów Edukacyjnych Scholaris dotyczącego Treningu Zastępowania Agresji ART-TZA (akta Sp.367/07, tom I, karta 134), magazynu wnoszącego sprzeciw pt. K, gdzie zostały zawarte informacje o Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART (akta Sp.367/07, karty 12–9, 30–13, 35–31).

Sporny znak opisany powyżej składa się dokładnie z elementów jak wskazano w art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i w związku z powyższym, w ocenie Kolegium Orzekającego nie posiada znamion odróżniających. Składa się on bowiem ze słów będących nazwą metody oraz jej akronimu z języka angielskiego, który jak wskazano powyżej, jest znany wszystkim odbiorcom usług sygnowanych tym znakiem. Warstwa słowna spor-

nego oznaczenia wskazuje wprost jakie usługi są nim oznaczane. Określenie „Trening Zastępowania Agresji" nie ma cech, które w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mogłyby utkwić w pamięci odbiorców i pozwoliłyby im zidentyfikować tak oznaczone usługi jako świadczone przez jednego i tego samego przedsiębiorcę. Określenie to ma jedynie charakter informacyjny i opisowy w stosunku do usług, do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy. Wszystkie spośród trzech słów tworzących określenie „Trening Zastępowania Agresji" mają bowiem konkretne znaczenie w języku polskim. Według „Słownika języka polskiego PWN" dostępnego na stronie internetowej www.sip.pwn.pl słowo „trening" oznacza ćwiczenia wykonywane w celu uzyskania większej sprawności w uprawianej dyscyplinie sportu lub ćwiczenie umiejętności innych niż sportowe; słowo „zastępowanie" oznacza natomiast czynność polegającą na zamianie czegoś na coś innego lub kogoś na kogoś innego; słowo „agresja" oznacza z kolei wrogie, zaczepne zachowanie oraz silne negatywne emocje wywołujące takie zachowanie. Wobec powyższego należy stwierdzić, że określenie „Trening Zastępowania Agresji" oznacza proces systematycznego ćwiczenia kontroli zachowań agresywnych poprzez zastąpienie ich innymi zachowaniami, bardziej pożądanymi. Zatem słowa „Trening Zastępowania Agresji" wskazują nie tylko odbiorcom usług wskazanych powyżej, ale i przeciętnym polskim odbiorcom, jakiego rodzaju usług dotyczy znak sporny. Wyżej wymieniona analiza prowadzi do wniosku, iż znak ten dotyczy wszelkich usług związanych z prowadzeniem zajęć związanych z radzeniem sobie z agresją. Przy czym istotne jest, że w ramach prowadzenia tego rodzaju usług wykonywane są usługi edukacyjne, przeprowadzane są konferencje czy seminaria a zatem i publikowane książki będące instrukcją postępowania. Skrót „ART" w znaku spornym, jak wskazano powyżej, pochodzi od angielskiej nazwy metody „aggression replacement training" – ART, i dla odbiorców usług sygnowanych znakiem spornym będzie również rozumiany i ściśle powiązany z nazwą Trening Zastępowania Agresji. Tym bardziej, że skrót „ART" został umieszczony w nawiasie, co sugeruje, że słowo to ma charakter poboczny, drugoplanowy (za definicją słowa „nawias" w PWN – Słownik języka polskiego). Zatem odbiorca usług sygnowanych spornym znakiem towarowym, wskazany powyżej, nawet jeżeli, pomimo odbytych bądź odbywanych szkoleń i treningów, nie będzie wiedział co oznacza słowo „ART", zostanie niejako zmuszony do poszukania jego znaczenia i pochodzenia i wówczas skojarzy go z angielskim odpowiednikiem nazwy Trening Zastępowania Agresji.

W związku z powyższym Kolegium Orzekające uznało za zasadne zarzuty postawione w przedmiotowej sprawie przez wnoszącego sprzeciw i uznało, że należy unieważnić sporne prawo ochronne na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Nie bez znaczenia pozostaje w przedmiotowej sprawie również okoliczność, że metoda o nazwie Trening Zastępowania Agresji była stosowana przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego, tj. przed dniem 15 stycznia 2003 r., przez liczne podmioty, nie tylko przez uprawnionego (np. Magazyn K z 2000 r. zawierający informacje o Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART, akta Sp.367/07, tom II, karty 35–31). Obecnie jest również stosowana przez wiele podmiotów poza uprawnionym. Metoda ta jest polecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu i jest realizowana w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w ramach programów socjoterapeutycznych. Zatem udzielenie wyłączności tylko jednemu podmiotowi, spośród wielu realizujących

program, może istotnie ograniczyć swobodę działalności tych przedsiębiorców i spowodować nieuzasadnioną ekonomicznie i prawnie monopolizację oznaczenia Trening Zastępowania Agresji (ART).

Ustalenia Kolegium Orzekającego w przedmiotowej sprawie są tożsame z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2014 r. (sygn. akt VI SA/a 2487/13) zapadłym w przedmiotowej sprawie.

Uprawniony co prawda podnosił, że sporny znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą na skutek „wielokrotnego używania", jednakże nie przedłożył żadnych dowodów na okoliczność, że sporne oznaczenie będzie kojarzyło się odbiorcom z usługami świadczonymi przez niego. Co więcej, z materiału dowodowego przedłożonego przez obie strony postępowania do akt przedmiotowej sprawy wynika, jak wskazano powyżej, że oznaczenie to jest bez wątpienia stosowane równolegle przez różne podmioty, zatem nie jest możliwe, aby kojarzyło się jedynie z I.

Wysokość zwrotu niezbędnych kosztów postępowania Kolegium Orzekające ustaliło w oparciu o przepisy art. 98 § 1 k.p.c. i § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 212, poz. 2076 z późniejszymi zmianami). W związku z faktem, że strona wygrywająca w rozpatrywanej sprawie była reprezentowana przez pełnomocnika – rzecznika patentowego Kolegium uznało za zasadne przyznanie wnoszącemu sprzeciw kwoty w wysokości x zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Powyższa kwota obejmuje koszt zastępstwa procesowego w wysokości x zł oraz zwrot opłaty za sprzeciw w wysokości x zł.

W tym stanie rzeczy Kolegium Orzekające orzekło jak w osnowie.

II. Sp.286.2014

Decyzja z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie graficznego znaku towarowego o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 23 lutego 2016 roku

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Joanna Kołodziejczyk
Ekspert – orzecznik	Agnieszka Janicka (spr.)
Ekspert	Maria Perłowska
Protokolant	Bartłomiej Antczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2016 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy graficzny o nr R.(…) udzielonego na rzecz R z siedzibą w F, Austria na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wniesionego przez O z siedzibą w W, na podstawie art. 246 i art. 247 ust. 2 oraz art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) unieważnić prawo ochronne na znak towarowy graficzny o nr R.(…);
2) przyznać O z siedzibą w W od R z siedzibą w F, Austria kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2014 r. O z siedzibą w W złożył w Urzędzie Patentowym sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy graficzny o nr R.(…) na rzecz R z siedzibą w F, Austria. Sporny znak towarowy o nr R.(…) został zgłoszony do ochrony dnia 10 marca 2006 r. i jest przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 32, a mianowicie: napojów energetyzujących.

W uzasadnieniu sprzeciwu wnoszący sprzeciw wskazał na naruszenie następujących przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (p.w.p.), tj.:

- art. 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w związku z art. 120 ust. 1 p.w.p. polegające na braku spełnienia graficznej przedstawialności, co powoduje niezgodność tego oznaczenia z definicją znaku towarowego,
- art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. polegające na braku konkretnej zdolności odróżniającej w dacie zgłoszenia znaku do ochrony,
- art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. polegające na wykorzystaniu w spornym znaku towarowym kolorów, które były i są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych,
- art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. przez zgłoszenie spornego znaku towarowego w warunkach złej wiary.

Następnie wnoszący sprzeciw przedstawił sporny znak towarowy w zakresie samego oznaczenia, powołał się na kody klasyfikacji nicejskiej 29.01.04 i 29.01.26 (odnoszące się do kolorów niebieskiego i srebrnego), powołał także opis znaku sformułowany przez uprawnionego, tj. „znak składa się z kolorów niebieskiego (2747 C) i srebrnego (877 C) wypełniających po połowie powierzchnię znaku. Przy czym sprzeciwiający podkreślił, że sam uprawniony twierdził, iż sporny znak jest abstrakcyjnym znakiem barwnym, składającym się z zestawienia koloru niebieskiego (Pantone 2747 C) i srebrnego (Pantone 877 C) w proporcji 50:50 powierzchni znaku, niezależnie od ich położenia w stosunku do siebie, a więc nie zgadzał się z kwalifikacją, iż jest to znak graficzny. W tym zakresie wnoszący sprzeciw powołał się na treść uzasadnienia wyroku z dnia 21 kwietnia 2011 r., Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2519/10 wydanego w sprawie przedmiotowego znaku spornego.

W dalszej części sprzeciwiający przedstawił uzasadnienie podniesionych zarzutów. Odnośnie do zarzutów naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w związku z art. 120 ust. 1 p.w.p. podniósł, że w świetle ww. przepisów oznaczenie musi spełniać dwa wymogi: wymóg graficznej przedstawialności tak, aby na podstawie zgłoszenia można było precyzyjnie ustalić jakie konkretnie oznaczenie podlega ochronie i wymóg wskazywania potencjalnym odbiorcom jednego i tego samego źródła komercyjnego pochodzenia, a więc posiadania przez oznaczenie zdolności odróżniającej bez odniesienia do konkretnych towarów. Stwierdził, że sporny znak towarowy nie spełnia wymogu graficznej przedstawialności w znaczeniu przyjętym we właściwym orzecznictwie. Co do zarzutu naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., wnoszący sprzeciw stwierdził, że sporny znak towarowy ze względu na swoją strukturę nie może być znakiem towarowym, ponieważ dwa kolory nie mogą orientować klientów co do źródła pochodzenia tak oznaczanych towarów, czego przyczyną jest wadliwa forma przedstawieniowa. Kolory niebieski i srebrny nie wskazują na źródło pochodzenia tak oznaczanych towarów, ponieważ, zdaniem sprzeciwiającego, kolor srebrny jest typowy dla puszek aluminiowych, w których oferuje się napoje energetyzujące, a kolor niebieski jest powszechnie używany dla wszelkiego rodzaju napojów (kojarzy się z wodą), tym samym kolory te nie przekazują odbiorcy żadnej konkretnej informacji. Zdaniem wnoszącego sprzeciw udzielona ochrona na sporny znak towarowy stanowi nieuprawnioną przewagę konkurenta – uprawnionego na rynku towarów jak oznaczane spornym znakiem. W odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku

z art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. sprzeciwiający podkreślił, że przy ocenie w świetle tego przepisu należy uwzględnić towary dla jakich znak został zgłoszony oraz percepcję odbiorców, w szczególności poziom postrzegania właściwego i przeciętnego konsumenta. W związku z tym podniósł, że kolor niebieski i srebrny były (od lat 90.) i są stosowane przez wielu przedsiębiorców dla napojów energetyzujących, stąd też konsument przyzwyczajony do tej standardowej praktyki prezentacji towaru nie identyfikował i nie identyfikuje komercyjnego pochodzenia napojów energetyzujących na podstawie kolorów użytych na opakowaniu towaru. Ponadto, wnoszący sprzeciw stwierdził, że spornemu znakowi towarowemu brak również wtórnej zdolności odróżniającej, ponieważ znak, który nie spełnia wymogu graficznej przedstawialności nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniającej. Natomiast w uzasadnieniu zarzutu naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. wnoszący sprzeciw podniósł, że zgłoszeniu spornego znaku towarzyszyły naganne intencje, ponieważ poprzez zgłoszenie tego znaku uprawniony uzyskał prawo na oznaczenie, które powinno być dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku. Zgłoszenie spornego znaku nie było związane z zamiarem używania tego znaku, ale jest podstawą roszczeń uprawnionego wobec innych podmiotów używających kolorów niebieskiego i srebrnego dla napojów energetyzujących. Również sam charakter spornego znaku, zdaniem sprzeciwiającego, wskazuje na istnienie złej wiary uprawnionego. Wnoszący sprzeciw powołał na poparcie swoich zarzutów orzecznictwo europejskie oraz materiały dowodowe dotyczące sytuacji na rynku napojów energetyzujących i dotyczące opakowań tego rodzaju towarów w 2011 roku.

W odpowiedzi na sprzeciw, pismem z dnia 7 sierpnia 2014 r. uprawniony stwierdził, że sprzeciw jest bezzasadny. Nie zgodził się z postawionymi przez sprzeciwiającego zarzutami. W odniesieniu do zarzutu braku graficznej przedstawialności uprawniony stwierdził, że aktualny opis znaku graficznego brzmi: „znak składa się z kombinacji kolorów niebieskiego (Pantone 2747 C) i srebrnego (Pantone 877 C) w stosunku 50:50. Kolory występują jeden obok drugiego.". Zatem podniesiony zarzut nie znajduje potwierdzenia, tym bardziej, że sprzeciwiający oparł swój zarzut na treści opisu, a nie na rzeczywistej prezentacji spornego znaku o nr R.(…). Ponadto, zdaniem uprawnionego, sporny znak spełnia definicję znaku towarowego, ponieważ jest to kompozycja kolorystyczna opisana przy pomocy międzynarodowych kodów kolorystycznych. Opis znaku jest spójny z jego graficznym wizerunkiem. Odwołał się do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r., w sprawie składania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 115) i jego zmiany z dnia 6 lipca 2005 r., (Dz. U. z 2005 r., nr 109, poz. 911), wg którego opis znaku towarowego, którym jest kompozycja kolorów nie stanowi obowiązkowego elementu zgłoszenia, ale może zostać złożony w przypadku, gdy samo przedstawienie znaku nie jest wystarczające do jego pełnego zobrazowania. Zdaniem uprawnionego, opis może jedynie oddać słowami przedstawienie znaku w postaci, w jakiej został on zgłoszony. I tylko w tym zakresie dokonywane były w toku postępowania zgłoszeniowego zmiany opisu znaku. Ponadto uprawniony odwołał się do praktyki UPRP i stwierdził, że jest ona zgodna z praktyką realizowaną w OHIM, w której stosuje się w odniesieniu do zgłoszeń, w tym, znaków składających się z kombinacji kolorów zasadę „What You See Is What You Get" – dostajesz to co widzisz. Uprawniony przedłożył opinię E.W.-G. oraz powołał stanowisko

doktryny oraz orzecznictwo, a także przykłady rejestracji znaków graficznych wraz z ich opisami. Uprawniony nie zgodził się także z zarzutem braku konkretnej zdolności odróżniającej (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p.). Stwierdził, że jako pierwszy oferował w II połowie lat 80. na terenie Polski napoje energetyzujące w puszkach, na których były kolory niebieski i srebrny, stąd kompozycja ta ma pierwotną zdolność odróżniającą. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. uprawniony stwierdził, że oznaczenia z użyciem kolorów niebieskiego i srebrnego nie były używane przed datą zgłoszenia znaku o nr R.(…), a przedstawione na tę okoliczność dowody nie prezentują puszki z tymi kolorami, bądź pochodzą z okresu późniejszego niż zgłoszenie spornego znaku do UP. Ponadto, zdaniem uprawnionego, sporny znak towarowy o nr R.(…) posiada wtórną zdolność odróżniającą i posiadał tę zdolność w dacie jego zgłoszenia. Uprawniony przedstawił także okoliczności dotyczące sporów prowadzonych z innymi podmiotami wprowadzającymi na rynek towary tego samego rodzaju i stosujące kolory niebieski i srebrny. Uprawniony stwierdził, że zarzut złej wiary (art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.) nie został uzasadniony, ponieważ sprzeciwiający nie wykazał takich okoliczności, które świadczyłyby o nagannym charakterze działań uprawnionego. Zdaniem uprawnionego sporny znak towarowy ma renomowany charakter.

W piśmie z dnia 31 października 2014 r. wnoszący sprzeciw przedstawił replikę na stanowisko uprawnionego. Powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, w tym w sprawach Heidelberger C-49/02 i Sieckmann C-273/00 odniósł się do kwestii wymogu graficznej przedstawialności znaku towarowego, który ma na celu precyzyjne wskazanie przedmiotu ochrony, jasne i precyzyjne informowanie uczestników obrotu gospodarczego o rejestracjach i wnioskach rejestracyjnych, uniknięcie subiektywizmu przy zapewnieniu jednoznaczności i obiektywizmu. Wskazał, na ustalone w ww. orzecznictwie kryteria graficznej przedstawialności znaku towarowego: jasność, precyzyjność, zwartość, łatwość dostępu, zrozumiałość, trwałość i obiektywność. A także na cechy szczególne, dotyczące prezentacji graficznej dwóch kolorów, również ustalone w drodze orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (sprawa Heidelberger C-49/02), a więc wskazania na z góry ustalony sposób ich połączenia oraz dokładność, tak aby wykluczyć wiele różnorodnych układów kolorów. Odniósł się również do kwestii opisu znaku towarowego i stwierdził, że opis spornego znaku towarowego nie pozwala na precyzyjne ustalenie przedmiotu ochrony, a pozostałe elementy prezentacji znaku, tj. wizerunek znaku, wskazanie na kody klasyfikacji wiedeńskiej, określające kolory: niebieski i srebrny oraz wskazanie słowne ww. kolorów, zdaniem sprzeciwiającego prowadzą do uzyskania wielu różnych interpretacji oznaczenia. Sprzeciwiający, powołał się na treść art. 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w związku z art. 120 ust. 1 p.w.p. oraz stanowisko Trybunału Sprawiedliwości (sprawa Sieckmann C-273/03, p. 72 i 73) i stwierdził, że opis jest elementem (częścią składową) graficznej prezentacji znaku. W niniejszej sprawie uprawniony, zdaniem sprzeciwiającego, dezawuuje opis spornego znaku zawarty w zgłoszeniu i utożsamia graficzną prezentację tego znaku z samym jego wizerunkiem. Ponadto, sprzeciwiający powołał się na obowiązujące w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego przepisy § 6 ust. 4 w związku z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r., w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń

znaków towarowych, które wskazywały jako element konieczny opis znaku, jeżeli wymagało tego całościowe zobrazowanie znaku stanowiącego kombinacje dwóch kolorów, tak jak w niniejszej sprawie. W tym kontekście sprzeciwiający powołał fakt złożenia przez uprawnionego pisma dokonującego zmiany w opisie spornego znaku, co zdaniem sprzeciwiającego, potwierdza, że uprawniony traktował opis tego znaku jako istotny element jego prezentacji graficznej. W świetle powyższego, zdaniem wnoszącego sprzeciw, sporny znak towarowy nie spełnia wymogów graficznej przedstawialności i w ten sposób narusza powołany art. 129 ust. l pkt 1 p.w.p. w związku z art. 120 ust. 1 p.w.p. Wnoszący sprzeciw podtrzymał zarzut braku konkretnej zdolności odróżniającej w dacie zgłoszenia znaku do ochrony, która jego zdaniem jest bezpośrednią konsekwencją wadliwej graficznej przedstawialności (art. 129 ust. l pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p.). W tym aspekcie sprawy, zdaniem sprzeciwiającego, bez znaczenia pozostaje podnoszona przez uprawnionego okoliczność, iż uprawniony jako pierwszy w II połowie lat osiemdziesiątych oferował napoje z użyciem kolorów niebieskiego i srebrnego, ponieważ pierwotną zdolność odróżniającą znaku towarowego należy oceniać od daty zgłoszenia tego znaku do ochrony. Sprzeciwiający zakwestionował także twierdzenia uprawnionego, iż produkty oznaczane spornym znakiem towarowym należą do specyficznego rynku napojów energetycznych. Sprzeciwiający powołał orzeczenie w sprawie o sygn. T-33/03 (Osotspa vs OHIM) i stwierdził, że napoje takie są towarami codziennej konsumpcji, a docelowym kręgiem odbiorców są przeciętni konsumenci, zatem uprawniony nie może powołać się na szczególne okoliczności uzasadniające przyjęcie, że sporny znak posiada pierwotną zdolność odróżniającą. Zdaniem wnoszącego sprzeciw, ochrona spornego znaku towarowego nie spełnia warunków, o których stanowią ww. przepisy p.w.p., tworzy nieuprawnioną przewagę konkurencyjną na rzecz uprawnionego. W odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 3 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wnoszący sprzeciw stwierdził, że wykazane zostało, iż kolory niebieski i srebrny były powszechnie używane na opakowaniach napojów energetycznych (praktyka stosowania), co potwierdzają materiały przedłożone przez sprzeciwiającego, które uprawniony bezpodstawnie dezawuuje. Odwołując się do orzecznictwa sprzeciwiający stwierdził, że znaczenie ma nie tylko fakt powszechnego wykorzystywania całych oznaczeń tożsamych z danym znakiem, ale także wykorzystywanie przez innych przedsiębiorców elementów, czy składników tego znaku. Sprzeciwiający zakwestionował stanowisko uprawnionego, który powołał fakt używania przez niego, na polskim rynku niebiesko-srebrnej kolorystyki do oznaczania napojów energetyzujących i stwierdził, że sporny znak towarowy stanowi kompozycję kolorystyczną (jak w wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 2519/10), a zdaniem sprzeciwiającego, sporny znak nie jest precyzyjnie zdefiniowaną kompozycją kolorystyczną zawierającą ustalenia co do proporcji użytych kolorów, jak i ich rozmieszczenia względem siebie (akta, tom IV, k. 1335).

Podczas rozprawy w dniu 18 listopada 2014 r. uprawniony wniósł o zawieszenie postępowania w oparciu o art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., w uzasadnieniu wskazując, że został złożony wniosek o ujawnienie opisu w rejestrze przedmiotowego znaku towarowego.

Uprawniony w piśmie z dnia 5 stycznia 2015 r. przedłożył do akt niniejszej sprawy materiały złożone do akt zgłoszeniowych znaku spornego.

W piśmie z dnia 20 lutego 2015 r. wnoszący sprzeciw podtrzymał swoje stanowisko w sprawie i przedstawił replikę na stanowisko uprawnionego.

Postanowieniem z dnia 26 lutego 2015 r. Kolegium Orzekające oddaliło wniosek uprawnionego o zawieszenie przedmiotowego postępowania.

W piśmie z dnia 9 kwietnia 2015 r. uprawniony przedstawił swoje stanowisko wobec pism wnoszącego sprzeciw z dnia 31 października 2014 r. i 20 lutego 2015 r.

W kolejnym piśmie z dnia 31 lipca 2015 r. wnoszący sprzeciw potrzymał swoje stanowisko i ponownie odniósł się do podniesionych przez siebie zarzutów w kontekście twierdzeń uprawnionego zawartych w poprzednim piśmie.

Podczas kolejnej rozprawy w dniu 13 października 2015 r. uprawniony ponownie wniósł o zawieszenie postępowania w oparciu o art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. i w uzasadnieniu podniósł, że toczy się postępowanie o ujawnienie w rejestrze opisu spornego znaku towarowego. Ponadto uprawniony złożył pismo procesowe, stanowiące odpowiedź na stanowisko wnoszącego sprzeciw z dnia 31 lipca 2015 r.

Kolegium Orzekające postanowieniem z dnia 8 grudnia 2015 r. oddaliło wniosek uprawnionego o zawieszenie przedmiotowego postępowania.

W dniu 2 lutego 2016 r. podczas rozprawy strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska w sprawie.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy graficzny o nr R.(…) zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego z prawa ochronnego na sporny znak za bezzasadny. Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej, każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa. W świetle wyżej cytowanego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania.

W przedmiotowej sprawie zadaniem Kolegium Orzekającego było dokonanie oceny, czy sporny znak towarowy o nr R.(…) narusza:

- art. 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w związku z art. 120 ust. 1 p.w.p. polegające na braku spełnienia graficznej przedstawialności, co powoduje niezgodność tego oznaczenia z definicją znaku towarowego,
- art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. polegające na braku konkretnej zdolności odróżniającej w dacie zgłoszenia znaku do ochrony,
- art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. polegające na wykorzystaniu w spornym znaku towarowym kolorów, które były i są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych,
- art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. przez zgłoszenie spornego znaku towarowego w złej wierze, wskazane w sprzeciwie.

Sporny znak towarowy jest znakiem graficznym, który z pierwszeństwem od dnia 10 marca 2006 r. służy do oznaczania towarów w klasie 32, a mianowicie: napojów energetyzujących.

W rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekające uznało za zasadny zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w związku z art. 120 ust. 1 p.w.p. Przepis art. 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p. stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mogą być znakami towarowymi. Z kolei art. 120 ust. 1 p.w.p. stanowi, że znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do oznaczania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Powyższy przepis jest wyrazem funkcji znaku towarowego, jako właściwego gospodarce instrumentu komunikacji między przedsiębiorcą a konsumentem towarów lub usług. Znak towarowy, pozostając w fizycznym lub jedynie pojęciowym związku z konkretnym egzemplarzem towaru, przekazuje bowiem nabywcom informację, że wszystkie towary tak oznaczone pochodzą z jednego i tego samego źródła podporządkowanego przedsiębiorcy, który jest uprawniony do używania znaku towarowego. Z przepisu art. 120 ust. 1 p.w.p. wynika także, że wskazaną funkcję wyróżniania towarów i usług na podstawie ich pochodzenia może realizować tylko taki znak, który ma zdolność odróżniającą w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Wyróżniający charakter znaku polega na wyposażeniu znaku w takie cechy, które w świadomości uczestników obrotu gospodarczego w sposób niebudzący wątpliwości wskazują, że towar w ten sposób oznaczony pochodzi od określonego, tego samego przedsiębiorstwa (jak w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2002 r., sygn. akt II SA 3847/01).

W art. 120 ust. 2 ustawodawca wskazał natomiast, że znakiem towarowym może być w szczególności: wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Zatem, ustawodawca dopuścił do udzielenia ochrony na znak towarowy stanowiący kompozycję kolorystyczną. Niemniej także na podstawie ww. przepisu art. 120 p.w.p., aby kompozycja kolorystyczna została objęta prawem wyłącznym na znak towarowy musi spełniać określone wymogi dotyczące graficznej przedstawialności, która pozwala na zmysłową postrzegalność takiego oznaczenia. Wymóg graficznej przedstawialności wynika z art. 120 p.w.p. jak również koresponduje z art. 2 Dyrektywy 2008/95/WE. Wymóg ten ma na celu precyzyjne i jednoznaczne określenie oznaczenia chronionego, co służy wyznaczeniu zakresu udzielonej ochrony. Ustalenie zaś zakresu ochrony jest wyznaczeniem wyłączności dla zgłaszającego, wskazaniem ograniczeń dla innych uczestników obrotu oraz gwarancją identyfikacji dla konsumentów. Przyjęte na gruncie wyroku ETS z dnia 12 grudnia 2002 r. C-273/03, przez Trybunał Sprawiedliwości kryteria graficznej przedstawialności są określane jako siedem kryteriów Sieckmanna. Chodzi o następujące warunki: jasności, precyzyjności, kompletności, łatwego dostępu, zrozumiałości, trwałości i obiektywizmu.

Zgodnie z orzecznictwem wspólnotowym uwzględnionym w aktualnym orzecznictwie krajowym, przedstawienie graficzne oznacza możliwość przedstawienia oznaczenia w formie wizualnej, w sposób umożliwiający jego dokładną identyfikację. Przedstawienie to musi być jasne, precyzyjne, zwarte, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne

(tak między innymi orzekł ETS w wyroku z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie Sieckmanna C-273/03, p. 55 oraz w wyroku z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Libertel C-104/01, p. 29). W odniesieniu do kombinacji kolorów orzecznictwo wspólnotowe przyjęło stanowisko, zgodnie z którym przedstawienie graficzne powinno być opatrzone dokładnymi dyspozycjami dotyczącymi określonego z góry i stałego sposobu połączenia danych kolorów. Takie przedstawienie znaku towarowego umożliwiłoby konsumentowi postrzeżenie i zapamiętanie konkretnego układu, którym mógłby się posłużyć z przekonaniem, chcąc ponownie dokonać danego zakupu, umożliwiłoby także właściwym organom władzy i uczestnikom obrotu gospodarczego poznanie zakresu praw podlegających ochronie, przysługujących właścicielowi w związku z rejestracją znaku towarowego (tak orzekł ETS w wyroku z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie Heidelberg C-49/02, p. 33 i p. 35).

Mając na uwadze powyższe, Kolegium Orzekające stwierdziło, że graficzna prezentacja spornego znaku towarowego, zarówno bez uwzględnienia opisów, jak i z opisami umieszczonymi zarówno w podaniu o udzielenia prawa (akta rejestrowe) jak i w piśmie z dnia 14 sierpnia 2012 r. (akta rejestrowe) nie spełnia wymogu prawidłowej graficznej prezentacji.

Sporny znak towarowy został przedstawiony w podaniu jako kombinacja dwóch kolorów: niebieskiego i srebrnego w równych proporcjach, bez konturów, zestawionych obok siebie.

W ocenie Kolegium Orzekającego taka prezentacja graficzna spornego znaku towarowego nie czyni zadość warunkom graficznej prezentacji określonej w ww. wyroku ETS w sprawie C-49/02. W wyroku tym Trybunał jednoznacznie i wyraźnie bowiem wskazał, że samo zestawienie dwóch kolorów, bez nadania im kształtu lub konturów jest z natury abstrakcyjne i nie realizuje przesłanki dokładności i jednolitości. Jak stwierdził Trybunał, takie przedstawienie znaku może bowiem mieścić w sobie wiele układów.

W ocenie Kolegium Orzekającego także opisy spornego znaku towarowego, zarówno w wersji pierwotnej, tj. umieszczonej w podaniu jak i w brzmieniu zaproponowanym przez uprawnionego w piśmie z dnia 14 sierpnia 2012 r. nie precyzują należycie spornego znaku towarowego. W podaniu uprawniony opisał sporny znak towarowy jako: „składający się z dwóch kolorów niebieskiego (Pantone 2747 C) i srebrnego (Pantone 877 C) wypełniających po połowie powierzchnię znaku" (akta rejestrowe). Natomiast w piśmie z dnia 14 sierpnia 2012 r. uprawniony opisał sporny znak towarowy jako: „składający się z kombinacji kolorów niebieskiego (Pantone 2747 C) i srebrnego (Pantone 877 C) w stosunku 50:50, kolory te występują jeden obok drugiego" (akta rejestrowe).

Zdaniem Kolegium Orzekającego, żaden z tych opisów nie precyzuje w jaki sposób wyżej wymienione kolory, tj. niebieski i srebrny są ułożone w stosunku do siebie, co umożliwiłoby ustalenie jednej konkretnej kombinacji, czy zestawienia o niezmiennym (trwałym) wyglądzie. W opisie spornego znaku zamieszczonym w podaniu w ogóle nie określono w jaki sposób kolory te są ułożone. W piśmie z dnia 14 sierpnia 2012 r. zawarto w opisie określenie „kolory te występują jeden obok drugiego", co w ocenie Kolegium dopuszcza rozmieszczenie tych kolorów w różnych możliwych kombinacjach, a zatem nie w sposób stały i z góry ustalony.

W świetle powyższego Kolegium Orzekające stwierdziło, że zarówno prezentacja spornego znaku towarowego jak i jego opisy nie określają jednoznacznie i precyzyjnie

przedmiotu ochrony. W ocenie Kolegium z uwagi na abstrakcyjne przedstawienie kolorów oraz brak uporządkowanego rozmieszczenia tych kolorów w z góry ustalony i stały sposób niemożliwe jest ustalenie dokładnego przedmiotu ochrony, a co za tym idzie sporne oznaczenie nie może pełnić prawidłowo funkcji oznaczania pochodzenia towarów, gdyż nie wypełnia wymogów określonych w art. 120 ust. 1 p.w.p.

W rozpatrywanej sprawie, Kolegium Orzekające nie podzieliło stanowiska uprawnionego, iż opis znaku towarowego „nie stanowi obowiązkowego elementu zgłoszenia" (akta, tom IV, k. 1262). Zgodnie bowiem z § 6 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r., w sprawie składania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U z 2005 r., nr 109, poz. 911) obowiązującego w dniu zgłoszenia spornego znaku do ochrony, tj. 10 marca 2006 r., w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, należy zamieścić opis znaku towarowego, jeżeli samo przedstawienie nie jest wystarczające do jego pełnego zobrazowania, przy czym przepis ten odsyła do znaku towarowego, który jest kompozycją kolorystyczną (§ 6 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia). Zatem w świetle powyższego, jak również przy uwzględnieniu europejskiego orzecznictwa prezentowanego wyżej, na zgłaszającym ciążyła powinność zamieszczenia opisu znaku towarowego w przypadku zgłoszenia do ochrony kompozycji kolorystycznej, tak aby spełnić wymóg graficznej przedstawialności znaku towarowego, o ochronę którego wystąpiono.

Kolegium Orzekające wzięło także pod uwagę podjęte przez uprawnionego po zgłoszeniu spornego znaku do ochrony działania, mające na celu zmianę opisu znaku w rejestrze spornego znaku towarowego jak pismo z dnia 14 sierpnia 2012 r. Jak zaznaczył uprawiony, chodzi o „modyfikację opisu znaku towarowego o nr Z.(…), zgłoszonego w dniu 10 marca 2006 r.". W ocenie Kolegium Orzekającego, ww. modyfikacja zmienia istotę spornego znaku, bowiem z opisu zawartego w podaniu wynika, iż uprawniony ubiegał się o uzyskanie ochrony na znak „składający się z dwóch kolorów niebieskiego (Pantone 2747 C) i srebrnego (Pantone 877 C) wypełniających po połowie powierzchnie znaku", natomiast modyfikacja ma polegać na zaaprobowaniu opisu w brzmieniu: „składający się z kombinacji kolorów niebieskiego (Pantone 2747 C) i srebrnego (Pantone 877 C) w stosunku 50:50, kolory te występują jeden obok drugiego" (akta rejestrowe). Zatem, zmiana dotyczy relacji i umiejscowienia kolorów w znaku. Nadto w ocenie Kolegium Orzekającego, przedstawione przez uprawnionego zmiany nie wypełniają przesłanki dokładności, jednolitości i trwałości (z góry ustalonej), a takie przedstawienie znaku może kreować wiele układów, ponieważ samo sformułowanie „kolory występują jeden obok drugiego" nie pozwala na jednoznaczne wskazanie relacji między tymi kolorami, ani nie wskazuje na trwałość czy też z góry ustaloną pozycję kolorów.

Kolegium Orzekające stwierdziło, iż w przypadku gdy dane oznaczenie nie spełnia należycie wymogu graficznej przedstawialności, a co za tym idzie nie może być znakiem towarowy w rozumieniu art. 120 ust. 1 p.w.p. wyłączona jest możliwość udzielenia prawa ochronnego na takie oznaczenie w oparciu o wtórną zdolność odróżniającą. Udzielenie prawa ochronnego z powodu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej, zgodnie z art. 130 p.w.p. możliwe jest bowiem jedynie w przypadku oznaczeń, które w ogóle mogą być znakiem towarowym, a więc spełniają należycie wymóg graficznej przedstawialności, a taka sytuacja nie zachodzi w rozpatrywanej sprawie.

Następnie, odnosząc się do opinii przedłożonych do sprawy przez uprawnionego, tj. opinii sędzi F.M. (akta, k. 2492–2478) oraz prof. E.W.-G. (akta, k. 2062–2022), Kolegium Orzekające w pierwszej kolejności podnosi, że zostały one sporządzone na zlecenie stron. Jak zaś stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 grudnia 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1835/08, opiniom sporządzonym na zlecenie stron nie można przypisać waloru dowodu z opinii biegłego, nawet jeśli sporządzone zostały przez osoby posiadające wiedzę fachowców. W wyroku tym Sąd stwierdził także, iż Sąd Najwyższy przyjął, że opinie sporządzone na zlecenie strony traktować należy jedynie jako wyjaśnienia stanowiące poparcie stanowiska strony, choć z uwzględnieniem wiadomości specjalnych (wyrok SN z dnia 12 kwietnia 2002 r., sygn. akt I CKN 92/00). Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego opiniom takim przyznaje się walor dokumentów prywatnych (wyrok NSA w składzie 7 sędziów z dnia 21 września 2000 r., sygn. akt FSA 1/00). Dokument prywatny stanowi zaś jedynie dowód tego, że osoba, która go podpisała wyraziła zawarty w niej pogląd, nie korzysta natomiast z domniemania zgodności z prawdą zawartych w niej twierdzeń (wyrok SN z dnia 8 czerwca 2001 r., sygn. akt I PKN 468/00). Nadto, Kolegium Orzekające stwierdziło, że obie te opinie w swojej podstawowej części odwołują się do europejskiego orzecznictwa w sprawach Libertel C-104/01, Heidelberger C-49/02 i Sieckmann C-273/00, przywoływanych także w niniejszej sprawie. Z opinii sędzi M. (przedstawionej w fragmentach, tj. załączniki: A, B, E i F z całości od załącz. A do M) wynika – najogólniej, że znaki niekonwencjonalne podlegają rejestracji, w tym, szczególnym wymogom, które mają na celu wykluczenie interpretacji wielu różnych odtworzeń znaku i w efekcie ochronę interesów zgłaszającego oraz osób trzecich. Ponadto, autorka uznała, że na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz zasad prawa UE nie można odmówić ochrony prawnej znakowi, który składa się z kolorów *per se*, gdy kolory te są odpowiednio przedstawione graficznie w sposób systematyczny ze wskazaniem procentowej proporcji między nimi, a opis takiego oznaczenia ma zapewnić spójną powtarzalność. Natomiast w opinii prof. W.-G., autorka także odwołała się do przyjętego orzecznictwa europejskiego i wypracowanych standardów udzielenia rejestracji, rozważała kwestię form zjawiskowych używania zestawień kolorów i skutki takiego używania dla odbiorców, a w dalszej części analizowała problematykę podobieństwa takich znaków i ich wtórną zdolność odróżniającą. Autorka stwierdziła, także, iż sporny znak towarowy w formie niebiesko-srebrnej kompozycji spełnia status notoryjności znaku, a więc znak o nr R.(…) w klasie 32 dla napojów energetycznych jest znakiem towarowym powszechnie znanym (akta, tom VII, k. 2029, – str. 40 opinii), ponadto, jest także znakiem renomowanym (akta, tom VII, k. 2023, – str. 46 opinii).

W ocenie Kolegium Orzekającego, obie te opinie nie mogły wpłynąć na odmienne rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy. Jak bowiem wyjaśniono powyżej z uwagi na abstrakcyjne przestawienie kolorów oraz brak uporządkowanego rozmieszczenia tych kolorów w z góry ustalony i stały sposób niemożliwe jest ustalenie dokładnego przedmiotu ochrony, a tym, samym oznaczenie stanowiące sporny znak towarowy nie może podlegać ochronie. W sytuacji gdy dane oznaczenie nie spełnia wymogu graficznej przedstawialności, a tym samym nie może być znakiem towarowym w rozumieniu art. 120 p.w.p., wyłączona jest możliwość udzielenia prawa ochronnego na takie oznaczenie, w oparciu o wtórną zdolność odróżniającą.

W przedmiotowej sprawie, Kolegium Orzekające odwołało się między innymi do orzeczeń w sprawach Heidelberg C-49/02 czy Sieckmann C-273/03, które stały się podstawą standardów ustalających wymogi prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego składającego się z kompozycji kolorystycznej. Niemniej, ze sprawą koresponduje również powołane przez wnoszącego sprzeciw postanowienie Federalnego Sądu Patentowego z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie odwoławczej dotyczącej zgłoszenia znaku towarowego 30645 34 B.7, sygn. akt 26 W (pat) 12/10 (akta, tom II, k. 665–658) oraz decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej z dnia 2 grudnia 2014 r., w sprawie o nr R 2037/2013-1 (akta, tom VII, k. 2138–2112). Po pierwsze dotyczą takiego samego znaku towarowego (co do samego oznaczenia jak i towarów dla których został zgłoszony), zgłoszonego przez uprawnionego jak w niniejszej sprawie, a po drugie organy weryfikujące prawidłowość zgłoszenia nie zaaprobowały próby zmiany przedstawienia graficznego znaku (jego modyfikacji).

Kolegium Orzekające wydało w trakcie przedmiotowego postępowania dwa postanowienia (akta, tom VI, k. 2089 oraz tom VIII, k. 2541) oddalające dwa wnioski uprawnionego z dnia 18 listopada 2014 r. (akta, tom IV, k. 1372–1370 – protokół z rozprawy) oraz z dnia 13 października 2015 r. (akta, tom VIII, k. 2504–2503 – protokół z rozprawy) o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., z powodu toczącego się postępowania o ujawnienie w rejestrze opisu spornego znaku. W ocenie Kolegium Orzekającego, rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy nie zależy bowiem od ewentualnego ujawnienia opisu spornego znaku towarowego o nr R.(…) w rejestrze. W świetle bowiem ugruntowanego orzecznictwa sądowego, decyzja o wpisie do rejestru ma jedynie charakter deklaratoryjny i nie jest źródłem prawa do znaku towarowego (patrz wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 października 2011 r., VI SA/Wa 1409/11). Tym samym dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy istotne były dokumenty z których to prawo do znaku wynikało, a nie sam wpis do rejestru, który tego prawa nie tworzy.

Wobec powyższego jako, że art. 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w związku z art. 120 ust. 1 p.w.p. stanowi samoistną i wystarczającą przesłankę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, Kolegium Orzekające uznało, za bezcelowe badanie pozostałych zarzutów postawionych w tej w sprawie przez wnoszącego sprzeciw. W tym też kontekście, Kolegium Orzekające, nie oceniło materiału dowodowego przedłożonego przez uprawnionego na okoliczność wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego (przywołanego w piśmie z dnia 7 sierpnia 2014 r., akta tom IV, k. 1243–1239), a także na potwierdzenie renomowanego charakteru tego znaku.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. Do niezbędnych kosztów postępowania w myśl przepisu art. 98 § 1 k.p.c. zalicza się w przypadku, gdy strona korzystała z zastępstwa pełnomocnika, jego wynagrodzenie, koszty przejazdu na rozprawy oraz wydatki związane ze sporządzaniem pism i wniosków. W niniejszej sprawie wnioskodawca, będąc stroną wygrywającą, korzystał z usług pełnomocnika w osobie radcy prawnego. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015 r. poz. 1804), stawka minimalna w sprawach o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, które są najbardziej zbliżone rodzajowo do spraw o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, wynosi

x złotych. Wobec powyższego Kolegium Orzekające postanowiło przyznać wnioskodawcy kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych). Na kwotę tę składają się: opłata za wniosek w wysokości x zł, opłata za ww. czynności radcowskie w wysokości x zł oraz opłata za pełnomocnictwo w wysokości x zł.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w osnowie.

III. Sp.502.2015

Decyzja z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie graficznego znaku towarowego o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Sylwia Wit vel Wilk
Ekspert – orzecznik	Karol Cena (spr.)
Ekspert	Małgorzata Barankiewicz
Protokolant:	Bartłomiej Antczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2016 roku sprawy z wniosku B.S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą B z siedzibą w K o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy graficzny o numerze R.(…), udzielonego na rzecz S z siedzibą w K, na podstawie art. 138 ust. 4, art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 120 ust. 1, art. 129 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1, art. 129 ust. 2 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 3 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.), a także art. 100 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy p.w.p.

orzeka

1) unieważnić prawo ochronne na znak towarowy graficzny o numerze R.(…) w części towarów zawartych w kl. 30 to jest: produkty piekarnicze oraz w części usług zawartych w kl. 35 to jest: zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów piekarniczych;
2) w pozostałej części wniosek oddalić;
3) znieść wzajemnie koszty postępowania między stronami.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2015 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek B.S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą B z siedzibą w K, o unieważnienie prawa

ochronnego na wspólny znak towarowy graficzny o numerze R.(…). Powyższe prawo ochronne udzielone zostało na rzecz S z siedzibą w K, a znak towarowy przeznaczono do oznaczania następujących towarów i usług zawartych w klasach: 30, 35 i 43 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (zwanej dalej: klasyfikacją nicejską): produkty cukiernicze, słodycze, produkty piekarnicze; usługi: agencji importowo-eksportowych, agencji informacji handlowej, badania rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucji materiałów reklamowych: gadżetów reklamowych próbek, druków, prospektów i broszur, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowania targów w celach handlowych lub reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży różnorodnych artykułów; zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert różnych usług pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z tą ofertą oraz „kupować" te usługi na stronie internetowej dotyczącej ofert różnorodnych usług i towarów; usługi związane z prowadzeniem: domów turystycznych, hoteli, moteli, pensjonatów, kawiarni, kafeterii, stołówek, snack-barów, restauracji, eksploatacji terenów kempingowych, organizowaniem obozów młodzieżowych, wynajmowaniem mieszkań na pobyt czasowy.

Sporny znak towarowy o numerze R.(…) został zarejestrowany jako znak graficzny w następującej postaci:

Jako podstawę prawną swego żądania wnioskodawczyni wskazała następujące przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej:

- art. 138 ust. 4 w związku z art. 136 ust. 2 p.w.p.;
- art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 120 ust. 1 w związku z art. 137^1 p.w.p.;
- art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 137^1 p.w.p.;
- art. 131 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 137^1 p.w.p.

W pierwszej kolejności wnioskodawczyni podniosła, że sprawy dotyczące postaci koguta jako znaku towarowego były przedmiotem sporów przed Urzędem Patentowym RP w latach 2002–2004, w których obecny uprawniony aktywnie popierał wnioski

o unieważnienie praw ochronnych na znaki towarowe o numerach: R.(…), R.(…) oraz R.(…) udzielonych na rzecz C.S. W ocenie wnioskodawczyni wydane w powyższych trzech sprawach decyzje Urzędu Patentowego RP z dnia 15 września 2004 r. powinny zostać uwzględnione w niniejszej sprawie i stać się podstawą oceny spornego znaku towarowego.

Wnioskodawczyni przywołała historię piekarni rodzinnej oraz podniosła, że wypieki w kształcie koguta związane są z rodziną S od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Podniosła, że rodzinna piekarnia wypromowała ten wypiek w kraju i za granicą nie tylko jako produkt firmowy, ale także jako symbol miasta K. Wnioskodawczyni powołała się na działania promocyjno-reklamowe, działalność charytatywną, przyznane nagrody i wyróżnienia.

Uzasadniając interes prawny, wnioskodawczyni podniosła, że uprawniony wystąpił wobec niej z wezwaniem do zaniechania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy oraz zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji. Uprawniony uznał w pismach skierowanych do wnioskodawczyni, że oznaczenia stosowane przez wnioskodawczynię są łudząco podobne do znaków towarowych chronionych na jego rzecz, a towary oznaczane tymi znakami towarowymi są tożsame. Wnioskodawczyni powołała się na treść art. 20 Konstytucji, a także przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 138 ust. 4 w związku z art. 136 ust. 2 p.w.p. wnioskodawczyni podniosła, że regulamin spornego znaku towarowego nie spełnia ustawowych warunków rejestracji wspólnego znaku towarowego, bowiem brakuje w nim postanowień dotyczących wspólnych właściwości towarów, dla których oznaczania przeznaczony jest sporny znak towarowy oraz zasad kontroli tych właściwości. Wnioskodawczyni podniosła ponadto, że w regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, gdyż uprawniony uzależnia możliwość posługiwania się spornym znakiem towarowym od zawarcia umowy licencyjnej i uiszczenia składki członkowskiej. Stwierdziła, że rejestracja wspólnego znaku towarowego, którego regulamin narusza obowiązujące przepisy prawa, pozostaje w sprzeczności z zasadą legalności działań administracji publicznej, obowiązującej również w odniesieniu do Urzędu Patentowego.

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 120 ust. 1 p.w.p. wnioskodawczyni podniosła, że podstawowym wymogiem istnienia związku oznaczenia z towarem jest samodzielność znaku względem towarów, do oznaczania których znak służy. Znak musi bowiem cechować się odrębnością (fizyczną lub przynajmniej pojęciową) wobec oznaczanych towarów. Oznaczenie pozbawione tej cechy nie ma możliwości wykonywania funkcji znaku towarowego, tj. wskazywania komercyjnego pochodzenia oznaczanych towarów. Zdaniem wnioskodawczyni sporny znak towarowy przedstawia wypiek w postaci „koguta" – zatem sam towar, co oznacza, że towar ten jest jednocześnie „swoim własnym" instrumentem identyfikacyjnym.

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. wnioskodawczyni podniosła, że sporny znak towarowy stanowi dwuwymiarowe odwzorowanie formy koguta, zatem przeciętny odbiorca – widząc ten znak – dostrzeże w nim wyłącznie formę wypieku w postaci tego towaru. W konsekwencji nie

będzie wnioskował na tej podstawie o pochodzeniu oznaczanych towarów z jednego i tego samego przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw. Zdaniem wnioskodawczyni można zatem stwierdzić ogólny brak zdolności spornego znaku towarowego do odróżniania oznaczanych towarów, a co za tym idzie naruszenie art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Ponadto, zdaniem wnioskodawczyni, brak konkretnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego wynika z jego informacyjnego charakteru (art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.), bowiem postać „koguta" już w dacie zgłoszenia znaku towarowego do ochrony traktowana była jako symbol K, a przekonanie takie przedstawił w swoim piśmie także uprawniony. Natomiast wskazując na naruszenie art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wnioskodawczyni stwierdziła, że Urząd Patentowy w przywołanych decyzjach ustalił, że wielu niezależnych przedsiębiorców (piekarni i sklepów) stosowało postać „koguta" na wiele lat przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego. Niezależnie od powyższego wnioskodawczyni dołączyła na powyższą okoliczność dowody do akt sprawy (tom I, karty: 9–27).

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. wnioskodawczyni podniosła, że uprawniony zgłosił sporny znak towarowy w złej wierze. Wskazała, że uprawniony reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika (rzecznika patentowego) musiał mieć pełną świadomość braku zdolności rejestrowej zgłaszanego oznaczenia z uwagi na unieważnienie w roku 2004 praw do znaków towarowych przedstawiających postać koguta. Musiał także mieć świadomość, że argumentacja tych decyzji „działa" także przeciwko zdolności ochronnej spornego znaku towarowego. W ocenie wnioskodawczyni zgłoszenie znaku towarowego miało na celu uzyskanie monopolu na oznaczenie pozbawione zdolności ochronnej w celu utrudniania jej prowadzenia działalności gospodarczej oraz w celu pozyskiwania przez uprawnionego środków finansowych. Ponadto, zdaniem wnioskodawczyni, to właśnie ona wypromowała postać „koguta" w kraju i zagranicą i jest największym producentem wypieków tej postaci. Wnioskodawczyni stwierdziła ponadto, że o złej wierze świadczy sam wykaz towarów i usług spornego znaku, gdyż uprawniony nie używa znaku towarowego do oznaczania np.: usług agencji importowo-eksportowych, badań rynku czy organizowania obozów młodzieżowych.

Uprawniony do prawa ochronnego na wspólny znak towarowy graficzny o numerze R.(…) w piśmie z dnia 12 lutego 2016 r. uznał wniosek o unieważnienie spornego prawa za bezpodstawny i niezasadny. W uzasadnieniu stwierdził, że postępowania przed Urzędem Patentowym RP, związane z oznaczeniami w postaci „kogutów" dotyczyły innych sytuacji prawnych. Wskazał, że we wniosku przedstawiono fałszywe tezy dotyczące roli C.S. w zakresie tworzenia symbolu miasta w postaci koguta. Uprawniony powołał się na decyzje Urzędu Patentowego RP wskazujące na działania i wysiłek wielu piekarni, które przyczyniły się do powstania takiego symbolu. Uprawniony podkreślił, że wnioskodawczyni nie wykazała, że sporny znak towarowy został zgłoszony w złej wierze.

Na rozprawie w dniu 13 maja 2016 r. wnioskodawczyni podtrzymała żądanie unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Wniosła o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków w osobach: R.K., J.Z.M., E.W., E.M., M.R., R.Ł., K.B., D.R., A.Ł., A.S. oraz G.D., na okoliczności wskazane w piśmie wnioskodawczyni z dnia 13 maja 2016 r. (tom II, karty: 479–485). Wniosła o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron postępowania w osobach: B.S. i J.K., na okoliczności wskazane w piśmie wnioskodawczyni (tom II, karty: 477–479). Stwierdziła, że strona przeciwna nie zakwe-

stionowała interesu prawnego w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, a udzielona odpowiedź nie uzasadnia oddalenia przedmiotowego wniosku. Wnioskodawczyni dołączyła do akt sprawy kolejne dowody, jej zdaniem, *„potwierdzające gigantyczny wysiłek rodziny S (w tym zwłaszcza C.S.) w wypromowaniu wypieków w postaci koguta i konsekwentnej promocji ww. postaci jak symbolu Kazimierza Dolnego"*.

Na rozprawie w dniu 25 listopada 2016 r. strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Kolegium Orzekające oddaliło wnioski wnioskodawczyni o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków w osobach: R.K., J.Z.M., E.W., E.M., M.R., R.Ł., K.B., D.R., A.Ł., A.S. oraz G.D., a także oddaliło wniosek wnioskodawczyni o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron w osobach: B.S. i J.K.

Po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowodowych zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, wysłuchaniu stron i dokładnym, wszechstronnym wyjaśnieniu w świetle art. 7 k.p.a. i art. 77 k.p.a. stanu faktycznego

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Zgodnie z art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej, w redakcji obowiązującej w dacie zainicjowania niniejszego postępowania, merytoryczne rozpatrzenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy uzależnione jest od wykazania interesu prawnego. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem interes prawny można definiować jako

> *„związek o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa materialnego, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu, polegający na tym, że akt stosowania normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu w zakresie prawa materialnego"*
>
> (wyrok NSA z dnia 17 lipca 2003 roku, sygn. akt II SA 1165/02).

W niniejszej sprawie wnioskodawczyni podniosła, że uprawniony wystąpił wobec niej z pismem z dnia 21 września 2015 r. (tom I, karta 96), zawierającym wezwanie do

> *„dobrowolnego zaprzestania jakiegokolwiek wykorzystywania znaków towarowych „w postaci KOGUTA", w szczególności posługiwania się nim jako oznaczenie własnej działalności, reklamy itp., gdyż takie działanie narusza prawo do znaków towarowych (…) oraz stanowi czyn nieuczciwej konkurencji"*.

Mając zatem na uwadze przywołane powyżej pismo, a także zakresy: prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawczyni oraz wykazu towarów i usług spornego znaku towarowego, Kolegium Orzekające uznało, że wnioskodawczyni posiada bezpośredni, realny i aktualny interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, który warunkuje wszczęcie i występowanie w przedmio-

towej sprawie w charakterze strony. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 lutego 2006 r., (sygn. akt VI SA/Wa 985/05) stwierdził:

> *„Zdaniem Sądu należy podzielić stanowisko organu, że LS ma interes prawny w złożeniu wniosku. Wnioskodawczyni znalazła się bowiem w sytuacji zagrożenia ograniczenia wolności jej działalności gospodarczej, a zatem podstawy materialnoprawnej wniosku należy upatrywać w art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 i 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Pomimo, że wolność działalności gospodarczej nie jest wolnością absolutną to w sytuacji, gdy podmiot uprawniony podejmie środki prawne w postaci wytoczenia powództwa mogącego w poważny sposób utrudnić drugiej stronie prowadzenie działalności gospodarczej uzasadnia przyjęcie, iż strona pozwana ma interes prawny w postępowaniu o unieważnienie spornego wzoru".*

W niniejszej sprawie interes prawny nie może budzić wątpliwości, skoro zdaniem wnioskodawczyni sporny znak towarowy jest oznaczeniem pozbawionym zdolności odróżniającej, a w aspekcie zarzutu sformułowanego na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 2 oraz art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest oznaczeniem, które z racji swego charakteru nie może zostać zmonopolizowane przez jednego uczestnika obrotu gospodarczego (nawet przy uwzględnieniu funkcji wspólnego znaku towarowego). Mając zatem na uwadze przywołane okoliczności oraz treść art. 20 i 22 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 u.s.d.g., wnioskodawczyni mogła czuć się zagrożona w wykonywanej działalności gospodarczej faktem uzyskania ochrony dla znaku towarowego oraz mogła domagać się merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, w której kwestionuje zdolność odróżniającą jako taką tego oznaczenia, a także poddaje w wątpliwość jego konkretną zdolność odróżniającą.

Zgodnie z art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dacie zgłoszenia znaku towarowego do ochrony. Znak towarowy graficzny o numerze R.(…) został zgłoszony do ochrony w dniu 21 lutego 2011 r., toteż wnioskodawczyni wskazała na obowiązujące w tej dacie przepisy art. 138 ust. 4 w związku z art. 136 ust. 2 p.w.p., art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 120 ust. 1, art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 p.w.p oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Mając na uwadze wskazane powyżej przepisy ustawy p.w.p. należy stwierdzić, że podstawę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy mogą stanowić wyłącznie przepisy określające ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Powyższe ograniczenie wynika wprost z treści art. 164 p.w.p. (w redakcji obowiązującej w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego), zgodnie z którym prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione w całości lub w części, jeżeli zostanie wykazane, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Zadaniem Kolegium Orzekającego było zatem ustalenie w pierwszej kolejności, czy przywołane przez wnioskodawczynię przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej stanowią ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy rozumiane w tym ścisłym znaczeniu.

W ocenie Kolegium Orzekającego wskazany przez wnioskodawczynię art. 138 ust. 4 p.w.p. (w związku z art. 136 ust. 2 p.w.p.) nie może stanowić podstawy prawnej żądania unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Art. 138 ust. 4 p.w.p. określa minimalne wymagania dla regulaminu wspólnego znaku towarowego. W sprawie niniejszej wnioskodawczyni wskazała w kontekście powyższego przepisu, że regulamin spornego znaku towarowego (który jest wspólnym znakiem towarowym), nie zawiera wszystkich elementów określonych przepisami prawa lub zawiera postanowienia sprzeczne z tymi przepisami. W świetle powyższego należy podnieść, że ustawa Prawo własności przemysłowej nie zawierała, w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, bezpośredniego wskazania, które z przepisów określają wspomniane powyżej warunki. Art. 29 obowiązującej uprzednio ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r., Nr 5 poz. 17 ze zm.) wskazywał wprost, że

„prawo z rejestracji znaku towarowego może być unieważnione w całości lub części, jeżeli nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji, określone w przepisach art. 4, 6–9 i 32".

Brak sprecyzowania w ustawie Prawo własności przemysłowej, które z przepisów mogą stanowić podstawę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy w trybie postępowania spornego oznacza, że celowe jest odwołanie się i uwzględnienie odpowiedniej analogii mając na uwadze treść przepisów ustawy o znakach towarowych, a posiłkowo także treść aktualnego brzmienia art. 164 p.w.p., pomimo braku jego zastosowania w niniejszej sprawie z przyczyn temporalnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 stycznia 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1197/06) stwierdził:

„Istotą sporu rozstrzyganego przez Urząd Patentowy działający w trybie postępowania spornego jest kwestionowanie przez jedną ze stron decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego, z powodu uzyskania tego prawa niezgodnie z warunkami ustawowymi, nie zaś kontrola prawidłowości postępowania Urzędu Patentowego RP działającego w trybie administracyjno-rejestrowym."

Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 lipca 2010 r. (sygn. akt II GSK 685/09), odnosząc się do regulacji przewidzianej w ustawie o znakach towarowych podniósł, że

„żądając unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego zarejestrowanego pod rządami ustawy o znakach towarowych wnioskodawca mógł zatem swoje żądanie oprzeć jedynie na przepisach wymienionych w art. 29 tej ustawy, stanowiących katalog zamknięty podstaw żądania unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego w całości lub części. Każdy z tych przepisów w powiązaniu z art. 29 ustawy o znakach towarowych, określa materialnoprawną przesłankę unieważnienia prawa z rejestracji, przy czym, co wymaga wyraźnego podkreślenia, przesłankę związaną z brakiem na dzień prawidłowego zgłoszenia ustawowych warunków wymaganych do rejestracji znaku towarowego. Już tylko z tego powodu nie mogą mieć

znaczenia dla oceny spełnienia warunków wymaganych do rejestracji późniejsze zdarzenia niemieszczące się w katalogu warunków wymaganych do rejestracji, wymienionych w art. 29 ustawy o znakach towarowych".

Obowiązujące przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej również wymagają wykazania, że ustawowe warunki udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy nie zostały spełnione na dzień zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego. W niniejszej sprawie w ocenie Kolegium Orzekającego przywołane przez wnioskodawczynię okoliczności pozostają bez wpływu na ustawowe warunki udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w rozumieniu art. 164 p.w.p. Wymagania dotyczące składników regulaminu nieprzypadkowo bowiem zawarte zostały w rozdziale 3 Tytułu III ustawy p.w.p. zatytułowanym: „Zgłoszenie znaku towarowego". Zawartych tam warunków i ewentualnych uchybień nie można zatem łączyć z tymi ustawowymi warunkami udzielenia prawa ochronnego, które mogą zostać podniesione w toku postępowania spornego. W kontekście postawionego zarzutu sama wnioskodawczyni zauważyła, że

„Z uwagi na ww. funkcje wspólnego znaku towarowego, ***procedura*** *(podkreślenie własne) uzyskania prawa ochronnego na taki znak została istotnie zmodyfikowana w porównaniu z procedurą rejestracji indywidualnego znaku towarowego (akta sprawy: karta 383). Kolegium Orzekające rozstrzygające sprawę w trybie postępowania spornego nie posiada kompetencji do oceny prawidłowości* ***postępowania*** *Urzędu Patentowego działającego w trybie administracyjnym, czy też do oceny prawidłowości dokumentacji, która stanowiła podstawę do udzielenia kwestionowanego prawa. Przywołane okoliczności nie wypełniają treści żadnej z podstaw unieważnienia prawa ochronnego. Nie można także mylić czy utożsamiać pojęć „unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy" ze stwierdzeniem nieważności decyzji w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego".*

W postanowieniu Urzędu Patentowego z dnia 30 września 2011 r. wydanym w trybie administracyjnym w związku z przywołanym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2010 r. i w związku z interpretacją art. 164 p.w.p. Urząd podniósł, że

„ustawowe warunki, o których mowa w tym przepisie, to nic innego jak przesłanki rejestracyjne wymienione w przepisach art. 120, art. 122, art. 129–132 p.w.p. (art. 4, art. 6–9 ustawy o znakach towarowych). Naruszenie innych przepisów należy uznać za nie nadające się do skutecznego podniesienia w postępowaniu spornym. Dotyczy to szczególnie sytuacji naruszenia przepisów postępowania. Ścisła interpretacja sformułowania „ustawowe warunki do uzyskania prawa ochronnego" jest konieczna z dwóch przyczyn. Po pierwsze, postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego (czy prawa z rejestracji) jest trybem wzruszenia decyzji ostatecznej. Instytucja ta stanowi wyjątek od przewidzianej w art. 16 k.p.a. zasady trwałości decyzji administracyjnej. Postępowanie to nie może być więc podstawą do wzruszenia decyzji z powodu każdej wadliwości. Po drugie, skutki postępowania o unieważnie-

nie prawa ochronnego są inne niż postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, czy wznowienia postępowania. Wady natury procesowej nie oznaczają, że zgłoszony znak towarowy nie nadaje się do rejestracji. Nawet poważne uchybienia proceduralne, które nie przekładają się jednocześnie na naruszenie przepisów art. 120, art. 122, art. 129–132 p.w.p. nie mogą być więc podstawą unieważnienia prawa ochronnego. (…) Urząd Patentowy orzekając merytorycznie w tym trybie może jedynie orzec unieważnienie prawa ochronnego lub oddalić wniosek w tym przedmiocie. (…) Dlatego katalog podstaw prawnych do wydania takiej decyzji musi pokrywać się z katalogiem podstaw do odmowy udzielenia prawa ochronnego".

Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające nie dokonywało ustaleń w zakresie prawidłowości modyfikowanego w toku postępowania zgłoszeniowego regulaminu i oddaliło wniosek sformułowany na tej podstawie prawnej.

W dalszej kolejności wnioskodawczyni zakwestionowała zarówno abstrakcyjną jak i konkretną zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego wskazując na udzielenie prawa ochronnego na ten znak towarowy wbrew przepisom art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 120 ust. 1 p.w.p. oraz art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 p.w.p. Wnioskodawczyni podniosła w powyższym aspekcie, że sprawy dotyczące postaci koguta jako znaku towarowego były przedmiotem sporów przed Urzędem Patentowym RP w latach 2002–2004 w sprawach o unieważnienie praw ochronnych na znaki towarowe o numerach: R.(…) (sygn. Sp.43/02), R.(…) (sygn. Sp.42/02) oraz R.(…) (sygn. Sp.43/02) udzielonych na rzecz C.S. Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające stwierdziło, że nie jest związane powyższymi rozstrzygnięciami, niemniej w okolicznościach faktycznych i prawnych niniejszej sprawy Kolegium Orzekające podzieliło w ogólności stanowisko o braku zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego (w części).

Wnioskodawczyni powołując się na treść art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 120 ust. 1 p.w.p. zakwestionowała abstrakcyjną zdolność odróżniającą biorąc pod uwagę kryterium samodzielności znaku towarowego. Stwierdziła mianowicie, że sporny znak towarowy przedstawia wypiek w postaci „koguta", a zatem stanowi emanację towaru jako takiego. Kolegium Orzekające podzieliło stanowisko (niezakwestionowane przez stronę przeciwną), że sporny znak towarowy stanowi dwuwymiarowe odwzorowanie formy „koguta" będącego wyrobem piekarniczym. Sam uprawniony wskazywał także w odpowiedzi na wniosek (odwołując się do przywołanych przez wnioskodawczynię postępowań przed Urzędem Patentowym z lat 2002–2004), że postać koguta łączy się z „renomą wyrobu piekarniczego" oraz kilkudziesięcioletnim dorobkiem innych piekarzy z Kazimierza Dolnego. W ocenie Kolegium Orzekającego postulat samodzielności oznaczenia względem towaru jest w istocie kryterium decydującym o konkretnej zdolności odróżniającej, nie zaś zdolności abstrakcyjnej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wyrażona w art. 120 p.w.p. abstrakcyjna zdolność odróżniająca jest zdolnością do „odróżniania w ogóle", a więc oceniana jest w oderwaniu od towarów (usług), dla których zgłasza się oznaczenie celem uzyskania ochrony. Musi to być oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny – jest postrzegane zmysłowo i ma trwałą postać. Ozna-

czenia trójwymiarowe lub dwuwymiarowe odwzorowanie określonego desygnatu może zatem pełnić funkcję znaku towarowego (być znakiem towarowym), a nawet posiadać cechy wysoce oryginalne. Ocena czy oznaczenie takie posiada jednak zdolność odróżniającą wymaga odniesienia do towaru, dla którego jest przeznaczone (konkretna zdolność odróżniająca). Przykładowo kostka do gry jako oznaczenie przestrzenne nie może pełnić funkcji znaku towarowego do oznaczania gier planszowych i ich elementów. Może jednak z powodzeniem opatrywać towary np. w postaci miodów lub dżemów jako znak towarowy przytwierdzony do sznurka okalającego słoik z takimi produktami. Konieczność uwzględnienia kryterium samoistności z punktu widzenia nie abstrakcyjnej, lecz konkretnej zdolności odróżniającej dostrzega również część orzecznictwa. R. Skubisz (w: „*System Prawa Prywatnego*", tom 14B; „*Prawo własności przemysłowej*", Warszawa, 2012 r., s. 573–576) stwierdza:

> *„O ile dane oznaczenie posiada zdolność odróżniającą, o tyle brak jest przesłanek, by uznać, że brak samodzielności takiego oznaczenia w stosunku do towaru bądź jednolitości w powyższym rozumieniu stanowi sam w sobie dostateczną przesłankę wyłączającą zdolność danego oznaczenia do bycia znakiem towarowym. Wydaje się natomiast, iż oceny oparte na kryteriach jednolitości i samodzielności niewątpliwie mogą stanowić dodatkowe kryteria dla oceny istnienia konkretnej zdolności odróżniającej. (…) Postulat samodzielności oznaczenia względem towaru jest w mojej opinii w istocie wymogiem decydującym o konkretnej, nie zaś abstrakcyjnej zdolności odróżniającej. (…). Wydaje się, że wyłączenie pewnych oznaczeń od rejestracji z uwagi na brak abstrakcyjnej zdolności odróżniającej i niemożność bycia znakiem towarowym jest stosunkowo niewielkie. Wyłączenie od rejestracji poszczególnych form przedstawieniowych jest raczej następstwem istnienia bezwzględnych przeszkód dla rejestracji takich znaków towarowych, w szczególności braku zdolności odróżniającej w odniesieniu do konkretnych towarów. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca nie ogranicza właściwie swobody wyboru oznaczenia. Rozstrzygnięcie o tym, czy oznaczenie może być zarejestrowane, będzie więc z reguły wymagało odpowiedzi na pytanie, czy nie istnieją bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji takiego oznaczenia, a nie oceny zdolności bycia znakiem towarowym".*

W niniejszej sprawie, mając na uwadze, że wnioskodawczyni zakwestionowała zdolność odróżniającą znaku towarowego z uwagi na jego brak samodzielności względem towaru, Kolegium Orzekające oddaliło żądanie unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 120 ust. 1 p.w.p. i uznało, że zarzut ten znajduje oparcie w treści art. 129 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone. W powyższym zakresie, w ocenie Kolegium Orzekającego, należy zgodzić się z wnioskodawczynią, że przeciętni konsumenci co do zasady nie identyfikują komercyjnego pochodzenia produktów na podstawie formy przestrzennej towaru, przy czym powyższą uwagę należy również odnosić do oznaczeń graficznych, które składają się z dwuwymiarowych prezentacji produktu. Tymczasem sporny znak

towarowy stanowi (czemu uprawniony nie zaprzeczył) dwuwymiarowe odwzorowanie formy wyrobu w postaci „koguta". Jednocześnie, jak wynika z zeznań świadków zawartych w uzasadnieniach przywołanych w niniejszej sprawie decyzji Urzędu Patentowego z 2004 r. dotyczących oznaczeń – form piekarniczych koguta, niewielkie różnice w kształcie tych form są wynikiem procesu technologicznego, gdyż są one wyrabiane ręcznie. Niewątpliwie zatem wykazanie istnienia takich form na rynku piekarniczym przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego, zarówno za sprawą wnioskodawczyni lub jej poprzedników (o czym świadczą dowody w postaci załączonych do akt sprawy artykułów, wywiadów, reklam) jak i innych producentów (decyzja Urzędu Patentowego z dnia 15 września 2004 r., sygn. Sp.42/02, tom I, k. 368) dowodzi, że przeciętny odbiorca – widząc sporny znak towarowy – dostrzeże w nim wyłącznie formę towaru dostępnego na rynku od wielu lat i sprzedawanego przez wielu producentów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 listopada 2004 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1705/06) stwierdził:

> *„Określając znaki nienadające się do odróżniana definiuje się je jako takie, których struktura nie wykazuje jakichkolwiek cech charakterystycznych, a więc znak taki jako całość jest pozbawiony dostatecznych znamion odróżniających i nie nadaje się do identyfikacji towaru, a zatem nie jest zdatny do jego odróżnienia ze względu na pochodzenie. Jest to więc kategoria wyodrębniona ze względu na cechy strukturalne znaku (np. płaska forma plastyczna stanowiąca odwzorowanie towaru, jego nazwa rodzajowa, itp.)".*

A zatem oznaczenie składające się wyłącznie z formy towaru nie może uzyskać ochrony przewidzianej dla znaków towarowych, jeżeli zostanie wykazane, że cechy tej formy są przyporządkowane właściwościom danego rodzaju towaru. W niniejszej sprawie bezsporne było, że wyrób w postaci koguta jest rodzajem wyrobu piekarniczego znanego i produkowanego co najmniej w jednym z miast Polski. Mając zaś na uwadze, że sporny znak towarowy przedstawia *de facto* rodzaj wyrobu piekarniczego, Kolegium Orzekającego uznało za zasadne unieważnić prawo ochronne na sporny znak towarowy w części towarów zawartych w kl. 30 to jest: produkty piekarnicze oraz w części usług zawartych w kl. 35 bezpośrednio związanych ze sprzedażą tych towarów to jest: zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów piekarniczych. W pozostałym zakresie wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy sformułowany w oparciu o art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. należało oddalić. Skoro bowiem sporny znak towarowy przedstawia określony rodzajowo wyrób piekarniczy, to tym samym nie może być odwzorowaniem innych niż piekarnicze towarów, a także wskazanych w wykazie towarów usług.

Kolegium Orzekające rozpatrzyło kolejne zarzuty oparte na przepisach art. 129 ust. 2 pkt 2, art. 129 ust. 2 pkt 3 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. w zakresie w jakim prawo ochronne na sporny znak towarowy nie zostało unieważnione na innej podstawie prawnej. Unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy w części na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. oznacza bowiem, że bez znaczenia pozostaje zasadność pozo-

stałych zarzutów sformułowanych przez wnioskodawcę w oparciu o kolejne podstawy prawne. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2006 r. (sygn. akt II GSK 16/06) stwierdził:

> *„Każda z sytuacji określonych w następujących po sobie jednostkach redakcyjnych komentowanych przepisów stanowi wystarczającą, samodzielną i wewnętrznie spójną podstawę do unieważnienia prawa z rejestracji. Jeśli zatem zostaną wyczerpane przesłanki niedopuszczalności rejestracji określone w którymkolwiek z punktów art. 8 czy 9 ustawy o znakach towarowych, to zbędnym jest ustalanie czy w sprawie występują także inne podstawy do unieważnienia prawa z rejestracji wymienione w tych przepisach, nawet wówczas gdyby takie podstawy istniały".*

Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające stwierdziło, że wnioskodawczyni nie wykazała, by sporny znak towarowy stanowił określoną i bezpośrednią informację o cesze wskazanych towarów (np. słodyczy) lub usług (np. badania rynku), co w konsekwencji prowadziłoby do unieważnienia prawa ochronnego na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Nie można także twierdzić, że subiektywna rozpoznawalność pochodzenia określonego towaru oparta na skojarzeniach wizerunku towaru z miejscem jego wytwarzania dowodzi braku konkretnej zdolności odróżniającej znaku towarowego w zakresie innych towarów lub usług. Także w odniesieniu do art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p., jako podstawy prawnej żądania unieważnienia prawa ochronnego wnioskodawczyni przedstawiła swą argumentację jedynie w kontekście konkretnych towarów – wyrobów piekarniczych, nie zaś towarów i usług, w zakresie których Kolegium Orzekające mogłoby oceniać brak konkretnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego. Podnoszona okoliczność wypiekania „koguta" i sprzedawania go przez szereg piekarni i sklepów („niezależnych przedsiębiorców") niewątpliwie dotyczy tylko tych towarów i usług, w zakresie których Urząd Patentowy unieważnił prawo ochronne na sporny znak towarowy na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Tym samym w odniesieniu do pozostałych towarów i usług objętych wykazem dla spornego znaku towarowego zarzuty sformułowane w oparciu o art. 129 ust. 2 pkt 2 oraz art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. należało oddalić.

Kolegium Orzekające nie podzieliło także stanowiska wnioskodawczyni o zgłoszeniu spornego znaku towarowego w złej wierze. Wbrew twierdzeniom wnioskodawczyni brak jest podstaw do twierdzenia, że uprawniony miał *„pełną świadomość braku zdolności rejestrowej zgłoszonego znaku"* w zakresie, w jakim zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze jest przedmiotem oceny w niniejszym postępowaniu (a więc z wyłączeniem wyrobów piekarniczych i usług zawartych w kl. 35 bezpośrednio związanych ze sprzedażą tych towarów). Nie sposób także twierdzić, że uprawniony *„faktycznie zawłaszczył rezultaty cudzej pracy"* oraz zamierzał przejąć pozycję rynkową innego przedsiębiorcy, skoro wnioskodawczyni nie wykazała, że zakres jej działalności wykraczał poza towary w zakresie których prawo ochronne zostało unieważnione. Nie można natomiast mówić o blokowaniu rynku czy zamiarze przejęcia pozycji innych podmiotów w branżach, czy innych gałęziach rynku, w których wnioskodawczyni nie prowadzi działalności. W konsekwencji nie jest uprawnione twierdzenie, że zamiarem uprawnionego było uniemożliwienie wnioskodawczyni funkcjonowania na rynku związanego np. ze świadczeniem

usług reklamowych, eksploatacją terenów kempingowych lub prowadzeniem hotelu. Natomiast fakt nieużywania obecnie znaku towarowego dla określonych usług nie dowodzi złej wiary. Mając na uwadze powyższe, a także uwzględniając domniemanie dobrej wiary zgłaszającego, Kolegium Orzekające uznało zarzut zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze (w zakresie ocenianym w tym postępowaniu) za niezasadny.

Kolegium Orzekające oddaliło wnioski wnioskodawczyni o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków w osobach: R.K., J.Z.M., E.W., E.M., M.R., R.Ł., K.B., D.R., A.Ł., A.S. oraz G.D. na okoliczności wskazane w piśmie z dnia 13 maja 2016 r. (akta sprawy: tom II, karta 497), a także oddaliło wniosek wnioskodawczyni o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron w osobach: B.S. i J.K. na okoliczności wskazane w piśmie z dnia 13 maja 2016 r. (akta sprawy: tom II, karta 497). Jak wynika bowiem z żądania wnioskodawczyni wskazani przez nią świadkowie oraz strony mieliby zeznawać na okoliczności w znacznej mierze bezsporne między stronami, w szczególności *„stosowania postaci koguta przez wielu niezależnych przedsiębiorców (piekarni) jeszcze przed datą zgłoszenia spornego znaku*". Należy zauważyć, że także uprawniony w piśmie z dnia 12 lutego 2016 r. stanowiącym odpowiedź na wniosek o unieważnienie prawa wskazywał na *„wcześniejszy 50-letni dorobek innych piekarzy z Kazimierza Dolnego i renomę wyrobu piekarniczego w postaci »KOGUTA«"*. W kontekście postawionego w niniejszej sprawie zarzutu braku zdolności odróżniającej znaku towarowego oraz wskazywania na stosowanie postaci „koguta" jako wyrobu piekarniczego przez wielu przedsiębiorców nieuzasadnione były także zeznania *„dla zobrazowania pozycji Wnioskodawcy jako długoletniego wiodącego promotora postaci koguta"*. W powyższym kontekście bez znaczenia pozostawały także zeznania na okoliczność działań promocyjnych i reklamowych wnioskodawczyni w zakresie wypieków piekarniczych, a także wyjaśnienie zasług uprawnionego w promocji tych wypieków. W aspekcie dokonanej oceny zarzutu naruszenia art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przedstawionej w niniejszym uzasadnieniu, zeznania świadków w zakresie postrzegania postaci „koguta" jako symbolu miasta także uznane zostały przez Kolegium Orzekające za nie służące wyjaśnieniu sprawy.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który nakazuje w tym względzie odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. W świetle art. 100 k.p.c. w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Z uwagi na fakt, iż obie strony domagały się zwrotu kosztów postępowania w sprawie, a Kolegium Orzekające uwzględniło żądania każdej z nich w części, koszty postępowania w sprawie zostały wzajemnie zniesione między stronami.

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Orzekające orzekło jak w osnowie.

IV. Sp.55.2018

Decyzja z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie „Aquarelle Effect" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Sylwia Wit vel Wilk
Ekspert – orzecznik	Karol Cena (spr.)
Ekspert	Tomasz Marcych
Protokolant:	Paulina Szewczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2018 roku sprawy z wniosku N z siedzibą w L, o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „Aquarelle Effect" o numerze R.(…) udzielonego na rzecz C z siedzibą w P, na podstawie art. 129^1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) unieważnić prawo ochronne na znak towarowy „Aquarelle Effect" o numerze R.(…);
2) przyznać N z siedzibą w L od C z siedzibą w P, kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej na decyzję stronom służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, Departamentu Orzecznictwa, w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia. Wpis od skargi wynosi x złotych i jest uiszczany na konto Sądu. Strona może ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2018 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek N z siedzibą w L o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowny „Aquarelle Effect" o numerze R.(…). Powyższe prawo ochronne udzielone zostało na rzecz C z siedzibą w P, a znak towarowy przeznaczony został do oznaczania następujących towarów zawartych w klasie 3 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (zwanej dalej klasyfikacją

nicejską): emalia do paznokci; emalie; żel do paznokci; żel kolorowy do paznokci; żele; akryle; lakier do paznokci do celów kosmetycznych; lakier do paznokci utwardzany promieniami UV; lakiery do paznokci; baza podkładowa do paznokci; bazy pod lakier; lakiery nawierzchniowe do paznokci; lakiery podkładowe do paznokci.

Wnioskodawca wskazał jako podstawę prawną wniosku art. 129^1 ust. 1 pkt 3 oraz art. 129^1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).

W uzasadnieniu wnioskodawca podniósł, że sporny znak towarowy używany jest w obrocie w charakterze opisowym, również przez samego uprawnionego. W powyższym zakresie wnioskodawca wskazał na prezentację towarów uprawnionego zawartą na stronie internetowej, w której uprawniony, zdaniem wnioskodawcy, wprost odnosi się do efektów jakie można uzyskać za pomocą farb akwarelowych oraz malowania na mokro. Zdaniem wnioskodawcy sporny znak towarowy będzie odbierany zgodnie z zamiarem jego twórców jako służący do oznaczania lakierów do paznokci, które mają wywołać efekt malowania akwarelą. Wnioskodawca wskazał na używanie oznaczenia efektu „Aquarelle" przez inne podmioty na rynku przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego dla opisania efektu zdobienia czy też wskazania cechy produktu. Wnioskodawca załączył dowody na okoliczność, że opisowy charakter spornego znaku towarowego potwierdza także obecna praktyka rynkowa, a więc trwająca po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego. Podkreślił, że określenie „Effect" wyłącznie wskazuje, że lakier oznaczony spornym znakiem towarowym służy do uzyskania efektu akwarelowej stylizacji paznokci. Dlatego też wyraz ten, służący do poinformowania odbiorcy o naturze produktu, ma charakter posiłkowy względem elementu słownego „Aquarelle", którego ocena dystynktywności pozwala ocenić cały sporny znak towarowy. Wnioskodawca uzasadniając opisowy charakter znaku towarowego wskazał ponadto na treść artykułów z portali internetowych dotyczących paznokci, wpisy blogerek zajmujących się tematyką zdrowia, urody i pielęgnacji paznokci, oferty salonów kosmetycznych oraz filmy instruktażowe. W ocenie wnioskodawcy załączone dowody potwierdzają, że oznaczenie „Aquarelle Effect" nie spełnia warunków określonych w art. 129^1 ust. 1 pkt 3 p.w.p. i powinno pozostać wolne dla innych przedsiębiorców w celu ochrony interesu publicznego. Oznaczenie to, zdaniem wnioskodawcy, wskazuje bowiem na rezultat zdobienia paznokcia uzyskanego przez nałożenie lakieru na paznokieć. Czynność ta wywołuje efekt malowania na mokro, co jasno kojarzone jest z farbą wodną (akwarelą). Wnioskodawca podniósł, że wskazanie to ma charakter bezpośredni, a skojarzenie akwareli z opisywanym produktem powstaje natychmiast, odruchowo i bez zastanowienia. Zdaniem wnioskodawcy bez znaczenia pozostaje natomiast to, że wyrazy zastosowane w spornym znaku towarowym pochodzą z języka angielskiego, gdyż ich zbieżność z polskimi odpowiednikami jest na tyle duża, że są one powszechnie rozumiane.

Wskazując na naruszenie art. 129^1 ust. 1 pkt 4 p.w.p. wnioskodawca stwierdził, że słowa: „Aquarelle" oraz „Effect" były używane przez wielu producentów kosmetyków, użytkowników profesjonalnych oraz odbiorców końcowych, czyli konsumentów.

Uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy „Aquarelle Effect" o numerze R.(…) w piśmie z dnia 22 czerwca 2018 r. wniósł o oddalenie wniosku. Uprawniony odniósł się w pierwszej kolejności do dowodów załączonych przez stronę przeciwną. Stwier-

dził, że dowód w postaci wydruku ze strony internetowej uprawnionego pochodzi z daty późniejszej niż data zgłoszenia spornego znaku towarowego, a ponadto z zastosowanego tam opisu wynika, że uprawniony używa spornego oznaczenia wyłącznie w funkcji znaku towarowego. Podniósł, że obok określenia „Aquarelle" wskazuje się w nim na rodzaj produktu, a więc lakier do paznokci/lakier hybrydowy, co dowodzi zdaniem uprawnionego, że do przekazania konsumentom informacji o naturze i rodzaju produktu konieczne jest użycie dodatkowej wskazówki (lakier hybrydowy/kolekcja lakierów). Uprawniony wskazał również, że wyraz „Aquarelle" posiada odmienną pisownię (niż akwarela) i nie jest rozpoznawany jako określenie opisowe. Niezależnie od powyższego uprawniony wskazał na definicję terminu „akwarela" i podniósł, że wnioskodawca nie wyjaśnił na czym miałby polegać bezpośredni charakter związku między określeniem „akwarela" a produktami wskazanymi dla spornego znaku towarowego, które nie są farbami akwarelowymi. Podkreślił, że samo użycie określenia „akwarela" w odniesieniu do lakierów nie wystarcza, aby konsumenci mogli stwierdzić, jaki jest skutek zastosowania produktu. Stwierdził, że nawet jeśli grupa odbiorców odnalazłaby związek między określenie „farba akwarelowa" a produktami do stylizacji paznokci, to związek ten nie miałby charakteru bezpośredniego, ale dalszej sugestii, której nie sposób uznać za prostą i natychmiast zrozumiałą. Uprawniony zwrócił uwagę, że zwroty, które jedynie pośrednio informują odbiorcę o pewnej właściwości lub cesze, posiadają wymagany, minimalny charakter odróżniający. Stwierdził jednocześnie, że określenie „akwarela" jest na tyle różne od wyrazu „Aquarelle", że wyrazy te nie mogą być utożsamiane. Uprawniony podniósł, że wyrazy tworzące sporny znak towarowy postrzegane zarówno łącznie jak i osobno nie mają żadnego konkretnego, bezpośredniego znaczenia w stosunku do towarów objętych spornym prawem. Zdaniem uprawnionego nie można także twierdzić, że słowo to jest słowem prostym i powszechnie spotykanym, a znajomość języka angielskiego w Polsce nie jest powszechna i zaawansowana.

Odnosząc się do dowodów złożonych przez wnioskodawcę, uprawniony podniósł, że treści znajdujące się na stronach blogów internetowych nie zawsze stanowią wiarygodne źródła informacji. Uprawniony dokonał oceny poszczególnych dowodów złożonych przez stronę przeciwną. Stwierdził także, że określenia składające się z wyrazu „efekt" nie przekazują żadnej konkretnej ani nawet ogólnej informacji o produkcie czy o efekcie zastosowania tego produktu na paznokciu. Określenie „effect" nie jest zaś określeniem pochodzącym z języka polskiego, a wnioskowanie, że zostanie ono zrozumiane przez polskich konsumentów jest zbyt daleko idące i nieuprawnione.

W podsumowaniu uprawniony uznał, że sporny znak towarowy posiada charakter odróżniający, gdyż ma niespotykaną pisownię i jest wyrażeniem obcojęzycznym. Natomiast jeśli zostanie skojarzone ze słowem „akwarela", to nie zmieni to jego charakteru aluzyjnego i sugerującego związek z farbami akwarelowymi. Uprawniony stwierdził także, że znak sporny sugerując jedynie możliwy związek z akwarelami nie posiada żadnego bezpośredniego odniesienia do towarów objętych spornym znakiem towarowym.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 10 września 2018 r. rozszerzył podstawę prawną wniosku wskazując art. 129^1 ust. 1 pkt 2 p.w.p. W uzupełnieniu swojego stanowiska podniósł, że słowo „aquarelle" nie jest wyrazem fantazyjnym, a jedynie tłumaczeniem słowa „akwarela" na język angielski i francuski. Stwierdził, że uprawniony nie dokonał w nim

żadnych zmian, a jedynie skorzystał ze słowa o ustalonym znaczeniu. Wnioskodawca podniósł, że niezależnie od popularności języka angielskiego wśród polskich odbiorców, polskie słowo „akwarela" jest bardzo podobne wizualnie i fonetycznie do słowa „aquarelle". W ocenie wnioskodawcy odbiorcy lakierów do paznokci z wykorzystaniem spornego oznaczenia dostają jasny, bezpośredni komunikat, który nie jest wynikiem aluzji lub sugestii. Wskazuje ono bowiem, że przeznaczeniem towaru jest stworzenie akwarelowego efektu zdobniczego na płytce paznokcia. Wnioskodawca wskazał na powszechność używania terminów z języków obcych na rynku kosmetycznym. Stwierdził, że sposób używania spornego znaku towarowego nie ma znaczenia dla oceny jego opisowości, a każde nawet najbardziej oczywiste określenie opisowe może zostać zapisane wielką literą, co nie czyni je określeniem fantazyjnym. Natomiast umieszczenie na towarze opisu produktu lub wskazanie rodzaju produktu jest powszechną praktyką na rynku. Wnioskodawca podkreślił, że akwarela oznacza także obraz malowany akwarelami, tj. obraz wyglądający w określony, charakterystyczny dla tej techniki malarskiej sposób. Z tego zaś wynika, że jeżeli „coś" wygląda jak namalowane za pomocą akwareli, to można użyć określenia, że daje efekt akwareli i to bez względu czy zostało namalowane akwarelami, czy innymi środkami. Wnioskodawca ponownie wskazał na znaczenie wyrazu „effect" i wykorzystywanie tego terminu w branży kosmetycznej, a także odniósł się do oceny dowodów dokonanej przez stronę przeciwną. Podkreślił, że sporny znak towarowy nie nadaje się do odróżniania towarów w obrocie,

> *„gdyż poprzez swoją powszechność (ilość podobnych oznaczeń na rynku) i wewnętrzną strukturę (słowo „efekt" informuje wyłącznie, że mamy do czynienia z określonym efektem), nie jest w stanie zakomunikować odbiorcy źródła pochodzenia produktu".*

Uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy „Aquarelle Effect" o numerze R.(…) w piśmie z dnia 30 listopada 2018 r. podniósł, że wnioskodawca w sposób nieuprawniony jednoznacznie przesądza o tożsamości elementu słownego „Aquarelle" z występującym w języku polskim terminem: „akwarela". Zdaniem uprawnionego wykazywane przez wnioskodawcę podobieństwo pomiędzy tymi wyrazami nie ma znaczenia przy ocenie, czy znak towarowy jest oznaczeniem odróżniającym. Uprawniony stwierdził, że słowo „aquarelle" jest pojęciem występującym *stricte* w języku francuskim – a nie angielskim – „*co potwierdzają słowniki czołowych brytyjskich wydawnictw*". Z uwagi na powyższe, powoływanie się na znajomość języka angielskiego wśród odbiorców w Polsce nie może przemawiać za zakwalifikowaniem tego słowa do kategorii wyrażeń oczywistych i zrozumiałych. Tym samym, w ocenie uprawnionego, nie wydaje się zasadne zrównanie unikalnego i fantazyjnego określenia „aquarelle" z tak oczywistymi słowami jak „matte", „balm", „gel", „luxury" czy „eyeliner". Uprawniony stwierdził także, że nawet jeżeli wziąć pod uwagę polski termin „akwarela", z definicji będzie on się kojarzył przeciętnemu odbiorcy z malarstwem i sztukami pięknymi tj. dobrami niezwiązanymi z branżą kosmetyczną. Podniósł, że podobieństwo fonetyczne i wizualne może być oceniane na podstawie art. 132^1 ust. 1 p.w.p., nie zaś na podstawie prawnej wskazanej przez wnioskodawcę. Uprawniony podniósł także, że obowiązujące

przepisy nie tworzą przeszkody dla rejestracji oznaczeń sformułowanych w języku obcym, nawet jeśli oznaczenia te mają w języku obcym charakter opisowy. Tym samym nie można przesądzać z góry, że na takie oznaczenia nie można udzielić prawa ochronnego. Zdaniem uprawnionego określenie „Aquarelle" *„z całą pewnością jest w stanie poprawnie funkcjonować w obrocie jako znak towarowy"*. Uprawniony wskazał, że nie jest uprawnione zakwalifikowanie odmiennych towarów do jednej kategorii. Stwierdził, że nie ma znaczenia czy oznaczenie hipotetycznie miałoby charakter opisowy dla innych towarów, niż dla tych, dla których zostało zgłoszone. Tymczasem przedstawione przez wnioskodawcę wydruki z portali internetowych opisujących technikę wykonania zdobień na paznokciach za pomocą typowych farb akwarelowych nie przemawia za komplementarnością farb akwarelowych i lakierów do paznokci. Uprawniony podniósł, że wnioskodawca, pomimo powołania się na praktykę stylizacji paznokci farbami akwarelowymi, wskazał jedynie na trzy źródła co powoduje, że trudno powyższą technikę uznać za popularną. Podkreślił, że dla przeciętnego konsumenta nie jest oczywiste, aby lakiery do paznokci mogły zostać zastąpione przez farby akwarelowe. Te pierwsze dostępne są w drogeriach oraz w sklepach z kosmetykami do pielęgnacji dłoni i paznokci. Farby akwarelowe dostępne są zaś w sklepach papierniczych lub plastycznych.

Uprawniony stwierdził również, że przy ocenie zdolności odróżniającej mogą mieć znaczenie okoliczności związane z używaniem znaku towarowego. Oświadczył, że czyni istotne nakłady oraz angażuje się w działania promocyjne i aktywne używanie spornego znaku towarowego. Uprawniony ponownie dokonał polemicznej ze stroną przeciwną oceny dowodów załączonych do akt sprawy.

Odnosząc się do zarzutu sformułowanego na podstawie art. 129^1 ust. 1 pkt 2 p.w.p. uprawniony ponownie podniósł, że brak jest podstaw do zakwalifikowania spornego znaku towarowego do kategorii oznaczeń opisowych, a zrównanie ze sobą wyrażeń „Aquarelle Effect" oraz „efekt akwareli" jest nieuprawnione, arbitralne i zbyt pochopne. Stwierdził także, że nie jest uprawnione zrównanie podstaw unieważnienia, które zgodnie z wolą ustawodawcy zostały uregulowane w odrębnych punktach art. 129^1 ust. 2 p.w.p. i które wymagają indywidualnej wykładni i spełnienia odrębnego zestawu przesłanek.

Na rozprawie w dniu 5 grudnia 2018 r. strony podtrzymały dotychczasowe swoje stanowiska w sprawie. Wnioskodawca podniósł, że popularne słowniki internetowe, które dodatkowo pokazują kontekstowe użycie danego słowa w zdaniach, jednoznacznie wskazują, że słowo „aquarelle" występuje także w języku angielskim. Niemniej, zdaniem wnioskodawcy, pojęcia z języka francuskiego są szeroko stosowane i rozumiane w szczególności w dwóch branżach: kosmetycznej i spożywczej. Wnioskodawca stwierdził także, że o ile farby akwarelowe nie mają ścisłego związku z kosmetyką, o tyle efekt zdobniczy podobny do malowania nimi już tak. Podniósł, że wyrazy „aquarelle" oraz „akwarela" nie są różnymi słowami, a przeciętny odbiorca lakierów powiąże je z towarem służącym do uzyskania akwarelowego zdobienia paznokci. Wnioskodawca wskazał, że uprawniony rozumie opisowość oznaczenia tylko jako wskazanie jego nazwy rodzajowej. Natomiast odnoszenie słowa „aquarelle" do techniki malarskiej również wskazuje na cechy produktu.

Uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy „Aquarelle Effect" o numerze R.(…) podniósł, że słowo „aquarelle" będzie posiadało konkretne znaczenie, ale tylko w języku angielskim i francuskim. Natomiast w języku polskim słowo to nie ma żadnego znaczenia. Odbiorca polski będzie zatem musiał wykonać dodatkowy proces myślowy prowadzący do skojarzenia wyrazu użytego w znaku z akwarelą. Uprawniony podkreślił, że nie ma związku między towarami wskazanymi dla spornego znaku towarowego, a akwarelą.

Po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowodowych zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, wysłuchaniu stron i dokładnym, wszechstronnym wyjaśnieniu stanu faktycznego,

Kolegium Orzekające zważyło co następuje:

Zgodnie z art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej, prawo ochronne na znak towarowy może zostać unieważnione na wniosek, w całości lub w części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 129^1 lub w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132^1 ust. 1–3. W niniejszej sprawie wnioskodawca wskazał następujące podstawy prawne określające warunki udzielenia prawa ochronnego: art. 129^1 ust. 1 pkt 2, art. 129^1 ust. 1 pkt 3 oraz art. 129^1 ust. 1 pkt 4 p.w.p. Przepisy te stanowią zatem podstawę merytorycznej oceny zasadności złożonego wniosku. Zgodnie bowiem z art. 255 ust. 4 p.w.p. Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2007 roku (sygn. II GSK 350/06):

„nie można przenosić do postępowania spornego przez art. 256 ust. 1 p.w.p. wynikających z art. 7 i art. 77 k.p.a. obowiązków Urzędu Patentowego w zakresie zbierania i oceny dowodów oraz załatwiania sprawy z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywateli, ponieważ art. 255 ust. 4 wskazanej poprzednio ustawy jest przepisem zawierającym objętą nim pełną regulację wykluczającą możliwość uzupełniającego zastosowania tych przepisów k.p.a."

Zatem dokonanie oceny zasadności wniosku odbywa się na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawionego przez strony postępowania. Organ nie jest bowiem uprawniony do poszukiwania nowych dowodów mogących mieć wpływ na przedmiotowe rozstrzygnięcie w sprawie (np.: wyrok WSA z 7 stycznia 2005 r., sygn. akt 6 II SA 2427/03).

Kolegium Orzekające rozpatrzyło w pierwszej kolejności zarzut zgłoszenia spornego znaku towarowego z naruszeniem art. 129^1 ust. 1 pkt 3 p.w.p. i uznało powyższy zarzut za zasadny.

Zgodnie z art. 129^1 ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przezna-

czenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Wskazany przepis ma na celu wyeliminowanie z ochrony tych oznaczeń, które uważane są z racji swojego charakteru, za niezdolne do pełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, którą jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy określenia pochodzenia towaru nim oznaczonego, pozwalając mu na odróżnienie tego towaru od towarów mających pochodzenie odmienne. Jak wynika zatem z treści przywołanego przepisu prawo ochronne na znak towarowy może uzyskać tylko takie oznaczenie, które posiada dostateczne znamiona odróżniające. Aby oznaczenie mogło realizować tę funkcję w sposób prawidłowy, musi posiadać cechy umożliwiające odróżnienie danego rodzaju towaru od towaru tego samego rodzaju pochodzącego od innego podmiotu. Warunków tych nie będzie zatem spełniać oznaczenie, z którego treści wynika jedynie wskazanie określonej cechy (cech) towarów lub ich opis, przy czym katalog cech o jakich mowa w powyższym przepisie nie jest zamknięty, gdyż przepis ten wymienia jedynie przykładowe elementy, które takim celom służą. Oceniając, czy dane oznaczenie składa się wyłącznie z elementów o jakich mowa w art. 129^1 ust. 1 pkt 3 p.w.p., należy wziąć pod uwagę to, czy elementy tworzące znak towarowy opisują towary, dla których znak został zgłoszony. Z unormowania zawartego w przepisie 129^1 ust. 1 pkt 3 p.w.p. wynika zatem, że ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego w tym aspekcie powinna być dokonywana z punktu widzenia uczestników obrotu gospodarczego przy uwzględnieniu towarów lub usług, do oznaczania których przeznaczony jest znak towarowy. Również w orzecznictwie unijnym ugruntowane jest stanowisko, że charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać w odniesieniu do towarów będących przedmiotem zgłoszenia uwzględniając zapatrywania właściwego kręgu odbiorców, który tworzą należycie poinformowani, wystarczająco uważni i rozsądni przeciętni konsumenci tychże towarów i usług (m.in. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22.06.2006 r., C-24/05 P, „Kształt cukierka", pkt 23 i z dnia 12 stycznia 2006 r., C-173/04 P „Kształt butelki do napojów", pkt 25, wyrok Sądu z dnia 14 kwietnia 2005 r., T-269/03 CELLTECH, pkt 28). Zatem mając na uwadze treść 129^1 ust. 1 pkt 3 p.w.p. istotne jest ustalenie czy zarejestrowany znak towarowy „Aquarelle Effect" o numerze R.(…) posiada zdolność odróżniającą w odniesieniu do towarów zawartych w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej, a mianowicie artykułów kosmetycznych do paznokci. W ocenie Kolegium Orzekającego należy uznać, że towary te są towarami ogólnodostępnymi, skierowanymi do potencjalnie nieograniczonej liczby odbiorców. Grupę tę można zawęzić jedynie z uwagi na płeć odbiorcy. Tym samym docelowy krąg odbiorców tych towarów tworzą w szczególności kobiety zainteresowane powyższymi artykułami lub usługami z wykorzystaniem tych artykułów oraz profesjonaliści – osoby pracujące w zakładach kosmetycznych. Oceny dostatecznych znamion odróżniających spornego znaku towarowego należy zatem dokonać biorąc pod uwagę przypuszczalne oczekiwania przeciętnej polskiej konsumentki, właściwie poinformowanej, dostatecznie uważnej i rozsądnej.

Przy ocenie, czy oznaczenie posiada zdolność odróżniania należy uwzględnić interes uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Taki interes można potwierdzić tak długo, jak długo dany znak jest odbierany lub potencjalnie może być

odbierany jako nazwa produktu (nazwa rodzajowa) lub opis właściwości lub innych cech towaru lub usługi. Interes uczestników obrotu gospodarczego nakazuje wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, ponieważ ich rejestracja prowadziłaby do monopolizacji ich używania przez poszczególnych przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby poważne i nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorców. Analizując treść art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. (analogicznego do treści art. 129^1 ust. 1 pkt 3 p.w.p.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 czerwca 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 498/10) podniósł, że

„należy przypomnieć podstawową funkcję znaku towarowego, która wynika już z samej jego definicji. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 ust. 1 p.w.p.). Konsekwencją powyższego rozwiązania jest dyspozycja art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., który stanowi, że nie może być udzielone prawo ochronne na znak, który nie ma dostatecznych znamion odróżniających oraz składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Zdolność odróżniająca w rozumieniu wskazanego przepisu oznacza więc zdolność przekazania przez oznaczenie słowne informacji o pochodzeniu towaru z określonego przedsiębiorstwa, a tym samym umożliwia odróżnienie tych towarów i usług od towarów i usług innych przedsiębiorstw (zob. wyrok Trybunału z dnia 7 października 2004 r. w sprawie C-136/02 P Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 29). Właściwość posiadania dostatecznych znamion odróżniających oznaczeń zgłoszonych w celu uzyskania prawa wyłącznego jest podstawową przesłanką udzielenia ochrony na takie oznaczenia. (…) Przy ocenie zdolności rejestracyjnej należy brać również pod uwagę interesy innych podmiotów prowadzących taką samą działalność gospodarczą. Przyznanie zdolności rejestracyjnej nie może służyć monopolizacji przez jednego przedsiębiorcę oznaczeń należących do domeny publicznej (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2006 r. II GSK 15/05)".

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 lutego 2013 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2132/12) stwierdził:

„Zdaniem Sądu, należy podkreślić w tym miejscu, że niewątpliwie przepis art. 129 ust. 2 p.w.p. daje wyraźny priorytet interesowi publicznemu w pozostawieniu pewnych znaków wolnymi. Oznacza to, że nawet, jeżeli konkurenci dotychczas nie używali oznaczenia opisowego w celach marketingowych, ale jest możliwość, że kiedyś zaczną, znak taki nie może podlegać rejestracji. Ponadto należy rozumieć ten przepis w ten sposób, że nawet, gdy występują inne sposoby opisania właściwości (cech) danych towarów lub usług, a ten użyty w znaku stanowi jedynie jeden z nich, sama możliwość, że któryś z konkurentów zechce używać właśnie tego sposobu opisu, wyłącza go z rejestracji".

W wyroku z dnia 24 listopada 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2017/10) Sąd ten stwierdził:

„Niezależnie od powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie orzekającym w niniejszej sprawie – jest zdania, iż dotychczasowa praktyka Urzędu Patentowego w rejestrowaniu znaków towarowych zawierających elementy opisowe, rodzajowe, czy też geograficzne była zdecydowanie nazbyt liberalna i w wielu przypadkach niestety contra legem, *w szczególności, jeśli uznać, że przy ocenie zdolności rejestrowej należy brać pod uwagę przyszły interes innych przedsiębiorców w dostępnie do danego oznaczenia. Według Sądu skutkiem prawidłowego rozumienia funkcji znaku towarowego powinna być znacząca redukcja liczby zarejestrowanych znaków towarowych z elementami opisowymi, geograficznymi, nazwami rodzajowymi, etc., albowiem znak towarowy ma wskazywać przede wszystkim na pochodzenie towaru z określonego przedsiębiorstwa. Jeżeli zatem zgłoszone do Urzędu Patentowego oznaczenie może być postrzegane przez przeciętnego odbiorcę jako informacja o cechach (właściwościach) towaru lub usługi, o pochodzeniu z określonego obszaru geograficznego, itp., to nie może być znakiem towarowym ze względu na brak zdolności odróżniania wymaganej od znaków towarowych. Znaczenie zasady swobody dostępu do określonych oznaczeń opisowych winno w konsekwencji doprowadzić do znacznego zredukowania liczby zarejestrowanych, jako indywidualne znaki towarowe, oznaczeń z takimi elementami".*

Analizując zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego „Aquarelle Effect" o numerze R.(…) w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że oznaczenie to stworzone zostało z dwóch wyrazów, którym nie towarzyszą jakiekolwiek elementy graficzne. Wyrazy zastosowane w spornym oznaczeniu należą do domeny języka angielskiego (wyraz „aquarelle" także do domeny języka francuskiego) i posiadają określone znaczenie. Potwierdził to również uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy, który na rozprawie w dniu 5 grudnia 2018 r. przyznał, że słowo „aquarelle" będzie posiadało konkretne znaczenie w języku angielskim i francuskim. W ocenie Kolegium Orzekającego treść spornego znaku towarowego będzie rozpoznawana przez przeciętnego polskiego odbiorcę zgodnie ze znaczeniem powyższych słów, a więc jako: „efekt akwareli". Zrozumienie znaczenia słów, z których stworzono sporne oznaczenie nie wymaga bowiem od polskiego odbiorcy biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim. Umiejętność zrozumienia znaczenia powyższych wyrazów nie można łączyć ze znajomością języka angielskiego umożliwiającą bezproblemową komunikację. Wystarczająca jest tu znajomość bierna, elementarna i powierzchowna dotycząca podstawowych wyrazów tego języka. Do tej grupy wyrazów bez wątpienia należy wyraz „effect". Z kolei wyraz „aquarelle" z uwagi na daleko idącą zbieżność z polskim wyrazem „akwarela" również będzie bez trudu rozpoznawany zgodnie ze znaczeniem tego wyrazu. Nie jest to jednocześnie wyraz niszowy, właściwy np. dla danej branży lub grupy zawodowej, gdyż z terminem „akwarela" odbiorca produktów kosmetycznych spotyka się już na etapie wczesnoszkolnym. Zatem oznaczenie „Aquarelle Effect" uwidocznione na towarach kosmetycznych do paznokci będzie tłumaczone przez zainteresowanych odbiorców na język polski, a podo-

bieństwo strukturalne oraz fonetyczne wyrazów pochodzących z zasobów odpowiednio: języka angielskiego oraz języka polskiego niewątpliwie upewni polskiego odbiorcę, że prawidłowo rozumie znaczenie wyrazów zaczerpniętych z języka obcego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 maja 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1598/10) stwierdził:

„Przesłanki uznania znaków spornego i przeciwstawionych za podobne zostały szczegółowo wskazane w zaskarżonej decyzji. Uzasadnienie w tym zakresie nie nasuwa zastrzeżeń Sądu. Nie ulega kwestii, że występujące w nich słowa „women" i „girl" są ze sobą znaczeniowo silnie powiązane i nie potrzeba tu znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację".

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 grudnia 2012 r. (sygn. II GSK 1346/10) podniósł:

„Na gruncie art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. terminy obcojęzyczne zasadniczo podlegają tym samym regułom, co oznaczenia krajowe. Zasadę tę jednak należy stosować, mając na uwadze wszelkiego rodzaju procesy związane z postępującą internacjonalizacją społeczeństwa, w szczególności procesy globalizacji gospodarki, rozwój międzynarodowej turystyki i nowe technologie w zakresie komunikacji, które w coraz większym stopniu ignorują granice państw i kultur. W tym świetle za uzasadniony należy uznać pogląd o konieczności restrykcyjnej oceny tych oznaczeń obcojęzycznych, które po przetłumaczeniu na język polski jawią się jednoznacznie jako oznaczenia opisowe w rozumieniu art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W tego rodzaju przypadkach zasadą musi być odmowa udzielenia prawa ochronnego. Postępowanie takie należy uznać zwłaszcza za trafne w stosunku do terminów zaczerpniętych z języków stosunkowo dobrze znanych w krajowym obrocie lub stosunkowo często w nim występujących, np. terminów angielskich, niemieckich, francuskich, hiszpańskich, włoskich czy rosyjskich".

Zatem powyższe stwierdzenia należy mieć na uwadze uwzględniając to, że co do zasady nie ma przeszkód dla uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy zawierający wyraz pochodzący z języka obcego. Nie jest to jednak możliwe jeśli właściwi odbiorcy w państwie, w którym wniesiono o rejestrację, byliby w stanie odczytać znaczenie tego słowa i odnieść do określonej cechy towaru lub usługi. W okolicznościach niniejszej sprawy należy dodać, że nie chodzi tu o podobieństwo spornego znaku towarowego do oznaczenia w postaci przetłumaczonego odpowiednika, lecz o tożsamość znaczeniową wyrazów pochodzących z różnych języków, rozumianą przez odbiorcę. Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające rozpatrywało zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego uwzględniając, że przeciętny polski odbiorca rozpozna znaczenie słów użytych w spornym znaku tłumacząc je jako „efekt akwareli", przy czym Kolegium Orzekające podzieliło stanowisko wnioskodawcy że zapisanie powyższych wyrazów z wielkich liter nie może determinować oceny czy oznaczenie to jest opisowe czy nie. Wielkie litery rozpoczynające wyrazy, które mogą stanowić informację o towarze nie oddziaływają

na przeciętego odbiorcę w sposób pozwalający zidentyfikować źródło pochodzenia tych towarów i nie mogą „zatrzeć" znaczenia elementu słownego oraz nadać oznaczeniu postrzeganemu jako całość charakter odróżniający. Odnosząc się natomiast do elementów znaku należy podkreślić, że już samo posłużenie się w kwestionowanym znaku towarowym terminem „effect" („efekt") odwołuje się w swej treści do końcowego rezultatu (skutku) czynności – w niniejszym przypadku wykonania zabiegu kosmetycznego według określonej techniki (lub przy zastosowaniu określonych narzędzi, produktów, komponentów, etc). W odniesieniu do produktów kosmetycznych do paznokci słowo „efekt" może być zatem wykorzystane do poinformowania odbiorcy o rezultacie zdobienia paznokci przy wykorzystaniu tych właśnie towarów. Drugi z zastosowanych w spornym oznaczeniu wyrazów jest dopełnieniem informacji zawierającej się w treści wyrazu „efekt", gdyż stanowi nazwę tego efektu. Zatem efekt (rozumiany jako rezultat) został sprecyzowany jako „efekt akwareli", a więc nazwany określeniem (jak wskazano powyżej), mającym określone, rozpoznawalne znaczenie. Tak skonstruowane oznaczenie nie zawiera zatem żadnych odniesień, które sugerowałyby konkretne źródło pochodzenia towaru związane np. z firmą lub produktem producenta (jak np. „efekt L'oreal"). Oznaczenie to nie bazuje także na neologizmie, nie składa się z twórczego przetworzenia słów, lecz posługuje się wyrazami zaczerpniętymi z języka angielskiego wprost. Wyraz „aquarelle" (akwarela) w kontekście opisu efektu, niewątpliwie zawiera jasne i bezpośrednie odniesienie do efektu akwarelowej stylizacji paznokci, a więc efektu jaki dałyby farby akwarelowe (z uwagi na ich właściwości) użyte na określonym materiale. Tym samym sporny znak towarowy zawiera wyłącznie komunikat, że zastosowanie towarów wyznaczających zakres ochrony spornego znaku towarowego ma na celu osiągnięcie rezultatu w postaci efektu akwareli. Nie ma zatem znaczenia, że sporny znak towarowy nie został przeznaczony dla towaru w postaci akwareli, skoro za pomocą towarów wskazanych dla tego oznaczenia można uzyskać efekt jaki przypisany jest cechom farby akwarelowej. Sporny znak towarowy wskazuje zatem wprost na przeznaczenie towarów z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej jako tych, które służą do osiągnięcia barwnego efektu akwareli. Możliwy do uzyskania efekt o jakim mowa zamieszczony został w materiale dowodowym niemniej należy podkreślić, że brak zdolności odróżniającej znaku towarowego nie jest uzależniony od faktu wykorzystywania użytych w nim elementów w obrocie. Zasadnie w tych okolicznościach wnioskodawca powoływał się w niniejszej sprawie na treść wyroku TSUE z dnia 23 października 2003 r. (sygn. C-191/01 P), w którym stwierdza się, że badanie zdolności odróżniającej należy przeprowadzić także metodami prognostycznymi zakładając, że inni uczestnicy obrotu gospodarczego mogą w przyszłości użyć określeń identycznych ze spornym oznaczeniem dla przekazania potencjalnym odbiorcom określonej informacji o towarze. Wystarczające jest bowiem, że skonstruowane oznaczenie słowne (rozpatrywane jako całość) składa się wyłącznie z terminów wskazujących na możliwy skutek zastosowania towarów, dla których oznaczenie to zostało zgłoszone. Niemniej, mając na uwadze bogaty materiał dowodowy, można stwierdzić, że już przed datą zgłoszenia spornego oznaczenia podmioty funkcjonujące w branży kosmetycznej lub opisujące istniejące w niej trendy posługiwały się terminem „akwarela" dla określenia stylizacji paznokci. Przykładowo na stronie internetowej Madziof.pl w roku 2015 (tom I, karty: 142–158) pojawił się artykuł pt.: „*Najmodniejsze wzory na paznokcie w se-*

zonie letnim 2015", w którym poszczególnym stylizacjom poświęcono osobne rozdziały zatytułowane: „Marmur", „Azteckie wzory", „Efekt syrenki", „Akwarela", „Błyszczące kamyczki". W rozdziale „Akwarela" autorka stwierdza:

> *„Nie spodoba się każdemu. Jest to efekt podobny do tego, który widzimy, malując farbami akwarelowymi – logiczne. Sam w sobie nie jest jednak wykonany tymi farbami ;) Wzór jest dosyć łatwo wykonać, bo wystarczy pomieszać kilka kolorów ze sobą (…) Ostatnio zauważyłam wielki bum na akwarele i nie tylko na paznokciach, ale również na wszelkich grafikach".*

Na marginesie wypada podnieść, że użyte w artykule inne typy stylizacji również nie oznaczają posłużenia się konkretnym materiałem (np. marmurem) na paznokciu, a jedynie wprost odwołują się do wizualnego rezultatu zdobienia. Także w opisie produktu kosmetycznego „Watercolour paint SPAZIO ARTE GIALLO yellow" zawartego na archiwalnej stronie internetowej z roku 2016 r. (tom II, karta 203) wskazuje się, że jest on przeznaczony do tworzenia „fantazyjnych i subtelnych" stylizacji wykonywanej „metodą akwarelową". Już powyższe dowody potwierdzają, że posłużenie się terminem „akwarela" (tu: Aquarelle) ma na celu przekazanie odbiorcy konkretnej informacji o przeznaczeniu towaru jako wykorzystywanego do osiągnięcia określonego celu (efektu). Sporny znak towarowy wskazuje zatem wyłącznie na przeznaczenie towarów (jedną z ich możliwych zastosowań), a mianowicie na możliwość wykorzystania ich dla osiągnięcia określonego rezultatu zdobienia paznokci i w tym sensie jest oznaczeniem opisowym. Mając na uwadze całą przytoczoną powyżej argumentację, Kolegium Orzekające stwierdziło tym samym, że sporny znak towarowy zgłoszony został z naruszeniem art. 129^1 ust. 1 pkt 3 p.w.p., gdyż nie posiadał zdolności odróżniającej w rozumieniu tego przepisu.

Na ocenę zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego nie mogą natomiast mieć wpływu przywołane przez uprawnionego przykłady rejestracji innych znaków towarowych z elementem słownym: „effect", gdyż ocena całościowego wrażenia wywieranego przez te znaki może różnić się w zależności od roli i charakteru innych występujących tam elementów i wymaga indywidualnej analizy konkretnych przypadków. Ponadto jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 31 stycznia 2012 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1855/11):

> *„Sąd nie podzielił również zarzutu nierównego traktowania skarżącej, uznając go za bezzasadny. Przytaczane przykłady rejestracji przez Urząd Patentowy znaków z elementem GOLD pozostają bez wpływu na końcowe rozstrzygnięcie sprawy. Wynikająca z art. 8 k.p.a. zasada zaufania obywateli do organów państwa nakłada na organy administracji publicznej obowiązek praworządnego i sprawiedliwego prowadzenia postępowania, który wyraża się w dokładnym zbadaniu okoliczności sprawy, ustosunkowaniu się do żądań stron oraz uwzględnieniu w decyzji zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu obywateli. Z tym jednak, że ten obowiązek nie może polegać na badaniu okoliczności faktycznych, które były podstawą orzekania w innych konkretnych, indywidualnych sprawach. Okoliczności, które zadecydowały o rejestracji znaku w innych postępowaniach, innym podmiotom, nie*

są okolicznościami, które powinien, a nawet może badać organ w konkretnej sprawie (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. Akt II GSK 183/06)".

Na ocenę zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego nie ma także wpływu obecność produktów uprawnionego na rynku i podejmowane działania promocyjne. Uprawniony nie podnosił bowiem, że sporny znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą. Twierdzenie takie byłoby sprzeczne ze stanowiskiem uprawnionego, zgodnie z którym sporny znak towarowy posiadał samoistną (pierwotną) zdolność odróżniającą. Z uwagi jednak na przywołanie przez uprawnionego w piśmie z dnia 30 listopada 2018 r. treści art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. należy stwierdzić, że załączone do tego pisma dowody nie świadczą o nabyciu wtórnej zdolności odróżniającej. W pierwszej kolejności należy bowiem podnieść, że istniejące orzecznictwo stawia wysokie wymagania odwołujące się do kryteriów obiektywnych, których spełnienie warunkuje uznanie istnienia wtórnej zdolności odróżniającej. Jak wynika ze stanowiska TSUE zawartego w wyrokach z dnia 4 maja 1999 r. (sygn. C-108/97 oraz C-109/97), całościowa ocena dowodów powinna wskazywać, że znak zaczął identyfikować dany produkt jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa. Ustalenia te powinny opierać się na takich czynnikach jak: udział w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długotrwałość używania znaku, kwota zainwestowana przez przedsiębiorstwo w promocję znaku, procent osób danej kategorii, które ze względu na znak, identyfikują towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa, a także oświadczenia stosownych izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że uprawniony w żaden sposób nie wykazał istnienia przywołanych powyżej czynników. W szczególności nie wykazał udziału w rynku ani procentowej ilości odbiorców, która identyfikowałaby oznaczenie „Aquarelle Effect" jako znak towarowy. Załączone dowody mogą co najwyżej świadczyć o obecności towarów z tym oznaczeniem w wybranych punktach sprzedaży oraz w internecie i to o ile faktycznie oznaczenie to jest naniesione na ww. towary.

Unieważnienie prawa ochronnego na podstawie art. 129^1 ust. 1 pkt 3 p.w.p. powoduje, że bezcelowe stało się badanie zasadności pozostałych zarzutów sformułowanych przez wnioskodawcę. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2006 r. (sygn. akt II GSK 16/06) stwierdził:

„Każda z sytuacji określonych w następujących po sobie jednostkach redakcyjnych komentowanych przepisów stanowi wystarczającą, samodzielną i wewnętrznie spójną podstawę do unieważnienia prawa z rejestracji. Jeśli zatem zostaną wyczerpane przesłanki niedopuszczalności rejestracji określone w którymkolwiek z punktów art. 8 czy 9 ustawy o znakach towarowych, to zbędnym jest ustalanie czy w sprawie występują także inne podstawy do unieważnienia prawa z rejestracji wymienione w tych przepisach, nawet wówczas gdyby takie podstawy istniały".

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który nakazuje w tym względzie odpowiednie stosowanie przepi-

sów o postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i obrony. W rozpatrywanej sprawie strona wygrywająca reprezentowana była przez pełnomocnika – adwokata. Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało za zasadne przyznanie wnioskodawcy jako stronie wygrywającej, kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Kwota ta obejmuje równowartość stawki minimalnej określonej w § 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800 ze zm.) oraz opłatę za przedmiotowy wniosek.

Mając powyższe na uwadze Kolegium Orzekające orzekło jak w osnowie.

Znaki towarowe

B. Naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. Sp.48.2013

Decyzja z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie „Piłkarski Poker" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Piotr Kalinowski
Ekspert – orzecznik	Renata Mordas (spr.)
Ekspert	Anna Sułko
Protokolant	Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2018 r. sprawy z wniosku J.Z. zamieszkałego w W i J.P. zamieszkałego w W o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „Piłkarki Poker" o numerze R.(…) udzielonego na rzecz P z siedzibą w W, na podstawie z art. 131 ust. 1 pkt 1, art. 131 ust. 1 pkt 2 i art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) oddalić wniosek;
2) przyznać P z siedzibą w W od J.Z. zamieszkałego w W i J.P. zamieszkałego w W solidarnie kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji. Wpis od skargi wynosi x złotych i jest uiszczany na konto Sądu. Strony mogą ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie z kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2013 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek J.Z. i J.P. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy Piłkarski Poker o numerze R.(…) udzie-

lonego na rzecz P z siedzibą w W. Wnioskodawcy podnieśli, że sporne prawo ochronne zostało udzielone z naruszeniem art. 131 ust. 1 pkt 1, art. 131 ust. 1 pkt 2 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Wskazali, że J.Z. jest reżyserem a J.P. scenarzystą i współautorem dialogów filmu pt. „Piłkarski Poker", którego premiera odbyła się w dniu 31 marca 1989 r. Podkreślili, że treść filmu jednoznacznie wskazuje na

„opowiadanie się Twórców przeciwko istniejącym w owym czasie patologiom zarówno w organizacji i przeprowadzaniu rozgrywek ligowych jak i przeciwko problemom społecznym w tym alkoholizmowi, nieuczciwości i korupcji".

W ich ocenie forma i charakter wódki oznaczanej znakiem spornym jednoznacznie nawiązuje do fabuły filmu, którego twórcami są wnioskodawcy. Wnioskodawcy podkreślili, że wezwali uprawnionego do polubownego rozwiązania sporu, lecz ich pismo pozostało bez odpowiedzi. Podnieśli, że sporny znak towarowy narusza zarówno ich prawa osobiste jak i majątkowe. Wskazali, iż utwór jakim jest tytuł „Piłkarski Poker" podlega ochronie prawnoautorskiej, która w niniejszej sprawie została naruszona. Ponadto wnioskodawcy zarzucili uprawnionemu, że zawłaszczając utwór „Piłkarski Poker"

„pozbawił Twórców prawa do autorstwa utworu; oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem oraz jego rzetelnego wykorzystania, a także prawa nadzoru nad sposobem korzystania z utworu".

Wnioskodawcy podnieśli także, że sporne prawo ochronne narusza ich dobra osobiste takie jak: sława dzieła i dobre imię dorobku twórcy oraz cześć i dobre imię twórcy. Stwierdzili, iż sporny znak towarowy jest oznaczeniem sprzecznym z dobrymi obyczajami. Zdaniem wnioskodawców znak towarowy PIŁKARSKI POKER R.(…) został zgłoszony w złej wierze, gdyż uprawniony z całą pewnością wiedział o istnieniu praw wnioskodawców do utworu. Uzasadniając istnienie interesu prawnego wnioskodawcy wskazali, iż wynika on z naruszenia przysługujących im dóbr osobistych oraz osobistych i majątkowych praw autorskich, a także z art. 2 i 20 Konstytucji RP.

W odpowiedzi z dnia 18 czerwca 2013 r. uprawniony wniósł o oddalenie wniosku. Podniósł, że zwrot „Piłkarski Poker" nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego z uwagi na brak minimalnego wymaganego przez prawo poziomu twórczości oraz indywidualności. Wskazał, że słowa te są zwrotem powszechnie używanym w mowie potocznej. W jego ocenie w przedmiotowej sprawie nie można mówić o jakiejkolwiek więzi twórcy z tytułem dzieła rozumianego jako całość filmu. Uprawniony podniósł również, iż zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. jest bezzasadny, gdyż sporny znak towarowy nie narusza żadnych norm społecznych. W ocenie uprawnionego sporny znak towarowy również nie został zgłoszony w złej wierze.

Postanowieniem z dnia 16 września 2013 r. Urząd Patentowy RP zawiesił przedmiotowe postępowania do czasu ustalenia prawomocnym wyrokiem sądowym, czy wnioskodawcom przysługują autorskie prawa do oznaczenia Piłkarski Poker będącego znakiem towarowym R.(…) i wezwał wnioskodawców do wystąpienia do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie powyższej kwestii. Wnioskodawcy nie wystąpili do sądu ze stosownym pozwem.

W piśmie z dnia 5 stycznia 2018 r. wnioskodawcy poinformowali, że są autorami filmu Piłkarski Poker i posiadają prawa autorskie do tytułu, scenariusza oraz reżyserii. Ponadto podkreślili, że ich prawa są niezbywalne.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 4 kwietnia 2018 r. uprawniony podtrzymał swoje stanowisko co do braku interesu prawnego wnioskodawców. Wskazał również, iż w dacie powstawania filmu pt. „Piłkarski Poker" prawa do tego filmu na podstawie art. 13 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim, przysługiwały producentowi, a nie twórcom scenariusza lub dialogów. Wnioskodawcy prawidłowo powiadomieni nie stawili się na rozprawie.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 15 lutego 2013 r., przed nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2016 r. Zgodnie z treścią art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami) prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione w całości lub w części na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1615) w sprawach o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy wnioskodawca nie musi legitymować się istnieniem interesu prawnego. W przedmiotowej sprawie zatem, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wszczęcia postępowania, wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy jest uzależnione od wykazania interesu prawnego wnioskodawcy. Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej nie posługują się definicją interesu prawnego i dlatego w postępowaniu spornym dotyczącym unieważnienia prawa ochronnego znajduje zastosowanie art. 28 k.p.a., zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interesem prawnym można zatem nazwać

> *„związek o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa materialnego, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu, polegający na tym, że akt stosowania normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu w zakresie prawa materialnego"*
>
> (wyrok NSA z dn. 17 lipca 2003 roku, II SA 1165/02).

Interes taki powinien być bezpośredni, konkretny i znajdować odzwierciedlenie w okolicznościach faktycznych, uzasadniających zastosowanie normy prawa materialnego. Z powyższego wynika, że interes prawny nie jest pojęciem abstrakcyjnym. W wyroku z dnia 13 czerwca 2005 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2176/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny za wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 1998 r., (sygn. akt II SA 1390/98) stwierdził, że:

„interes prawny w postępowaniu administracyjnym oznacza więc ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie którego można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby, albo żądać zaniechania czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby. Zdaniem Sądu od tak pojmowanego interesu prawnego trzeba odróżnić interes faktyczny, to jest stan, w którym obywatel wprawdzie jest bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego".

W dotychczasowym orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej mogą być nawet najbardziej ogólne normy prawa kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. art. 20 i art. 22 Konstytucji RP (zob. m.in. wyroki: Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2002 r., sygn. akt III RN 218/2001 OSNP 2004/2 poz. 23; wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., II SA 81/2002, nie publ.). Czyni się założenie, że wspomniane normy prawne, gwarantujące swobodne prowadzenie działalności gospodarczej mogą być źródłem interesu prawnego, tylko wtedy, gdy cudzy znak towarowy przeszkadza wnioskodawcy w prowadzeniu działalności gospodarczej (zob. m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2006 r., II GSK 163/06). W przedmiotowej sprawie wnioskodawcy powołali się na okoliczność posiadania praw osobistych i majątkowych do oznaczenia „PIŁKARSKI POKER", które zostały naruszone poprzez udzielenie prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Zatem mają oni prawo żądania ustalenia czy sporne prawo ochronne zostało udzielone z zachowaniem ustawowych warunków wymaganych do jego przyznania.

Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie podnieśli zarzut udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „Piłkarski Poker" o numerze R.(…) z naruszeniem art. 131 ust. 1 pkt 1, art. 131 ust. 1 pkt 2 i art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Prawa osobiste to w szczególności dobra osobiste takie jak: nazwisko lub pseudonim, wizerunek, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, które zostały przykładowo wskazane w art. 23 kodeksu cywilnego. Ponadto prawami osobistymi są osobiste i majątkowe prawa autorskie, prawa na innych dobrach niematerialnych, zwłaszcza prawo do firmy przedsiębiorców w rozumieniu art. 43^2 k.c. lub nazwy osób prawnych. Natomiast prawa majątkowe osób trzecich to prawa mające wartość majątkową. Należy zauważyć, że podczas postępowania w sprawie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy czyni się założenie, że zgłaszający działa w dobrej wierze, a tym samym przysługują mu wszelkie prawa do znaku towarowego. W przedmiotowej sprawie wnioskodawcy stwierdzili, że sporny znak towarowy „godzi w prawa wnioskodawców" do utworu jakim jest tytuł „Piłkarski Poker" i stanowi naruszenie autorskich praw osobistych do utworu „Piłkarski Poker". Wnioskodawcy zostali wezwani postanowieniem z dnia 16 września 2013 r. do wystąpienia do sądu o rozstrzygnięcie, czy przysługują im prawa autorskie do oznaczenia Piłkarski Poker będącego znakiem towarowym o numerze R.(…). Wobec

niewykonania postanowienia, Urząd Patentowy stał się właściwym organem do rozpatrzenia ww. zagadnienia.

Kolegium Orzekające rozpatrując niniejszą sprawę uznało, że wnioskodawcom nie przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe do oznaczenia „Piłkarski Poker" stanowiącego sporny znak towarowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 kwietnia 2005 r. (sygn. akt VI SA/Wa 152/04) stwierdził:

> *„Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór), który stanowi dobro niematerialne. Aby można było mówić o autorskim prawie majątkowym to należy uznać, że ma się do czynienia z utworem w wyżej wskazanym znaczeniu."*

Według powyższej definicji utwór powinien zawierać w sobie łącznie następujące cechy:

a) powinien stanowić rezultat pracy człowieka,
b) powinien być przedmiotem działalności twórczej,
c) powinien posiadać indywidualny charakter.

Ponadto, należy zauważyć, że co prawda znak towarowy może być także utworem w rozumieniu prawa autorskiego, jednakże

> *„wskazuje się jednocześnie, że odnosi się to jednak raczej do znaków graficznych lub plastycznych, a nie do znaków słownych, gdyż te ostatnie nie są utworami, albowiem z reguły stanowią rozwiązanie zbyt proste, aby mogły pretendować do miana utworu (tak m.in. J. Kępiński /w:/ System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji..., s. 207). Znak sporny jest znakiem słownym a zatem nie można uznać, że poprzez rejestrację zostały naruszone majątkowe prawa autorskie, jako że prawo takie nikomu nie przysługuje"*
>
> (podobnie WSA w Warszawie: wyrok z dnia 25 kwietnia 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 757/07).

Ponadto w doktrynie podkreśla się, że proste zestawienie słów nie wymaga wysiłku ani twórczości a zwłaszcza zestawienia słów dwu-, trzywyrazowych, którym odmawia się cechy twórczości (za J. Barta (red.) „*System prawa prywatnego: Prawo autorskie*", t. 13 Warszawa 2003).

W ocenie Kolegium Orzekającego oznaczenie „Piłkarski Poker" będące prostym zestawieniem dwóch wyrazów również nie wypełnia definicji utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. z 2000 r., Nr 53, poz. 154). Oznaczenie to składa się z dwóch pospolitych, zrozumiałych dla polskich odbiorców słów. Słowo „piłkarski" jest przymiotnikiem od słowa „piłkarz", które oznacza: ten, kto uprawia grę w piłkę, zwłaszcza w piłkę nożną (zgodnie z internetowym słowni-

kiem języka polskiego PWN dostępnym na stronie sjp.pwn.pl). Natomiast słowo „poker" (zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego PWN) oznacza hazardową grę w karty. W ocenie Kolegium Orzekającego, całe wyrażenie „Piłkarski Poker", składające się ze słów znanych i powszechnie używanych w języku polskim nie posiada indywidualnego charakteru. Oznaczenie to nie posiada żadnej oryginalności, piętna twórczego ani osobistego, które uzasadniałoby potraktowanie go jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego. W związku z powyższym twierdzenie wnioskodawców co do istnienia praw autorskich do oznaczenia „Piłkarski Poker" należy uznać za chybione. Równocześnie zatem należy stwierdzić, że wnioskodawcom nie przysługują prawa autorskie do tego oznaczenia. Kolegium Orzekające nie kwestionuje przy tym stanowiska wnioskodawców co do tego, że są oni autorami scenariusza filmu pt. „Piłkarski Poker" oraz dialogów do tego filmu. Taka okoliczność wynika wprost z oświadczenia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS z dnia 22 maja 2012 r. (akta sporne karta 14) lecz nie jest równoznaczna z uznaniem istnienia praw autorskich do spornego oznaczenia, którego warstwa słowna „PIŁKARSKI POKER" posiada określone znaczenie w języku polskim. Polskim odbiorcom słowa te będą się kojarzyły z hazardową grą w piłkę nożną, lub ze związkiem piłki nożnej z hazardem (co wykazano powyżej). Ponadto znak sporny, wg opisu uprawnionego jest znakiem słowno-graficzno-przestrzennym stanowiącym butelkę w kształcie piłki nożnej, zakończonej czarną kulką wystającą ponad szyjkę zawierającym również motyw graficzny w postaci symboli karcianych: trefl, karo, pik i kier. Jest on chroniony w następującej postaci:

Z akt sprawy zarazem nie wynika aby wnioskodawcy posiadali jakiekolwiek prawa do takiego oznaczenia. Kolegium zgodziło się z uprawnionym co do tego, że wnioskodawcy nie wykazali w toku postępowania, jak również nie wynika to z akt przedmiotowej sprawy, aby określenie „piłkarski poker" posiadało cechy indywidualności w oderwaniu od reszty dzieła. Zatem ww. wyrażenie nie może podlegać ocenie jako fragment utworu. Nie można zatem uznać za wnioskodawcami aby zostały naruszone autorskie prawa osobiste do utworu ani fragmentu utworu jakim jest tytuł „Piłkarski Poker".

Ponadto Kolegium Orzekające wzięło pod uwagę fakt, że w dacie powstania filmu pt. „Piłkarski Poker", który miał premierę w dniu 31 marca 1989 r., obowiązywała ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. (Dz. U. z 1952 r., nr 34 poz. 234) o prawie autorskim. Zgodnie z art. 13 ww. ustawy prawo autorskie do filmów kinematograficznych (…) służy przedsiębiorstwu, które wytworzyło film. Wnioskodawcy nie byli producentami filmu, zatem nie

przysługiwały im prawa do filmu i nie mogą oni powoływać się skutecznie na naruszenie tych praw.

Wnioskodawcy podnieśli również zarzut naruszenia dóbr osobistych takich jak ochrona wytworu intelektu człowieka, dobra sława dzieła, dobre imię dorobku twórcy, cześć oraz dobre imię.

W ramach naruszenia dobra osobistego w postaci ochrony wytworu intelektu człowieka wnioskodawcy podnieśli, że zwrot „Piłkarski Poker" powinien być chroniony w ramach dobra osobistego do zakreślania ram wykorzystania twórczości. Kolegium Orzekające nie podziela opinii wnioskodawców w tym zakresie. Wobec tego, że nie posiadają oni praw autorskich do wyrażenia „Piłkarski Poker" (co wykazano powyżej), zaś samo określenie nie spełnia definicji utworu, zbędne było ubieganie się uprawnionego o zgodę wnioskodawców na użycie tego wyrażenia w znaku spornym. Dobra sława dzieła i dobre imię dorobku twórcy również nie zostało naruszone w przedmiotowej sprawie. Wnioskodawcy nie wykazali, iż samo zestawienie słów PIŁKARSKI POKER wraz z grafiką określoną w spornym znaku godzi w powagę wypowiedzi artystycznej twórcy, umniejsza renomę dzieła lub wypacza treści przekazu. Z akt sprawy nie wynika aby film „Piłkarski Poker" cieszył się renomą lub szeroką znajomością wśród odbiorców. Sama ilość wyświetleń filmu na portalu youtube.com nie jest miarodajna, gdyż wystarczy nawet obejrzenie 1 sekundy filmu aby zostało policzone obejrzenie filmu. Wnioskodawcy nie wskazali również jaki dokładnie przekaz niesie ww. film. W jednym zdaniu streścili treść filmu. Ponadto oświadczyli, że treść filmu jednoznacznie wskazuje na opowiadanie się przeciw patologiom w prowadzeniu rozgrywek ligowych, alkoholizmowi, nieuczciwości i korupcji (karta 32). Z żadnych materiałów przedłożonych do akt sprawy poza ww. oświadczeniem zawartym w treści wniosku, nie wynika jaki jest przekaz tego filmu. Jednocześnie wobec tego, że określenie „Piłkarski Poker" nie jest przedmiotem ochrony praw autorskich, nie można uznać aby ww. dobra zostały naruszone. Co więcej, na mocy cytowanego powyżej art. 13 ustawy prawo autorskie (z dnia 10 lipca 1952 r., Dz. U. z 1952 r., nr 34, poz. 234) wnioskodawcy nie posiadają praw autorskich do ww. wyrażenia, zatem nie mogą skutecznie dochodzić jego ewentualnych naruszeń.

Wnioskodawcy podnieśli, że sporny znak towarowy narusza również ich cześć i dobre imię. W ocenie Kolegium także i ten zarzut jest bezzasadny. Mimo twierdzeń wnioskodawców, z akt sprawy nie wynika aby sformułowanie „Piłkarski Poker" kojarzyło się nierozerwalnie z wnioskodawcami. Nie można zatem stwierdzić, że konsumenci będą kojarzyli wódkę o nazwie Piłkarski Poker z wnioskodawcami. Ponadto, jak wskazano powyżej wyrażenie „Piłkarski Poker" nie należy do nich ani nie jest przedmiotem ochrony prawnoautorskiej, więc nie można mówić o tym, że znak sporny narusza cześć i dobre imię wnioskodawców.

Podsumowując, Kolegium Orzekające uznało, iż wnioskodawcy nie wykazali dowodowo naruszenia wytworu intelektu człowieka, dobrej sławy dzieła, dobrego imienia dorobku twórcy, czci oraz dobrego imienia. Ponadto wobec stwierdzenia, iż określenie „Piłkarski Poker" nie podlega ochronie prawnoautorskiej nie można stwierdzić naruszenia ww. dóbr osobistych.

W tym stanie rzeczy należało stwierdzić, że sporny znak towarowy „Piłkarski Poker" nie narusza praw majątkowych lub osobistych wnioskodawców, a żądanie unieważnie-

nia prawa ochronnego na ten znak towarowy na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. należało uznać za niezasadne.

Podniesiony przez wnioskodawców zarzut udzielenia prawa ochronnego z naruszeniem art. 131 ust. 1 pkt 2 ustawy p.w.p. również nie jest zdaniem Kolegium Orzekającego zasadny. W myśl tego przepisu nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. W orzecznictwie brak jest konkretnej definicji porządku publicznego oraz dobrych obyczajów. Pojęcia te funkcjonują w kategorii otwartych klauzul generalnych, mających zastosowanie w konkretnych przypadkach. Sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym należy rozumieć jako konflikt samego oznaczenia z podstawowymi dla społeczeństwa normami prawnymi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 lutego 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 813/09), stwierdził, że literalna wykładnia ww. przepisu prowadzi do wniosku, że w przepisie tym chodzi o ocenę samego oznaczenia. Natomiast ani treść, ani też forma przedstawieniowa spornego znaku nie jest sprzeczna z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Określony w nim zakres oceny zdolności ochronnej dotyczy znaku jako takiego, a więc treści i formy przedstawieniowej, a nie ewentualnego rezultatu jego stosowania. Ponadto WSA stwierdził, że w trybie tego przepisu ocenie nie podlegają ani działania zgłaszającego, ani ich charakter. Zatem w świetle unormowań art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. należy uznać, że w ww. przepisie chodzi o niedopuszczalność udzielenia ochrony oznaczeniom, które np. należą do dyskryminujących czy też zawierają treści pornograficzne. Są to wszelkie oznaczenia sprzeczne z wartościami uznanymi przez państwo i szanowanymi przez jego obywateli. Natomiast sprzeczność oznaczenia z dobrymi obyczajami należy rozumieć jako naruszenie norm moralnych i zwyczajowych, które zostały utrwalone i akceptowane przez społeczeństwo. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami uznaje się więc znaki o wulgarnej treści lub formie. Przepis ten odnosi się do samego oznaczenia i jego samoistnych cech a nie do okoliczności czy działań osoby zgłaszającej znak towarowy. Należy także zauważyć, że ww. przepis może zostać naruszony poprzez formę przedstawieniową znaku, a nie poprzez ewentualny rezultat jego używania. Sporny znak towarowy nie zawiera żadnych treści ani formy przedstawieniowej, które w świetle powołanego przepisu można by uznać za sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. oparli na nagannej, ich zdaniem, postawie uprawnionego, sprzecznej z dobrymi obyczajami i polegające na czerpaniu korzyści z celowego użycia zwrotu „Piłkarski Poker" „dla swojego produktu". Jak wynika jednak z powyższych rozważań, zachowanie uprawnionego nie może być podstawą zastosowania art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p., gdyż nie ma związku z formą przedstawieniową spornego znaku towarowego.

Zdaniem Kolegium Orzekającego niezasadny jest również zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. W myśl powyższego przepisu, nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze, w celu uzyskania ochrony. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że

„w złej wierze jest ten, kto powołując się na określone prawo lub stosunek prawny wie, że prawo to (stosunek prawny) nie istnieje albo wprawdzie tego nie wie, ale jego

braku wiedzy w tym przedmiocie nie można uznać, w okolicznościach konkretnego przypadku, za usprawiedliwiony"

(E. Nowińska, M. du Vall, „*Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych*, *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*", s. 139 i nast.).

Okoliczności te, w tym naganność postępowania uprawnionego, organ powinien ocenić w kontekście całokształtu ustalonego stanu faktycznego. W wyroku z dnia 19 lutego 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 1917/08) stwierdził, że zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy następuje pomimo wiedzy lub niewiedzy, będącej następstwem braku staranności o istnieniu cudzego prawa lub interesu godnego ochrony, które mogą być przez to zagrożone, i z zamiarem szkodzenia tym interesom. Dla oceny złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie ma właśnie zamiar naganny z punktu widzenia zasad uczciwości. Jest tak wówczas, gdy zgłoszenie znaku jest dokonywane w celu wyeliminowania konkurenta z zamiarem przechwycenia jego klienteli. Działa w złej wierze ten, kto wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć o rzeczywistym używaniu znaku przez innego przedsiębiorcę z sukcesem i – uprzedzając jego wniosek o rejestrację znaku – sam dokonuje zgłoszenia tego znaku. Działa w złej wierze ten, kto zgłasza znak należący do zagranicznego przedsiębiorcy w tym tylko celu, aby przeszkodzić mu w uzyskaniu ochrony w Polsce lub w celu uzyskania korzyści z rozporządzenia nabytym prawem. W literaturze podkreśla się, iż o działaniu w złej wierze można mówić w przypadku nieuczciwych zachowań, których celem jest zawłaszczenie cudzych oznaczeń, zgłoszenia znaku towarowego w celu zablokowania konkurentowi uzyskania rejestracji (zob. E. E. Nowińska, M. J. du Vall, „*Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych, Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*", s. 143 i n.). Wnioskodawcy zarzut działania w złej wierze przez uprawnionego oparli na okoliczności takiej, że bezsprzecznie wiedział on o istnieniu praw wnioskodawców do utworu. Zatem zarzut dokonania zgłoszenia spornego znaku w złej wierze oparli na identycznej argumentacji jak naruszenie praw osobistych wnioskodawców. Należy jednak zauważyć, że jak wskazano powyżej, wnioskodawcy nie wykazali, że przysługują im takie prawa, zaś określenie „piłkarski poker" nie podlega ochronie prawnoautorskiej. Ponadto, z akt sprawy nie wynika aby strony były konkurentami w dacie zgłoszenia spornego znaku. Wnioskodawcy to osoby fizyczne, które są autorami dialogów i scenariusza do filmu pt. „Piłkarski Poker", zaś sporny znak towarowy został przeznaczony do oznaczania takich towarów jak wódki. Są to inne sektory rynku, a wnioskodawcy nie wykazali, aby zgłoszenie znaku Piłkarski Poker R.(…) miało jakikolwiek związek z filmem o tym samym tytule. Jednocześnie należy podkreślić, że film miał premierę w 1989 r., a sporny znak został zgłoszony w 2011 r.

Kolegium Orzekające oddaliło wniosek wnioskodawców o przesłuchanie A.S. w charakterze świadka. Okoliczności wskazane przez wnioskodawców dotyczyły skojarzeń wódki z filmem pt. „Piłkarski Poker" oraz wnioskodawcami oraz negatywnych komentarzy i nieprzychylnego nastawienia osób trzecich względem wnioskodawców. Okoliczności te nie są istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy i nie podlegają ocenie Urzędu Patentowego. Ponadto wnioskodawcy nie wykazali aby A.S. w dacie

zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony posiadał wiedzę w ww. zakresie. Kolegium Orzekające oddaliło również wniosek wnioskodawców o przesłuchanie J.Z. i J.P. w charakterze strony. Osoby te bowiem są stronami przedmiotowego postępowania i jako takie mogą brać czynny udział w postępowaniu, w tym również wypowiadać się na rozprawach oraz składać oświadczenia woli. Zgodnie z art. 86 k.p.a. przesłuchanie strony ma charakter incydentalny i stosowane jest w przypadku gdy po wyczerpaniu środków dowodowych pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. W przedmiotowej zaś sprawie po wyczerpaniu środków dowodowych nie pozostały do wyjaśnienia żadne istotne dla sprawy kwestie. Co więcej wnioskodawcy prawidłowo powiadomieni o rozprawie nie stawili się, nie zajęli stanowiska. Nie wnosili również o zakreślenie terminu na uzupełnienie materiału dowodowego lub przedłożenie nowego. W związku z powyższym Kolegium Orzekające dokonało oceny sprawy na podstawie materiału dowodowego przedłożonego przez strony do chwili zamknięcia rozprawy.

Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało, że postawione w sprawie zarzuty nie zasługują na uwzględnienie.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie art. 98 § 1 k.p.c., stanowiący, że strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W rozpatrywanej sprawie strona wygrywająca złożyła w toku postępowania wniosek o zwrot kosztów postępowania i była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika rzecznika patentowego. W związku z powyższym w oparciu o ww. przepisy oraz na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. i § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 881), kolegium uznało za zasadne przyznanie uprawnionemu kwoty x zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Powyższa kwota obejmuje koszt zastępstwa procesowego w wysokości x zł. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

II. Sp.227.2018

Decyzja z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie „FUNDACJA SZKOŁA POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 22 maja 2019 roku

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Sylwia Wit vel Wilk
Ekspert – orzecznik	Agnieszka Janicka (spr.)
Ekspert – orzecznik	Michał Jarosiński
Protokolant	Paulina Szewczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2019 r. wniosku K.B. zamieszkałego w B. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy FUNDACJA SZKOŁA POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO o nr R.(…) udzielonego na rzecz F w likwidacji z siedzibą w W, na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) unieważnić prawo ochronne na znak towarowy FUNDACJA SZKOŁA POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO o nr R.(…);
2) przyznać K.B. zamieszkałemu w B od F w likwidacji z siedzibą w W, kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej na decyzję stronom służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, Departamentu Orzecznictwa, w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia. Wpis od skargi wynosi x złotych i jest uiszczany na konto Sądu. Strony mogą ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2018 r. do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek K.B. zamieszkałego w B o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy FUNDACJA SZKOŁA

POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO o nr R.(…) udzielonego na rzecz F w likwidacji z siedzibą w W. Sporny znak o nr R.(…) został zgłoszony do ochrony z pierwszeństwem od dnia 17 grudnia 2017 r. i służy do oznaczania usług w klasie 41, tj.: edukacja, organizowanie obozów sportowych, publikowanie tekstów.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 26 listopada 2018 r. wskazał jako podstawy prawne swojego wniosku następujące przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej p.w.p.): art. 129^1 ust. 1 pkt 6, art. 132^1 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132^1 ust. 1 pkt 5 i odpowiednio, podniósł zarzut zgłoszenia znaku w złej wierze, zarzut naruszenia przez sporne prawo na znak towarowy praw osobistych i majątkowych wnioskodawcy oraz zarzut naruszenia prawa do znaku powszechnie znanego.

Pismem z dnia 14 stycznia 2019 r., uprawniony wniósł o oddalenie wniosku jako bezzasadnego. W swoim stanowisku przedstawił okoliczności dotyczące historii znaku towarowego FUNDACJA SZKOŁA POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO, historii Fundacji i osoby Fundatora, działalności Fundacji od 2010 roku, kondycji finansowej Fundacji, odwołania K.B. w dniu 6 lutego 2015 r. z funkcji Prezesa Zarządu i jego rezygnacji w tym samym dniu z udziału w Zarządzie Fundacji. Uprawniony opisał także proces likwidacji Fundacji. Uprawniony podniósł, że zgodnie ze statutem Fundacji jej Fundator K.B. wpisał siebie

> *„do aktu założycielskiego i sam umieścił swoje imię i nazwisko w nazwie podmiotu prawnego czyli Fundacji. W takiej sytuacji nie ma podstaw rozważania innej formy zgody K.B., skoro jako fundator – założyciel sam swoje imię i nazwisko wpisuje do nazwy powoływanego przez siebie podmiotu prawnego.*
>
> *Od momentu powołania i zarejestrowania podmiotu w sądzie oraz wpisu do KRS, nadana nazwa stała się nazwą własną osoby prawnej czyli Fundacji"*
>
> (akta, k. 43).

Ponadto, zdaniem uprawnionego, K.B. jako Fundator Fundacji miał zapewnione miejsce w organach statutowych Fundacji, tj. w Zarządzie, oraz był Prezesem Zarządu. Uprawniony stwierdził również, że wnioskodawca w dniu 10 lutego 2015 r. podjął działalność gospodarczą pod nazwą „S" K.B. i w ten sposób wykorzystywał wizerunek słowno-graficzny. Zdaniem uprawnionego, K.B. pobrał środki pieniężne z Fundacji, a więc to działanie K.B. jest działaniem w złej wierze. Poinformował, że zgłoszenie do ochrony znaku towarowego o nr R.(…) wynikało z nazwy samej Fundacji, jest symbolem działalności Fundacji. K.B. był w Fundacji tylko Prezesem przez okres na jaki powołała go Rada Fundacji oraz Fundatorem w momencie powoływania Fundacji. Zdaniem uprawnionego, wnioskodawca nie ma podstaw do kwestionowania prawa Fundacji do zastrzeżenia własnego wizerunku Fundacji. Fundacja nie narusza dóbr K.B., przeciwnie promowała i reklamowa osobę K.B. Uprawniony stwierdził, że zwrócił się do wnioskodawcy o formalne uregulowanie używania zastrzeżonego znaku i w odpowiedzi wnioskodawca złożył wniosek o unieważnienie znaku towarowego. Celem takiego działania wnioskodawcy jest, w ocenie uprawnionego, zamiar przejęcia tego znaku,

wizerunku na własne cele, do prywatnych interesów (akta, k. 37). Uprawniony stwierdził, że brak jest

> *„podstaw prawnych aby osoba fizyczna K.B. ingerowała w działalność podmiotu prawnego, tylko z tego powodu, że w nazwie jest człon zbieżny brzmieniowo z Jego imieniem i nazwiskiem, które same w swojej istocie nie jest oryginalne, a wręcz powszechne w Polsce"*
>
> (akta, k. 37).

Wnioskodawca w piśmie z dnia 27 marca 2019 r. powołał podstawy prawne, uwzględniające art. 315 ust. 3 p.w.p., podniósł zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. jako naruszenie praw majątkowych i osobistych wnioskodawcy, art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. jako znak wprowadzający w błąd – znak mylący, oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. jako zarzut zgłoszenia znaku w złej wierze. Wnioskodawca przedstawił argumentację dla każdego z podniesionych zarzutów. W zakresie naruszenia praw majątkowych i osobistych, wnioskodawca podniósł, że sporny znak towarowy narusza prawo do nazwiska K.B., które jest dobrem chronionym na gruncie przepisów kodeksu cywilnego. Na dowód, wnioskodawca powołał materiał dowodowy dotyczący osoby K.B. oraz jego działalności żeglarskiej, w szczególności działalności związanej ze szkołą pod żaglami. W tym kontekście wnioskodawca nie zgodził się z twierdzeniem uprawnionego, jakoby Fundacja nabyła prawo do spornego znaku towarowego, ponieważ wnioskodawca nigdy nie przenosił żadnych praw na rzecz Fundacji, nie zgodził się na rejestrację tego oznaczenia jako znaku towarowego oraz nie godził się na używanie przez Fundację swojego nazwiska po rezygnacji z członkostwa w organach statutowych Fundacji. Zatem, nie jest prawdą, iż od momentu umieszczenia nazwiska w nazwie Fundacji K.B. utracił prawo do dysponowania swoim nazwiskiem, a także utracił prawo sprzeciwu wobec wykorzystywaniu jego nazwiska przez Fundację w sposób niezgodny z pierwotnymi założeniami. Fundacja może zachować w swojej firmie nazwisko Fundatora jedynie za zgodą Fundatora wyrażoną na piśmie, a tego w sprawie brak. Taka sytuacja, gdy fundacja prowadzi działalność gospodarczą sprawia, że staje się przedsiębiorstwem, a nazwą jest firma, chroniona przepisami Kodeksu cywilnego. W tej sytuacji, zgłoszenie do ochrony znaku towarowego, który zawiera nazwisko K.B. narusza prawa osobiste K.B. związane z prawem do tego nazwiska, narusza więc art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. W zakresie zarzutu zgłoszenia znaku towarowego FUNDACJA SZKOŁA POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO w złej wierze, wnioskodawca, w oparciu o przywołane orzecznictwo i stanowisko doktryny w tej kwestii, podniósł, że

> *„sporny znak został zgłoszony przez Fundację będącą w toku procesu likwidacji, a zatem bez zamiaru używania znaku przez tę Fundację oraz mimo wiedzy, iż znak ten nie należy do Fundacji"*
>
> (akta, k. 109 verte)

wypełnia przesłankę złej wiary. Ponadto, znak przestawiający w płaszczyźnie graficznej rysunek żagli w elipsie w kolorze niebieskim powstał w 1985 r. i został wykonany przez grafika W.B. i zakupiony przez wnioskodawcę. Zatem, z powyższych okoliczności wynika, że ani przed powstaniem Fundacji „S", ani po jej utworzeniu, prawa do tego znaku nie zostały przeniesione przez K.B. na Fundację. Na powyższe stwierdzenie nie ma wpływu okoliczność, iż K.B. godził się na używanie znaku w przedsięwzięciach, z którymi dotychczas był związany. Poinformował również, że w dniu 14 grudnia 2015 r. został zgłoszony przez K.B. graficzny znak towarowy o nr Z.(…), dla oznaczania usług w klasach: 35, 39 i 41, ale znak ten nie uzyskał ochrony z przyczyn formalnych. Z przedstawionych okoliczności wynika, iż zgłoszenie spornego znaku towarowego o nr R.(…) nastąpiło pomimo posiadania pełnej wiedzy i świadomości, iż znak towarowy we wskazanej postaci nie jest własnością Fundacji, i, że zgłoszenie znaku nastąpiło dopiero po rozpoczęciu procesu likwidacji Fundacji, a zatem z pełną świadomością, że znak nie będzie używany. Ponadto, znak został zgłoszony po fakcie pozbawienia K.B. funkcji Prezesa Zarządu i po jego rezygnacji z Zarządu Fundacji. Wobec powyższego, wnioskodawca zarzucił, że zgłoszenie przedmiotowego znaku miało blokujący charakter, uniemożliwiło bowiem korzystanie przez wnioskodawcę – K.B. Co do zarzutu o mylącym charakterze znaku (naruszeniu art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p.), wnioskodawca stwierdził, że informacje zawarte w spornym znaku są obiektywnie nieprawdziwe i wprowadzają odbiorców w błąd co do pochodzenia usług, które mają być świadczone pod tym znakiem. Wnioskodawca wniósł o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków w osobach M.O. oraz Z.B. na okoliczności związane z używaniem oznaczenia Szkoła pod żaglami, Fundacja szkoła pod żaglami, Międzynarodowa Szkoła pod żaglami (akta, k. 107).

Podczas rozprawy w dniu 5 kwietnia 2019 r., wnioskodawca podtrzymał żądanie unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy o nr R.(…) w oparciu o przepisy art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Wnioskodawca przedłożył do akt sprawy oświadczenie W.B. dotyczące wykonania w roku 1985, autorskiego projektu znaku graficznego symbolizującego żagle zamknięte w elipsie (akta, k. 134–133). Uprawniony ze spornego prawa poinformował, że na podstawie umowy z dnia 24 stycznia 2019 r. uprawnionym do znaku FUNDACJA SZKOŁA POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO jest Akademicki Związek Sportowy z siedzibą w W.

Likwidator uprawnionej F w piśmie z dnia 10 kwietnia 2019 r. (data wpływu do UPRP 21 maja 2019 r.) przedstawił okoliczności dotyczące działalności wnioskodawcy (akta, k. 142–138). W piśmie z dnia 20 maja 2019 r. (data wpływu do UPRP 21 maja 2019 r.) likwidator uprawnionej przedstawił informacje o działaniach wnioskodawcy związanych z pozyskaniem dotacji publicznych oraz ocenę zaistniałej sytuacji (akta, k. 151–144). W piśmie z dnia 20 maja 2019 r. (data wpływu do UPRP 21 maja 2019 r.) likwidator uprawnionej poinformował, że umowa przekazania praw związanych ze znakiem towarowym o nr R.(…) na rzecz A została anulowana (akta, k. 154–152). Przy piśmie z dnia 21 maja 2019 r., (data wpływu do UPRP 21 maja 2019 r.) likwidator uprawnionej przedłożył kopię umowy anulującej postanowienia umowy z dnia 24 stycznia 2019 r. (akta, k. 157–155). W piśmie z dnia 20 maja 2019 r. (data wpływu do UPRP 21 maja 2019 r.), likwidator uprawnionej odniósł się do kwestii korzystania ze znaku FUNDACJA SZKO-

ŁA POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO jako oznaczenia na książkach wydawanych przez K.B. i Fundację, a także poinformował, że wnioskodawca w dniu 7 marca 2016 r. zarejestrował fundację o nazwie I (akta, k. 182–158).

Podczas rozprawy w dniu 22 maja 2019 r. wnioskodawca podtrzymał swoje żądanie unieważnienia prawa na sporny znak towarowy FUNDACJA SZKOŁA POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO o nr R.(…), oświadczył, że prawa autorskie i majątkowe przysługują wnioskodawcy, zatem umowa przeniesienia praw z Fundacji na A była obarczona wadą prawną. Wnioskodawca oświadczył, że od marca 2015 r. przestał zajmować jakiekolwiek funkcje w Fundacji.

Uprawniony oświadczył, że proces odwoływania K.B. z funkcji w Fundacji rozpoczął się w listopadzie 2014 r., po jego odwołaniu w dniu 5 lutego 2015 r. intencją Rady było kontynuowanie współpracy z K.B., ale po informacji, o podjęciu przez wnioskodawcę działalności gospodarczej w dniu 10 lutego 2015 r. uznano, że jest to działanie konkurencyjne.

Kolegium Orzekające postanowiło oddalić wnioski wnioskodawcy o dopuszczenie dowodu z zeznań w osobach M.O. i Z.B.

Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego zważyło, co następuje:

Przedmiotem sprawy w niniejszym postępowaniu jest znak towarowy słowno-graficzny FUNDACJA SZKOŁA POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO o nr R.(…), zgłoszony w dniu 17 grudnia 2015 r. i przeznaczony do oznaczania usług w klasie 41. Sporny znak ma następująca formę przedstawieniową:

W niniejszej sprawie wnioskodawca podniósł zarzut, że prawo na ww. sporny znak towarowy, zostało udzielone z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. W myśl tego przepisu ustawy Prawo własności przemysłowej nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony. Dokonanie zgłoszenia znaku towarowego w warunkach istnienia złej wiary jest bezwzględną przeszkodą rejestracji znaku towarowego.

Należy podkreślić, że zła wiara jako kwalifikowana przesłanka nieudzielenia ochrony na znak towarowy nie została zdefiniowana w ustawie Prawo własności przemysłowej. Jednocześnie w orzecznictwie wskazuje się, że pojęcie złej wiary, o którym mowa w przepisach tej ustawy jest pojęciem niezależnym od pojęcia złej wiary w prawie cywilnym. Zła wiara, w świetle przepisów p.w.p., to nie tylko świadomość nie-

zgodnego stanu rzeczy z rzeczywistym stanem prawnym, brak takiej świadomości, która jest wynikiem niedbalstwa, ale również nieuczciwe zgłoszenie znaku towarowego (analogiczne do R. Skubisz w: „*Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze wybrane problemy*" w *Rozprawach prawniczych. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana*, Wyd. Zakamycze 2005 r., str. 1339 i następ.). Ponadto w ww. podkreśla się, że zła wiara nie jest uzależniona od subiektywnego stanu osoby działającej, ale w zakres tego pojęcia należy przyjąć także obiektywnie zdarzenia i okoliczności. Chodzi tutaj o takie zdarzenia, które w sposób jednoznaczny potwierdzają, iż dokonane zgłoszenie spornego znaku było nieuczciwe „*zarówno w świetle ogólnych zasad prawnych, jak też zwłaszcza interesów innych przedsiębiorców*".

W doktrynie i judykaturze wskazuje się na liczne formy zjawiskowe zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. Przede wszystkim wskazuje się na zgłoszenie cudzego znaku towarowego w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku przez podmiot dysponujący znakiem towarowym o pewnej pozycji na rynku. Może się to wiązać w szczególności z dążeniem do przejęcia pozycji danego, istniejącego znaku towarowego, używanego przez innego przedsiębiorcę (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2007 r., sygn. akt II GSK 377/06). Po drugie, jako przypadek zgłoszenia znaku towarowego kwalifikuje się zgłoszenie danego znaku w celach spekulacyjnych, charakteryzujące się przede wszystkim brakiem zamiaru używania danego znaku przez podmiot go zgłaszający przy jednoczesnym zamiarze uzyskania korzyści od przedsiębiorców zainteresowanych używaniem danego oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Po trzecie, należy uznać za zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze takie działanie osoby, która dokonując zgłoszenia ma świadomość lub z zachowaniem należytej staranności może się dowiedzieć, że narusza w ten sposób cudze prawo – zarówno prawo podmiotowe o charakterze bezwzględnym, jak i wynikające z konkretnego stosunku prawnego zaistniałego pomiędzy zgłaszającym a daną osobą trzecią (np. z umowy, z istniejącego w danych okolicznościach obowiązku lojalności, ze zwyczaju, etc. (jak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 428/06). Po czwarte wreszcie, za działanie w złej wierze należy uznać każde takie zgłoszenie znaku towarowego, którego celem nie jest używanie go przez zgłaszającego, a które należy oceniać jako naganne z punktu widzenia dobrych obyczajów, w tym w szczególności uczciwych praktyk handlowych pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Wnioskodawca, K.B. oparł zarzut na twierdzeniu, że F w likwidacji z siedzibą w W, zgłosiła przedmiotowy znak towarowy w celu zablokowania jego używania przez wnioskodawcę, tym bardziej, że uprawniony znajdował się w upadłości, a więc bez zamiaru używania znaku towarowego. Ponadto, zdaniem wnioskodawcy, na rzecz uprawnionego nie zostały przeniesione żadne prawa dotyczące oznaczenia stanowiącego znak towarowy o nr R.(…). Jak wynika z ustalonego w sprawie stanu faktycznego od dnia 16 marca 2009 r. istnieje F ustanowiona przez jej Fundatora K.B. Wpisanie Fundacji do KRS-u nastąpiło w dniu 15 maja 2009 r. (akta, k. 85–83). Zgodnie z § 5 Statutu F. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi indentyfikacyjnymi Fundacji. Fundacja może używać wyróżniających ją znaku graficznego i innych oznaczeń (akta, k. 89–86).

W dniu 5 lutego 2015 r. odwołano K.B. z funkcji Prezesa Zarządu Fundacji, co wynika z treści zdania odrębnego, złożonego przez M.O. (akta, k. 80–79) i z treści oświadczenia likwidatora uprawnionej Fundacji (akta, k. 185, protokół z rozprawy). Dzień później, 6 lutego 2015 r. K.B. zrezygnował z udziału w Zarządzie Fundacji (akta, k. 82).

Następnie w dniu 10 lutego 2015 r. K.B. rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą S, co potwierdza wpis do ewidencji działalności gospodarczej (akta, k. 34). W dniu 11 marca 2015 r. wnioskodawca K.B. poinformował między innymi P.O. (aktualnego likwidatora fundacji) o swoim wniosku jako Fundatora dotyczącym likwidacji Fundacji. W ten sposób, w dniu 27 kwietnia 2015 r., zarząd Fundacji zatwierdził uchwałę o likwidacji, a w dniu 4 maja 2015 r., Rada Fundacji zatwierdziła ww. uchwałę (akta, k. 83 – KRS Fundacji).

Wnioskodawca K.B. zgłosił znak towarowy graficzny o nr Z.(…), przeznaczony do oznaczania usług w klasach 35, 39 i 41 w dniu 14 grudnia 2015 r., a zgłoszenie spornego znaku towarowego FUNDACJA SZKOŁA POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO o nr R.(…) nastąpiło w dniu 17 grudnia 2015 r. dla oznaczania usług z klasy 41.

Ustalone w sprawie stany faktyczny i prawny, w tym treść § 5 Statutu F, z którego wynika zakres w jakim uprawniona Fundacja może używać oznaczeń ją indywidualizujących, tj.: pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z jej danymi indentyfikacyjnymi oraz wyróżniających ją znaku graficznego i innych oznaczeń, prowadzi do stwierdzenia, że Fundacja na podstawie ww. statutu może jedynie używać oznaczeń ją identyfikujących, nie zaś występować o ich ochronę w drodze zgłoszenia oznaczenia Fundacji do rejestracji jako znaku towarowego słowno-graficznego. Zatem, uprawniona Fundacja nie posiadała tytułu do dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego na swoją rzecz, a więc działała w złej wierze. Innymi słowy, zła wiara przejawia się w działaniu uprawnionego, który zgłosił oznaczenie jako znak towarowy do Urzędu Patentowego, podczas gdy statutowy zapis ograniczył Fundację wyłącznie do używania oznaczenia ją identyfikującego. Także w oparciu o przywołany wyżej przepis statutu Fundacji, należy przyznać, że uprawniony był świadomy, iż prawo do oznaczenia stanowiącego sporny znak towarowy nie należało do uprawnionego.

Intencjonalność zgłoszenia spornego znaku potwierdza także sekwencja zdarzeń, mających miejsce przed zgłoszeniem spornego znaku, na skutek których, Fundator został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Fundacji, a F została postawiona w stan likwidacji, po przyjęciu uchwały Rady Fundacji z dnia 4 maja 2015 r. o likwidacji fundacji, zatwierdzeniu przez Sąd i ustanowieniu likwidatora (akta, k. 83, KRS). Przy czym, postawienie fundacji w stan likwidacji następuje w dwóch sytuacjach: osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona lub wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji (art. 15 ustawy o fundacjach Dz. U. 2016 r. poz. 40 z późn. zm.).

„Zwykle (…) fundacje są likwidowane ze względu na wyczerpanie środków finansowych i majątku fundacji"

(Adrianna Kowalska w: „*Kiedy i jak można zlikwidować fundację?*"
artykuł dostępny na http://taxfin.pl).

Zatem, za uzasadnione należy przyjąć, że postawienie w stan likwidacji uprawnionej Fundacji wiązało się z brakiem środków finansowych, służących celom statutowym i jednoczesnym oferowaniu usług dla których zarejestrowany został sporny znak towarowy. W związku z tym, za uzasadnione należy przyjąć, iż zgłoszenie spornego znaku towarowego nie miało na celu oznaczania usług z klasy 41.

Z powyższego wynika, że zgłoszenie w dniu 17 grudnia 2015 r. spornego znaku towarowego o nr R.(…) nie było motywowane uzyskaniem prawa wyłącznego dla oznaczania usług oferowanych przez uprawnionego, lecz przeciwnie wpisuje się w zachowania uprawnionego skierowane na wyeliminowanie osoby Fundatora z F, przy jednoczesnym uzyskaniu prawa na znak towarowy zawierający imię i nazwisko Fundatora.

Zdaniem Kolegium Orzekającego, w przedmiotowej sprawie, na działanie uprawnionego w złej wierze nakładają się okoliczności uzasadniające, podniesiony również przez wnioskodawcę, zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., a więc naruszenia praw osób trzecich przez sporny znak towarowy. Wnioskodawca uzasadnił ten zarzut, podnosząc, że umieszczenie nazwiska Fundatora w spornym znaku towarowym o nr R.(…) narusza jego prawa osobiste związane z prawem do nazwiska i stanowi podstawę na gruncie art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Bezsprzecznie, bowiem, w znaku towarowym FUNDACJA SZKOŁA POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO o nr R.(…) występuje imię i nazwisko osoby noszącej imię i nazwisko K.B.

W powyższym kontekście należy stwierdzić, iż, wbrew twierdzeniom uprawnionego, umieszczenie w nazwie Fundacji nazwiska Fundatora w żaden sposób nie pozbawia go prawa do dysponowania własnym nazwiskiem, któremu przysługuje ochrona wynikająca z art. 23 i 24 k.c. wprost oraz art. 43^1–43^{10} k.c. stosowanych odpowiednio dla podmiotu jakim w niniejszej sprawie jest fundacja oraz jej fundator. Fundator po odwołaniu go z funkcji Prezesa Zarządu i złożonej rezygnacji z członka Zarządu Fundacji nie wyraził zgody na zachowanie nazwiska w nazwie fundacji, ani tym bardziej nie zrzekł się prawa do nazwiska w nazwie fundacji, ani nie, jak twierdzi uprawniony, wraz z wpisem do KRS-u „*nadana nazwa stała się nazwą własną osoby prawnej czyli Fundacji*" (akta, k. 43). Zatem nie można przyjąć, że umieszczenie nazwiska w nazwie podmiotu gospodarczego (firmie czy nazwie fundacji) pozbawia osobę noszącą takie nazwisko ochrony nazwiska jako jej dobra osobistego.

Ponadto, wnioskodawca podniósł zarzut naruszenia autorskich praw majątkowych do utworu stanowiącego warstwę graficzną spornego znaku towarowego. Chodzi o element graficzny w postaci rysunku żagla, w kolorze niebieskim, umieszczony w elipsie, tj. oznaczenie takie jak na karcie 109 verte, które zostało wykonane na zamówienie K.B., a następnie zakupione przez wnioskodawcę. Identyczny element graficzny znajduje się w spornym znaku towarowym o nr R.(…), przy czym w rysunek zostały wpisane słowa stanowiące oznaczenie uprawnionej fundacji, tj.: F. Uprawniony nie zakwestionował ani okoliczności dotyczących stworzenia tego oznaczenia, ani nabycia autorskich praw majątkowych przez wnioskodawcę.

W rozpatrywanym aspekcie sprawy należy uwzględnić, że badanie stanu faktycznego może dotyczyć okoliczności, które miały miejsce już po zgłoszeniu znaku towarowego do ochrony. Taką możliwość przewidział Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 listopada 2011 r., sygn. II GSK 1011/09, który przyjął, że:

„Nie odstępując od zasady, iż ewentualny brak przesłanek do rejestracji znaku towarowego ocenia się na dzień jego zgłoszenia, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że przy ocenie przesłanki złej wiary istotna jest chronologia zdarzeń, w tym zaistniałych już po dacie rejestracji, które będą wskazywały na zamiar zgłaszającego znak towarowy".

W przedmiotowej sprawie, zdaniem Kolegium Orzekającego, taką okolicznością jest fakt zawarcia przez uprawnionego w dniu 24 stycznia 2019 r., (więc także po wszczęciu niniejszego postępowania), umowy o przeniesienie praw autorskich wraz z prawem ochronnym do znaku towarowego FUNDACJA SZKOŁA POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO o nr R.(…). Ww. umowa w § 1 pkt 1 zawiera stwierdzenie, że przenoszący oświadcza, że znak towarowy o nr R.(…) oraz przysługujące na ten znak prawo ochronne, nie narusza praw majątkowych ani osobistych osób trzecich, stanowiąc utwór w rozumieniu odrębnych przepisów, a w pkt 4 przenoszący oświadczył, że przenosi ww. autorskie prawa majątkowe do znaku towarowego (akta, k. 132). Z powyższego wynika, że uprawniony przeniósł autorskie prawa majątkowe do znaku spornego o nr R.(…), do którego nie przysługiwały mu prawa, a potwierdzeniem braku tytułu do znaku towarowego o nr R.(…), w kontekście praw autorskich, jest umowa z dnia 17 maja 2019 r., o anulowaniu postanowień umowy z dnia 24 stycznia 2019 r. (akta, k. 156). W ocenie Kolegium Orzekającego, powyższe okoliczności potwierdzają, że to uprawniony działał w złej wierze.

Reasumując, zdaniem Kolegium Orzekającego, powyższe ustalenia pozwalają na stwierdzenie, że w przedmiotowej sprawie zostały potwierdzone zarzuty działania uprawnionego w złej wierze jak i zarzuty naruszenia przez sporne prawo wyłączne praw osób trzecich, w szczególności praw osobistych i majątkowych wnioskodawcy. W tej sprawie, intencjonalne naganne działanie uprawnionego splata się z naruszeniem praw osobistych i majątkowych wnioskodawcy – K.B. Potwierdzenie działań uprawnionego w złej wierze, na które złożyło się zgłoszenie spornego znaku towarowego o nr R.(…), mimo, iż zapis statutowy uprawniał Fundację wyłącznie do używania oznaczeń ją identyfikujących, okoliczności i charakter wyeliminowania osoby wnioskodawcy z władz statutowych uprawnionej Fundacji i, z drugiej strony, naruszenie praw do nazwiska wnioskodawcy i naruszenie praw wnioskodawcy jako Fundatora oraz naruszenie autorskich praw majątkowych wnioskodawcy do elementu graficznego w spornym znaku uprawnionej Fundacji dało podstawę Kolegium Orzekającemu do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy FUNDACJA SZKOŁA POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA BARANOWSKIEGO o nr R.(…).

Ustalając wysokość zwrotu niezbędnych kosztów postępowania Kolegium Orzekające oparło się na przepisach art. 98 k.p.c. mających zastosowanie w postępowaniu spornym na podstawie art. 256 ust. 2 p.w.p. W rozpatrywanej sprawie strona wygrywająca – wnioskodawca był reprezentowany przez pełnomocnika – rzecznika patentowego. W związku z tym, Kolegium Orzekające na podstawie § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2017 r., w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. poz. 881), ustalającego stawkę minimalną w sprawach o unieważnienie (…) prawa ochronnego, na kwotę x zł. Kolegium Orzekające postano-

wiło przyznać K.B. zamieszkałemu w B, tytułem zwroty kosztów postępowania kwotę w wysokości x zł, na którą składa się kwota wynikająca z ww. rozporządzenia, kwota opłaty za przedmiotowy wniosek w wysokości x zł oraz kwota opłaconego pełnomocnictwa rzecznika patentowego.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Orzekające orzekło jak w sentencji.

III. Sp.211.2018

Decyzja z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie „NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 6 marca 2019 roku

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Sylwia Wit vel Wilk
Ekspert – orzecznik	Agnieszka Janicka (spr.)
Ekspert – orzecznik	Michał Jarosiński
Protokolant	Paulina Szewczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2019 r. wniosku B.Ż. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Z B.Ż. z siedzibą w W o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr R.(…) udzielonego na rzecz K.S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P K.S. z siedzibą w W, na podstawie art. 132^1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 776)

orzeka

- Unieważnić prawo ochronne na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr R.(…).

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej na decyzję stronom służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, Departamentu Orzecznictwa, w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia. Wpis od skargi wynosi x złotych i jest uiszczany na konto Sądu. Strony mogą ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2018 r. do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek B.Ż. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Z B.Ż. z siedzibą w W o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZA-

PIEKANKI U PANDY o nr R.(…) udzielonego na rzecz K.S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P K.S. z siedzibą w W. Sporny znak NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr R.(…) został zgłoszony do ochrony, z pierwszeństwem od dnia 8 listopada 2017 r. i służy do oznaczania towarów w klasie 30, tj.: pieczywo i zapiekanki.

Wnioskodawczyni wskazała jako podstawy prawne swojego wniosku następujące przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej: art. 129^1 ust. 1 pkt 6 i pkt 12 p.w.p. oraz art. 132^1 ust. 1 pkt 1 (dalej p.w.p.) i odpowiednio, podniosła zarzut zgłoszenia znaku w złej wierze, zarzut wprowadzenia odbiorców w błąd oraz zarzut naruszenia przez sporne prawo na znak towarowy praw osobistych i majątkowych, tj. nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawczyni.

W dalszej części wnioskodawczyni przedstawiła okoliczności związane z jej przedsiębiorstwem, które istnieje od 2014 r. pod firmą B.Ż. B, a od 20 czerwca 2016 r., pod nazwą Z B.Ż., przy czym oświadczyła, że nazwy Z używała od 2014 r. czyli od początku rozpoczęcia działalności. Podkreśliła rolę uprawnionego, w tym, jako inicjatora tej działalności gospodarczej, pełnomocnika wnioskodawczyni, a także osoby zajmującej się zaopatrzeniem i promocją, głównie w internecie. W dniu 20 maja 2017 r. uprawniony rozpoczął własną działalność gospodarczą pod nazwą P K.S. Następnie w dniu 8 listopada 2017 r. zgłosił sporny znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr R.(…) do ochrony w Urzędzie Patentowym. Uzasadniając zarzut zgłoszenia spornego znaku o nr R.(…) w złej wierze wnioskodawczyni stwierdziła, że znak ten został zgłoszony przez byłego pełnomocnika wnioskodawczyni, który jest synem wnioskodawczyni, a więc uprawniony miał pełną świadomość, że zgłasza do UPRP znak, który w warstwie słownej jest częściowo zbieżny z oznaczeniem przedsiębiorstwa swojej matki, a jednocześnie z nazwą handlową, którą wnioskodawczyni posługiwała się od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W zakresie zarzutu ryzyka wprowadzenia w błąd przez sporny znak co do tożsamości, wnioskodawczyni podniosła, że przeciętnie zorientowany konsument jest wprowadzony w błąd co do tożsamości pochodzenia zapiekanek oferowanych przez wnioskodawczynię. Konsument nabywający zapiekanki u uprawnionego może być przekonany, że są to zapiekanki pochodzące od wnioskodawczyni. Zarzut naruszenia prawa do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawczyni uzasadniła brzmieniem firmy (B.Ż. Z), jednocześnie słowa ZAPIEKANKI U PANDY są oznaczeniem przedsiębiorstwa wnioskodawczyni, zatem korzystanie przez uprawnionego ze znaku towarowego, a jednocześnie nazwy handlowej ZAPIEKANKI U PANDY tożsamej z oznaczeniem przedsiębiorstwa Z, które jest elementem wyróżniającym firmy B.Ż. Z, stanowi, jej zdaniem, naruszenie dobra osobistego wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni powołała się na stanowisko doktryny oraz orzecznictwa zgodnie z którym prawo do firmy ma charakter mieszany, tj. osobisto-majątkowy i ochrona tego dobra wynika z przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności art. 43 k.c. Zaznaczyła również, że w orzecznictwie podkreśla się, iż nie musi to być pełne brzmienie firmy wystarczające jest użycie jej części odróżniającej, co ma miejsce w sprawie. Ponadto, zdaniem wnioskodawczyni, w sprawie zastosowanie ma reguła pierwszeństwa. Wnioskodawczyni poinformowała, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. został zgłoszony przez nią znak towarowy o nr Z.(…) przeznaczony do oznaczania usług w klasie 43, tj. obsługi gastronomicznej

z własnym zapleczem, produktami i transportem. Do akt wnioskodawczyni załączyła: wydruk z CEIDG przedsiębiorstwa B.Ż., K.S., kopie decyzji Zarządu Dróg Miejskich, protokół zdawczo-odbiorczy (akta, k. 21–3).

Pismem z dnia 19 grudnia 2018 r., uprawniony wniósł o oddalenie wniosku. W uzasadnieniu powołał okoliczności, z których, jego zdaniem, wynika, że był on zaangażowany w podjęcie działalności gospodarczej B.Ż. – matki uprawnionego. Podjęcie przez wnioskodawczynię działalności było możliwe dzięki unijnym funduszom aktywizacyjnym. Poinformował, że na podstawie ustaleń z wnioskodawczynią, uprawnionemu w przyszłości, miał być przekazany lokal, w którym była prowadzona działalność gastronomiczna polegająca na sprzedaży zapiekanek. Stwierdził, że wspólnie z wnioskodawczynią rozpoczynał prowadzenie tej działalności. Oświadczył także, że między uprawnionym i wnioskodawczynią – synem i matką – doszło do nieporozumień i sprzeczki. W tej sytuacji w dniu 20 maja 2017 r. uprawniony zarejestrował działalność gospodarczą pod firmą P K.S., a naturalną konsekwencją podjęcia działalności było zgłoszenie w dniu 8 listopada 2017 r. znaku towarowego NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY, zarejestrowanego za nr R.(…). W odniesieniu do podniesionych przez wnioskodawczynię zarzutów uprawniony stwierdził, że sporny znak towarowy o nr R.(…) nie został zgłoszony w złej wierze. Do spornego znaku uprawniony posiada autorskie prawa majątkowe, a sam znak został wykonany na jego zamówienie. Stwierdził, że wierzył, iż matka – w niniejszej sprawie wnioskodawczyni – przekaże uprawnionemu działalność, tak jak było to uzgodnione, po rozliczeniu dotacji unijnej, co nie nastąpiło. Uprawniony, prowadząc swoją działalność pod nazwą P K.S. nie wskazywał, iż jest to firma należąca do B.Ż. – wnioskodawczyni, stąd też nie blokował wnioskodawczyni posługiwania się znakiem tym bardziej, że wnioskodawczyni używa innego znaku graficznego. Pokreślił odmienną warstwę słowną, która w spornym znaku zawiera słowa: NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY

> *„(…) i kładzie nacisk na NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE, a Wnioskodawczyni ma w firmie oznaczenie fantazyjne ZAPIEKANKI U PANDY z naciskiem na słowo ZAPIEKANKI”*
>
> (akta, k. 88, verte).

Uprawniony stwierdził, że sporny znak towarowy powstał jeszcze przed zarejestrowaniem przez wnioskodawczynię działalności gospodarczej, a nazwa Panda wywodzi się, co przyznała wnioskodawczyni, od pseudonimu jej syna – uprawnionego. W tej sytuacji, zdaniem uprawnionego, prowadzenie biznesu zapiekankowego pod tą nazwą przez wnioskodawczynię, wykorzystanie pomysłu syna jak i wykreślenie go z CEIDG z funkcji pełnomocnika jest nieetyczne. W zakresie podniesionego zarzutu naruszenia art. 129^1 ust. 1 pkt 12 p.w.p., a więc zarzutu ryzyka wprowadzenia w błąd przez prawo ochronne co do tożsamości towarów oznaczanych spornym znakiem towarowym, uprawniony stwierdził, że nie ma możliwości konfuzji produktów uprawnionego i wnioskodawczyni. Mimo, że strony działają na lokalnym rynku to znaki są odmienne, podmioty działają pod innymi firmami i ryzyko błędu nie zachodzi, a ponadto wnioskodawczyni nie wy-

kazała aby dochodziło do pomyłek. Uprawniony podkreślił również, że ryzyko błędu nie istnieje, ponieważ znak towarowy powinien być oceniany jako całość, a wspólny człon

„obu znaków ZAPIEKANKI U PANDY nie może decydować o błędzie"

(akta, k. 86).

Co do zarzutu naruszenia art. 132^1 ust. 1 pkt 1 p.w.p., uprawniony podniósł, że zarzut ten można podnieść w trakcie procedury sprzeciwowej, która nie została przeprowadzona w niniejszej sprawie. Ponadto stwierdził, że zarówno wnioskodawczyni jak i uprawniony działają pod różnymi firmami, mimo, że działalność obu podmiotów polega na sprzedaży zapiekanek. Firma wnioskodawczyni to Z, natomiast znak towarowy uprawnionego to: NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY. Zdaniem uprawnionego, akcent w spornym znaku pada na słowa „NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE", zatem samo oznaczenie „ZAPIEKANKI U PANDY" nie wyklucza z rejestracji znaku na rzecz uprawnionego. Uprawniony wyjaśnił, że znak sporny składa się z nazwy towaru – ZAPIEKANKI, oznaczenia przedsiębiorstwa uprawnionego P, stąd nazwa handlowa brzmi Z, a określenie NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE zostało dodane w celu wyróżnienia (akta k. 85). W tym kontekście uprawniony podkreślił, że słowo PANDA w spornym znaku, bezpośrednio nawiązuje do pseudonimu uprawnionego. Uprawniony wniósł o przesłuchanie następujących osób w charakterze świadków: G.P., Z.Ł., D.J., M.M., B.C., P.S. i D.Z. oraz strony, tj. K.S., na okoliczności wskazane w niniejszym stanowisku (akta, k. 93 verte – 92 verte). Ponadto uprawniony przedłożył do akt sprawy materiały dowodowe na poparcie przedstawionych tez: korespondencję dotyczącą wniosków o dotacje, dowody na używanie pseudonimu P, umowę przeniesienia autorskich praw do logo, wydruki z CEIDG, kopie decyzji Zarządu Dróg Miejskich, wydruki z wyszukiwarki Google, korespondencję między stronami, dowody dotyczące działalności uprawnionego (akta, k. 83–31).

Podczas przeprowadzonej w dniu 20 lutego 2019 r. rozprawy wnioskodawca podtrzymał żądanie unieważnienia prawa na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr R.(…) w oparciu o zarzuty naruszenia następujących przepisów p.w.p.: art. 129^1 ust. 1 pkt 6 i pkt 12 p.w.p. oraz art. 132^1 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Wnioskodawczyni okazała kopie wniosku z prezentatą do CEIDG, w którym widnieje wpis o wykreśleniu pełnomocnika z dniem 13 października 2016 r. oraz wpis o zmianie nazwy prowadzonej przez wnioskodawczynię działalności gospodarczej z B.Ż. na Z z dniem 20 czerwca 2016 r. Wyjaśniła, że w polskiej klasyfikacji działalności gospodarczej nie ma pozycji np. „sprzedaż bagietek" stąd wpis „pozostała działalność gastronomiczna". Wnioskodawczyni, na potwierdzenie zarzutu naruszenia art. 129^1 ust. 1 pkt 12 p.w.p. przedłożyła do akt sprawy materiał dowodowy w postaci opinii klientów, który, zdaniem wnioskodawczyni, potwierdza istnienie kontuzji wśród klientów (akta k. 115–101).

Uprawniony podtrzymał wniosek o oddalenie przedmiotowego wniosku. Stwierdził, że nie wykonywał faktycznych czynności pełnomocnika jeszcze przed wykreśleniem z CEIDG, ale nie potrafi wskazać dokładnej daty kiedy to nastąpiło. Uprawniony oświadczył, że wymyślił nazwę Zapiekanki u Pandy i miał zamiar prowadzić działalność na długo

przed rozpoczęciem działalności przez wnioskodawczynię. Powołał się na ustalenia między stronami postępowania – synem i matką. Potwierdził okoliczności związane z podjęciem działalności przez wnioskodawczynię, udziału uprawnionego oraz nieporozumień między stronami. Podkreślił, że działania uprawnionego tj.: podjęcie działalności, założenie domeny, wynajęcie gruntów i zgłoszenie znaku towarowego miały na celu ochronę produktów przez niego sprzedawanych. Zdaniem uprawnionego, sporny znak został zgłoszony w dobrej wierze. Do akt sprawy uprawniony przedłożył duplikaty decyzji ZDM z lat 2009–2014, zezwalających K.S. na zajęcie części pasa drogowego (akta, k. 119–116).

Strony postępowania zostały wezwane do próby polubownego zakończenia sporu.

Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego zważyło, co następuje:

Na wstępie należy, zdaniem Kolegium Orzekającego, wyjaśnić podniesioną przez uprawnionego kwestię dopuszczalności postawienia zarzutu naruszenia art. 132^1 ust. 1 pkt 1 p.w.p., ponieważ, zdaniem uprawnionego, zarzut ten można podnieść w trakcie procedury sprzeciwowej, która nie została przeprowadzona (akta, k. 86 verte). Zgodnie z brzmieniem art. 164 p.w.p.: (ust.) 1. Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki, wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 129^1, lub w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132^1 ust. 1–3. (ust.) 2. W przypadku, gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo, o którym mowa w art. 132^1 ust. 1–3 p.w.p., na prawo to może powołać się jedynie uprawniony z tego prawa (…). Z powyższego wynika, że podniesienie zarzutu naruszenia art. 132^1 ust. 1 pkt 1 p.w.p., w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy jest dopuszczalne. Natomiast zgodnie z art. 165 ust. 4 p.w.p. z wnioskiem o unieważnienie nie można wystąpić jeżeli sprzeciw był oparty na tych samych prawach wcześniejszych i tych samych podstawach prawnych i został prawomocnie oddalony. Jak sam uprawniony zauważył postępowanie sprzeciwowe nie zostało wszczęte, zatem zarzut z art. 132^1 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w niniejszym postępowaniu jest dopuszczalny i nie doznaje limitacji.

Wnioskodawczyni podniosła zarzut naruszenia art. 132^1 ust. 1 pkt 1 p.w.p., który stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. W związku z tym, wnioskodawczyni zarzuciła, że sporne prawo na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr R.(…) narusza prawo wnioskodawcy do nazwy jej przedsiębiorstwa B.Ż. Z. Wnioskodawczyni powołała się na zapis art. 43 k.c., a także stanowisko doktryny i orzecznictwa w tej mierze. Stwierdziła, że słowa ZAPIEKANKI U PANDY stanowią oznaczenie przedsiębiorstwa wnioskodawczyni, które jest jej dobrem chronionym w świetle przywołanego art. 43 k.c.

Funkcja znaku towarowego i funkcja oznaczenia przedsiębiorstwa krzyżują się,

„znak towarowy może identyfikować przedsiębiorstwo (pełni wtedy funkcję oznaczenia przedsiębiorstwa), natomiast oznaczenie przedsiębiorstwa identyfikując w obrocie przedsiębiorstwo może również określać pochodzenie towarów (pełni funkcję znaku towarowego). (…) Dlatego też prawo do znaku towarowego może być

naruszone przez użycie oznaczenia przedsiębiorstwa, a oznaczenie przedsiębiorstwa – przez użycie znaku towarowego"

(R. Skubisz w: „*Prawo znaków towarowych. Komentarz*",
Wyd. Prawnicze, Warszawa , 1997 r., str. 20).

O naruszeniu zaś prawa do firmy można mówić nie tylko wówczas, gdy osoba nieuprawniona rejestruje na swoją rzecz pełną nazwę osoby prawnej, ale także wtedy, gdy dokonuje zgłoszenia w celu uzyskania ochrony części nazwy, jeżeli ta część ma charakter wyróżniający, co podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 października 1998 r., sygn. akt II CKN 25/98 (OSNC z 1999 r. Nr 4, poz. 80). W wyroku tym Sąd stwierdził, iż

„naruszenie nazwy osoby prawnej jako dobra osobistego może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy, ale i jej części, jeżeli część ta spełnia w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą osobę prawną, która umożliwia jednoznaczną identyfikację tej osoby i jej odróżnienie od innych podmiotów, dlatego że tworzące część nazwy oznaczenie ma samo w sobie dostateczną moc".

Kolegium Orzekające uznało, że nazwa przedsiębiorstwa obecnego na rynku pełni funkcję identyfikacyjną i podlega ochronie prawnej w świetle art. 23 k.c. i art. 24 k.c. w związku z art. 43^{10} k.c. W świetle powyższego nazwa przedsiębiorstwa jest dobrem osobistym związanym z identyfikacją takiego przedsiębiorstwa wówczas, gdy je indywidualizuje. W przedmiotowej sprawie sporny znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr R.(…) w swej zasadniczej i wyróżniającej części pokrywa się z najistotniejszym elementem nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawczyni, tj. B.Ż. Z. Nie może bowiem budzić wątpliwości, że tym elementem są słowa „ZAPIEKANKI U PANDY". Przy czym należy zauważyć, że pierwsza część spornego znaku towarowego „NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE" ma charakter opisowy, nie posiada takiej siły odróżniającej jak element „ZAPIEKANKI U PANDY" w spornym znaku.

W orzecznictwie utrwalone jest stanowisko, iż w sytuacji, gdy występuje kolizja między prawem wynikającym z uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, a prawem do ochrony nazwy przedsiębiorstwa pierwszeństwo – priorytet należy przyznać ochronie nazwy przedsiębiorstwa wcześniej zaistniałego na rynku. Takie stanowisko jest zgodne z ustalonym orzecznictwem, które zostało zapoczątkowane postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1994 r., sygn. akt II CZP 109/94, w sprawie Cogito. W postanowieniu tym Sąd Najwyższy stwierdził:

„Zdaniem Sądu Najwyższego priorytet w omawianej sytuacji trzeba przyznać ochronie istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego pozwanej, prawa podmiotowego powoda do nazwy przedsiębiorstwa (…)".

W przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, że prawo do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawczyni powstało wcześniej, zgodnie bowiem z zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz oświadczeniem złożonym podczas roz-

prawy, przedsiębiorstwo pod firmą B.Ż. Z działało w dniu 20 czerwca 2016 r. po zmianie nazwy z B.Ż. B. Ww. dokument wskazuje w sposób jednoznaczny, iż nazwa ZAPIEKANKI U PANDY pełniąc funkcję oznaczenia przedsiębiorstwa wnioskodawcy B.Ż. istniała wcześniej niż zgłoszony w dniu 8 listopada 2017 r. sporny znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr R.(…).

Przedsiębiorstwo wnioskodawczyni rozpoczęło swoją działalność używając oznaczenia B.Ż. Z w dniu 20 czerwca 2016 r. w zakresie usług gastronomicznych. Natomiast sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu 8 listopada 2017 r. i służy do oznaczania towarów w klasie 30, tj. pieczywa i zapiekanek. Niewątpliwie usługi wskazane w zakresie działalności podmiotu wnioskodawczym i zakres towarów chronionych spornym znakiem towarowym są względem siebie komplementarne. Ponadto uprawniony sam przyznał, że działalność obu podmiotów polega na sprzedaży zapiekanek (akta k. 86 verte).

Ustalony w sprawie stan faktyczny, z którego wynika, że wnioskodawczyni pierwsza używała oznaczenia ZAPIEKANKI U PANDY w działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży zapiekanek, a następnie uprawniony zgłosił sporny znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr R.(…), służący oznaczaniu towarów w klasie 30 w tym zapiekanek, wypełnia, zdaniem Kolegium Orzekającego przesłanki z art. 132^1 ust. 1 pkt 1 p.w.p., który stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich i był podstawą żądania wnioskodawcy.

W ocenie Kolegium Orzekającego przedstawiona wyżej argumentacja w pełni uzasadnia unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr R.(…).

Dla prawidłowej oceny podniesionego zarzutu naruszenia prawa do firmy, bez znaczenia pozostaje okoliczność podniesiona przez uprawnionego, a mianowicie fakt, iż słowo PANDA jest pseudonimem uprawnionego, ponieważ w sprawie wnioskodawca zakwestionował prawidłowość udzielenia prawa wyłącznego na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY, a więc posługiwanie się przez uprawnionego pseudonimem nie ma wpływu na ocenę w świetle art. 132^1 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Uprawniony w odpowiedzi na przedmiotowy wniosek (z dnia 19 grudnia 2018 r.) wniósł o przesłuchanie w charakterze świadków następujących osób: G.P., Z.Ł., D.J., M.M., B.C., P.S. i D.Z. oraz strony uprawnionej, tj. K.S., na okoliczności wskazane w niniejszym stanowisku (akta, k. 93 verte – 92 verte).

Kolegium Orzekające postanowiło oddalić ww. wniosek. Z analizy okoliczności, na które zeznawałaby strona, tj. między innymi: zakończenia współpracy uprawnionego z wnioskodawczynią, okoliczności założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przez uprawnionego, kto i w jakim celu stworzył logo zarejestrowane następnie jako znak towarowy, braku złej woli i wrogiej chęci przejęcia lokalu prowadzonego przez wnioskodawczynię, zgłoszenia znaku towarowego w dobrej wierze, braku możliwości wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy, działań promocyjnych podejmowanych przez uprawnionego, innych okoliczności przemawiających za oddaleniem wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (akta, k. 91 – verte) oraz

ww. osoby np.: co do rozpoznawalności znaku towarowego uprawnionego, działań promocyjnych podejmowanych przez uprawnionego, używania przez uprawnionego pseudonimu P przed zmianą firmy wnioskodawczyni, działań podejmowanych przez wnioskodawczynię celem zdyskredytowania działalności gospodarczej uprawnionego, okoliczności, w których wnioskodawczyni opuściła pawilon handlowy, porzucenia pawilonu handlowego przez wnioskodawczynię, pozostawienia działalności gastronomicznej do prowadzenia uprawnionemu, sprzeczki pomiędzy wnioskodawczynią a uprawnionym, braku przesłanki złej wiary uprawnionego i zaprzeczenia okoliczności, powoływanych w tym zakresie przez wnioskodawczynię, współpracy uprawnionego z wnioskodawczynią przed założeniem działalności gospodarczej przez uprawnionego, rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawczynię, kto napisał wniosek o dotację i ją realizował, współpracy uprawnionego z wnioskodawczynią przed założeniem działalności gospodarczej przez uprawnionego, porzucenia pawilonu handlowego przez wnioskodawczynię pozostawienia działalności gastronomicznej do prowadzenia uprawnionemu, sprzeczki pomiędzy wnioskodawczynią a uprawnionym, okoliczności założenia działalności gospodarczej przez uprawnionego, braku złej woli i wrogiej chęci przejęcia lokalu prowadzonego przez wnioskodawczynię, zgłoszenia znaku towarowego w dobrej wierze, braku możliwości wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy, działań promocyjnych podejmowanych przez uprawnionego, innych okoliczności przemawiających za oddaleniem wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (akta, k. 92 – verte), wynika, że okoliczności potwierdzają je w sposób oczywisty materiały złożone do akt sprawy (np. zaświadczenia z CEIDG). Natomiast część wskazanych okoliczności, dotyczy w istocie ich oceny, tak jak np. braku złej woli, zgłoszenia znaku w dobrej wierze, braku możliwości wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy i zgodnie z przepisami p.w.p. Urząd Patentowy posiada wyłączną kognicję w ocenie prawidłowości udzielenia prawa wyłącznego na znak towarowy. W pozostałej części podniesione przez uprawnionego okoliczności, zdaniem Kolegium Orzekającego, mogą mieć znaczenie w postępowaniu o naruszenie uczciwej konkurencji, które nie podlega ocenie przez Urząd Patentowy, zgodnie z zapisem art. 2 p.w.p.

Wnioskodawczyni składając wniosek o unieważnienie spornego prawa ochronnego na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr R.(…) podniosła także zarzut zgłoszenia spornego znaku w złej wierze, tj. art. 129^1 ust. 1 pkt 6 p.w.p. oraz zarzut udzielenia ochrony na znak, który wprowadza odbiorców w błąd, tj. art. 129^1 ust. 1 pkt 12 p.w.p., ale jak wykazano wyżej potwierdzenie zarzutu naruszenia art. 132^1 ust. 1 pkt 1 p.w.p. jest wystarczającą podstawą unieważnienia spornego prawa wyłącznego na znak towarowy o nr R.(…). Wynika z powyższego, że każdy z zarzutów naruszenia przepisów może stanowić samodzielną podstawę oceny zdolności ochronnej znaku towarowego, stąd też jeżeli zachodzą przesłanki niedopuszczalności udzielenia ochrony wskazane w którymkolwiek przepisie to rozpatrywanie pozostałych zarzutów staje się zbędne. Stanowisko Kolegium znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w szczególności w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2006 r., sygn. akt II GSK 16/06, oraz z dnia 29 czerwca 2005 r., sygn. akt II GSK 92/05.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Orzekające orzekło jak w sentencji.

IV. Sp.427.2012

Decyzja z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie „LUXURY CREAM FUDGE KRÓWKI MILANOWSKIE ZPC MILANÓWEK Made in Poland" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 31 maja 2016 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Joanna Kołodziejczyk
Ekspert – orzecznik	Michał Jarosiński (spr.)
Ekspert	Hanna Sentycz
Protokolant	Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2016 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „LUXURY CREAM FUDGE KRÓWKI MILANOWSKIE ZPC MILANÓWEK Made in Poland" o numerze R.(…) udzielonego na rzecz B.S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Z w M, wszczętej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wniesionego przez Z z siedzibą w D, na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 i art. 131 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 246 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) oddalić sprzeciw;
2) przyznać B.S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Z w M od Z z siedzibą w D, kwotę x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2012 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw Z z siedzibą w D wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „LUXURY CREAM FUDGE KRÓWKI MILANOWSKIE ZPC MILANÓWEK Made in Poland" o numerze R.(…), na rzecz B.S. prowadzącego działalność gospodarczą pod na-

zwą Z w M. Powyższy znak został przeznaczony do oznaczania następujących towarów ujętych w klasie 30: wyroby cukiernicze i słodycze, a zwłaszcza cukierki, karmelki, batony, wafle, lody, pieczywo cukiernicze.

Jako podstawę prawną swojego żądania wnoszący sprzeciw wskazał art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Podniósł, że opakowanie istotnie podobne do spornego znaku funkcjonowało przed datą jego zgłoszenia jako opakowanie jednostkowe towarów wnoszącego sprzeciw o nazwie „Krówka waniliowa". Na potwierdzenie powyższego wnoszący sprzeciw załączył fragment oferty handlowej sieci sklepów TESCO obowiązującej w dniach od 26 sierpnia 2010 r. do 1 września 2010 r. Wskazał, że grafika opakowania produktu w ukośne/skośne pasy została zaprojektowana przez wnoszącego sprzeciw, czym nabył on majątkowe prawa autorskie. Wnoszący sprzeciw zarzucił, że uprawniony wykorzystał w spornym znaku istotną część jego opakowania, co stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich wnoszącego sprzeciw do projektu tego opakowania. Obydwa opakowania mają zbieżną kolorystykę, identyczną grafikę krowy umieszczonej w centralnej części znaku oraz elementy graficzne w postaci skośnych/ukośnych pasów. Elementy te oraz ich rozmieszczenie mają kluczowe znaczenie przy porównywaniu obu grafik. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że wprowadził na rynek produkty o nazwie „Krówki waniliowe" w opakowaniu będącym przedmiotem utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wcześniej niż nastąpiło zgłoszenie spornego znaku. Sporny znak R.(…) został zgłoszony w dniu 31 sierpnia 2010 r., podczas gdy już od 26 sierpnia 2010 r. produkty wnoszącego sprzeciw o nazwie „Krówki waniliowe" były oferowane w niemal identycznym opakowaniu w sieci hipermarketów TESCO. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że naruszenie praw autorskich do projektu opakowania przedstawiającego ukośne/skośne pasy nosi znamiona plagiatu.

Zarzucił również, że zgłoszenie spornego znaku stanowi naruszenie praw do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego wynikających z Rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. Stwierdził, że jego opakowanie cukierków typu krówki wraz z zastosowaną zawijką spełnia wszystkie przesłanki wzoru wspólnotowego, tj. jest postacią całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji (art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002). Zgodnie z art. 1 ww. rozporządzenia wzór wspólnotowy jest chroniony również jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy, jeżeli jest udostępniany publicznie w sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu, tj. jeśli został udostępniony po zarejestrowaniu lub w inny sposób, lub wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposób ujawniony.

Wnoszący sprzeciw zarzucił również, że uprawniony działał w złej wierze, ponieważ wprowadzenie na rynek produktów o nazwie „Krówki waniliowe" przez wnoszącego sprzeciw w opakowaniu łudząco podobnym do spornego znaku miało miejsce wcześniej niż zgłoszenie tego znaku. Sporny znak R.(…) został zgłoszony w dniu 31 sierpnia 2010 r., podczas gdy już od 26 sierpnia 2010 r. produkty „Krówki waniliowe" były oferowane w niemal identycznym opakowaniu w sieci TESCO. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że zarówno on jak i uprawniony oferują swoje produkty w sklepach TESCO. Zatem uprawniony działając w tej samej branży musiał wiedzieć o tym, że wnoszący sprzeciw posługuje się podobnym opakowaniem. Oba podmioty dystrybuują swoje towary w tych samych sieciach

super- i hipermarketów oraz znają oznaczenia, jakimi posługują się podmioty oferujące wyroby cukiernicze i słodycze. Zgłoszenie spornego znaku zostało zatem dokonane przez uprawnionego z pełną świadomością, iż narusza ono istotne interesy prawne wnoszącego sprzeciw, a mianowicie jego pierwszeństwo do wprowadzania do obrotu produktów w przedstawionym opakowaniu. Uprawniony jako konkurent wnoszącego sprzeciw zdawał sobie sprawę z tego, jakie opakowania istnieją na rynku cukierków typu krówki. Jego wiedza z pewnością obejmowała charakter oraz wygląd dostępnych wcześniej opakowań produktów wnoszącego sprzeciw. Sporny znak odzwierciedla w istotnej części dostępne już na rynku opakowanie tego typu towarów. Zatem próba przypisania sobie własności wnoszącego sprzeciw poprzez rejestrację spornego znaku stanowi działanie w złej wierze, które godzi w interesy wnoszącego sprzeciw. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że udzielenie spornego prawa umożliwi uprawnionemu zakazanie używania jego opakowań cukierków mimo, że były one wprowadzone do obrotu przed zgłoszeniem spornego znaku.

Wnoszący sprzeciw zarzucił, że działanie uprawnionego polegające na zgłoszeniu spornego znaku w złej wierze oraz naruszenie praw osobistych i majątkowych wnoszącego sprzeciw poprzez używanie opakowania w ww. kolorystyce i formie graficznej nie jest jego odosobnionym działaniem. Uprawniony za pomocą szeregu swoich działań próbuje przywłaszczyć sobie prawa do oznaczeń i graficznych przedstawień opakowań (w tym zawijek), do których nie posiada żadnych praw. Wnoszący sprzeciw wskazał, że w stosunku do zgłoszeń znaków towarowych Z.(…) i Z.(…) dokonanych przez uprawnionego, wniósł uwagi wskazując na okoliczności uniemożliwiające udzielenie praw ochronnych na te znaki. Znaki te zostały bowiem zgłoszone z naruszeniem art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. z uwagi na wcześniej występujące w obrocie tożsame opakowania wnoszącego sprzeciw.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 30 sierpnia 2012 r., uprawniony stwierdził, że sprzeciw jest bezzasadny i wniósł o jego oddalenie. Podkreślił, że sporny znak jest odmianą należących do niego wcześniejszych znaków o numerach R.(…), R.(…), R.(…) i R.(…). Stopień znajomości tych znaków jest znaczny, a towary oznaczane nimi są obecne na rynku od 1994 roku. Konsekwentnie na wszystkich opakowaniach stosowane jest połączenie kolorów białego, żółtego i brązowego. Wszystkie te znaki posiadają główny element w postaci rysunku krowy oraz umieszczonych nad i pod tym rysunkiem napisów. Zmiennymi elementami są ramki, pasy i łaty. Uprawniony stwierdził, że wprowadzenie do obrotu produktu o nazwie „Krówki waniliowe" przez wnoszącego sprzeciw stanowi raczej potwierdzenie złej wiary po jego stronie. Wzór opakowania jego produktu opiera się bowiem na wcześniejszych ww. znakach uprawnionego.

Uprawniony wskazał, że wnoszący sprzeciw zgłosił w dniu 6 grudnia 2010 r. łudząco podobne do ww. znaków towarowych znaki o numerach Z.(…) oraz Z.(…) i używał ich w obrocie. Wobec powyższego uprawniony wszczął postępowanie sądowe, w wyniku którego w dniu 21 lutego 2011 r. podpisane zostało porozumienie, w którym wnoszący sprzeciw oraz W z siedzibą w D zobowiązali się „*zaniechać wprowadzania do obrotu cukierków – krówka opakowanych w jednostkowe opakowania (papierki) w żółto-białe pasy z brązowym stylizowanym rysunkiem krowy w brązowym opakowaniu*". Konsekwencją tego porozumienia było wycofanie przez wnoszącego sprzeciw zgłoszeń znaków Z.(…) i Z.(…), wobec czego Urząd Patentowy RP umorzył postępowania w sprawie tych zgło-

szeń z powodu rezygnacji zgłaszającego. Uprawniony zarzucił, że wnoszący sprzeciw wprowadzając do obrotu w sieci TESCO produkt o nazwie „Krówki waniliowe" łamie postanowienia zawartego porozumienia z dnia 21 lutego 2011 r., ponieważ widoczna w załączonej przez niego gazetce reklamowej TESCO torebka (opakowanie zbiorcze) oraz zawijki, to opakowania wskazane w ww. porozumieniu. Wobec powyższego uprawniony stwierdził, że zarzut naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. jest bezpodstawny.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia praw do niezarejestrowanego wzoru przemysłowego uprawniony wskazał, że opakowaniu wnoszącego sprzeciw brak przymiotu nowości w rozumieniu art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. Brak mu również indywidualnego charakteru w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia. Powyższe wynika z tego, że opakowania wnoszącego sprzeciw zostały stworzone na wzór wcześniejszych, zarejestrowanych znaków uprawnionego.

Uprawniony stwierdził, że wnoszący sprzeciw nie przedstawił żadnego dowodu na to, że nabył prawo autorskie do przedmiotowego opakowania. Oznaczenie wnoszącego sprzeciw wzorowane jest na wcześniejszych znakach uprawnionego, wobec czego to wnoszący sprzeciw narusza prawa uprawnionego, a nie odwrotnie.

Uprawniony podniósł, że wnoszącemu sprzeciw można zarzucić popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. Wnoszący sprzeciw wprowadził bowiem jednorazowo na rynek produkt o nazwie „Krówki waniliowe", co stanowi naruszenie porozumienia z dnia 21 lutego 2011 r.

Wobec uznania sprzeciwu za bezzasadny przez uprawnionego do spornego prawa sprawa, zgodnie z art. 247 ust. 2 p.w.p., została przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

Na rozprawie w dniu 18 stycznia 2013 r. wnoszący sprzeciw podniósł, że nie zgadza się z argumentem uprawnionego, iż sporny znak stanowi odmianę wcześniej zarejestrowanych na jego rzecz znaków, zwłaszcza znaków R.(…) i R.(…). Wnoszący sprzeciw stwierdził, że znaki te różnią się co do elementów dystynktywnych zarówno w stosunku do spornego znaku jak i oznaczenia wnoszącego sprzeciw. Podniósł, że w niniejszej sprawie nie mają żadnego znaczenia podnoszone przez uprawnionego argumenty związane z toczącym się pomiędzy stronami postępowaniem sądowym i porozumieniem z dnia 21 lutego 2011 r. W żadnym punkcie tego porozumienia nie stwierdzono bowiem, że zostało ono zawarte w związku z naruszeniem przez wnoszącego sprzeciw praw wynikających ze znaków towarowych należących do uprawnionego. Stwierdzono w nim jedynie, że wnoszący sprzeciw i spółka W zobowiązują się zaniechać wprowadzania do obrotu cukierków w opakowania z żółto-białymi pasami. Wnoszący sprzeciw podkreślił, że powyższe porozumienie zostało zawarte już po zgłoszeniu przez niego znaku Z.(…). Zaznaczył, że wycofał zgłoszenie znaku Z.(…) kierując się dobrą wolą oraz chęcią uniknięcia ewentualnych postępowań, na prowadzenie których w danym momencie nie mógł sobie pozwolić.

Przy piśmie z dnia 18 kwietnia 2013 r. wnoszący sprzeciw załączył materiały dowodowe oraz stwierdził, iż wskazują one jednoznacznie, że to on jeszcze przed zgłoszeniem spornego znaku jako pierwszy posługiwał się w obrocie opakowaniem towaru „Krówka waniliowa" w biało-żółte ukośne pasy z elementem krowy usytuowanym w central-

nej części opakowania. Wskazał, że powyższe materiały potwierdzają, że już w marcu 2006 roku oferował do sprzedaży „Krówki waniliowe" w opakowaniu chronionym na jego rzecz w oparciu o autorskie prawa majątkowe.

W piśmie z dnia 8 sierpnia 2013 r. uprawniony stwierdził, że materiały załączone do pisma wnoszącego sprzeciw z dnia 18 kwietnia 2013 r. mogą co najwyżej stanowić dowód na to, że używając owijek przedstawionych w tych materiałach naruszał on prawa uprawnionego do znaków R.(…) i R.(…).

Na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2013 r. wnoszący sprzeciw przedłożył do akt sprawy dokumenty z akt spraw o sygnaturach Sp. 478/05 i Sp. 480/05 zawierające m.in. wyciągi z kroniki poprzednika prawnego wnoszącego sprzeciw, w których zostały wskazane zawijki krówek z pasami poprzecznymi i wizerunkiem krowy, jakie były używane już w latach 60-tych.

W piśmie z dnia 21 października 2013 r. uprawniony stwierdził, że materiały przedłożone przez wnoszącego sprzeciw na ostatniej rozprawie nie mają związku z niniejszą sprawą. Przedstawione w nich owijki nie wykazują podobieństwa do spornego znaku, a biorąc pod uwagę daty ich stosowania, mogą mieć jedynie wartość historyczną dla wnoszącego sprzeciw.

Na rozprawie w dniu 26 listopada 2013 r. wnoszący sprzeciw złożył wnioski o dopuszczenie dowodów z przesłuchania w charakterze świadków D.J., M.L. i M.P. na okoliczność pierwszeństwa w korzystaniu z oznaczeń w żółto-białej kolorystyce i z wizerunkiem krowy, w tym w żółto-białe skośne pasy przed datą 31 sierpnia 2010 r. przez wnoszącego sprzeciw oraz na okoliczność pierwszeństwa w korzystaniu z oznaczeń w żółto-białej kolorystyce z wizerunkiem krowy, w tym w żółto-białe pionowe pasy przez innych przedsiębiorców niż uprawniony przed 1994 rokiem. Wnoszący sprzeciw przedłożył również dokumenty w postaci: ulotek reklamowych produktów, kopii etykiet i opakowań krówek produkowanych przez różne podmioty, wyciągu z rejestru znaku towarowego R.(…) „LUXURY CREAM FUDGE" zgłoszonego w 1966 roku. Zarzucił również, że uprawniony nie wykazał używania spornego znaku przed jego zgłoszeniem. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że przedłożył do akt niniejszej sprawy szereg materiałów dowodowych na okoliczność tego, że przez wiele lat przed datą zgłoszenia spornego znaku używał w obrocie oznaczenia w postaci owijki w żółto-białe skośne pasy i z wizerunkiem krowy.

Uprawniony podniósł, że w przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia to, że jakieś opakowania były używane w przeszłości przez inne podmioty, w tym przez wnoszącego sprzeciw.

W piśmie z dnia 2 grudnia 2013 r. wnoszący sprzeciw stwierdził, że przedłożone przez niego na rozprawie w dniu 26 listopada 2013 r. materiały dowodowe potwierdzają, że już w 2006 roku, czyli na długo przed datą zgłoszenia spornego znaku, posługiwał się jako pierwszy w obrocie opakowaniem krówek w biało-żółte ukośne pasy z elementem krowy w centralnej części opakowania. Materiały te potwierdzają również, że żółto-biała kolorystyka z wizerunkiem krowy, w tym proste pionowe pasy, była używana na opakowaniach krówek przez inne podmioty, w tym poprzednika wnoszącego sprzeciw, na wiele lat przed zgłoszeniami znaków uprawnionego, tj. już w latach 60-tych XX wieku. Wnoszący sprzeciw zarzucił, że uprawniony zgłaszając znak sporny oraz znaki R.(…), R.(…) i R.(…) działał w złej wierze, ponieważ zmonopolizował oznaczenia, do których

żadne prawa nigdy mu nie przysługiwały, i których celem było uniemożliwienie ich używania przez podmioty uprawnione do tych oznaczeń.

W piśmie z dnia 9 stycznia 2014 r. uprawniony stwierdził, że żaden z przedstawionych przez wnoszącego sprzeciw na rozprawie w dniu 26 listopada 2013 r. dowodów nie jest istotny dla przedmiotowej sprawy, tj. nie udowadnia okoliczności uzasadniających unieważnienie spornego prawa. Uprawniony podniósł, że część z tych materiałów nie jest datowana lub dotyczy znaków należących do innych podmiotów. Zarzucił również, że wnoszący sprzeciw nie udowodnił, iż jest następcą prawnym S. Uprawniony podkreślił, że zgłoszenie spornego znaku nie miało nic wspólnego z oznaczeniami przedstawionymi przez wnoszącego sprzeciw. Sporny znak jest bowiem unowocześnioną wersją znaku R.(…), czyli najstarszego znaku uprawnionego. W obu tych znakach użyty jest identyczny fantazyjny rysunek krowy umieszczony w polu o kształcie elipsy oraz tło w żółto-białe pasy. Uprawniony zaznaczył, że samo używanie przez inny podmiot niezarejestrowanego oznaczenia, choćby podobnego, nie jest podstawą do unieważnienia prawa ochronnego. Stwierdził, że wnoszący sprzeciw bezpodstawnie powołuje się na przysługujące mu prawa autorskie, ponieważ prezentowane przez niego opakowania nie są nowe.

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2014 r. Urząd Patentowy RP oddalił wnioski wnoszącego sprzeciw o dopuszczenie dowodów z przesłuchania w charakterze świadków D.J., M.L. i M.P. na okoliczności wskazane na rozprawie w dniu 26 listopada 2013 r.

Na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2014 r. wnoszący sprzeciw złożył wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka M.P. na okoliczność dat, z których pochodzą etykiety i kiedy były używane etykiety wskazane w załącznikach złożonych na rozprawie w dniu 26 listopada 2013 r. Przedłożył również wydruk ze strony internetowej uprawnionego na potwierdzenie tego, że uprawniony nie używał nigdy i nadal nie używa spornego znaku. Stwierdził, że zgłoszenie przez uprawnionego spornego znaku ma na celu jedynie blokowanie innych podmiotów, a nie używanie tego znaku w obrocie gospodarczym. Wnoszący sprzeciw przedłożył oświadczenie B.A. z dnia 2 grudnia 2013 r. dotyczące sprzedaży cukierków-krówek w latach 1991–2011. Wniósł o przesłuchanie w charakterze świadka B.A. Przedłożył również pisemne oświadczenie z dnia 12 grudnia 2013 r. podpisane przez M.K-Cz. prezes zarządu uprawnionego i spółki W o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli zawartego w porozumieniu z dnia 21 lutego 2011 r., w którym stwierdzono, że powyższe oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem błędu co do treści czynności prawnej.

Uprawniony, odnosząc się do oświadczenia wnoszącego sprzeciw z dnia 12 grudnia 2013 r. o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w porozumieniu z dnia 21 lutego 2011 r. jako złożonego pod wpływem błędu, podniósł, że tylko sąd cywilny może orzec o nieważności ugody. Stwierdził, że powstrzymał się od używania spornego znaku, gdy dowiedział się o wniesieniu przedmiotowego sprzeciwu. Wskazał również, że pomiędzy firmą A a uprawnionym nie zachodzi żaden spór co do opakowań z pionowymi pasami. Uprawniony stwierdził, że wnoszący sprzeciw nie udowodnił, iż wspólne elementy graficzne w porównywanych oznaczeniach, tj. biało-żółte pasy oraz umieszczony na ich tle wizerunek krowy, mają charakter twórczy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Opakowania cukierków posiadające podobne elementy, czyli pasy w kolorze żółtym oraz wizerunek krowy, były używane wcześniej przez inne podmioty,

np. firmę A. Umieszczenie w tle biało-żółtych pasków zapisanych prostopadle czy też skośnie oraz wykorzystanie wizerunku krowy na opakowaniu cukierków-krówek w sposób oczywisty nie jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Uprawniony stwierdził, że wnoszący sprzeciw musi wykazać, iż elementy twórcze, gdyby takowe były, zostały przeniesione właśnie z jego utworu.

Kolegium Orzekające postanowiło oddalić wnioski wnoszącego sprzeciw o dopuszczenie dowodów z przesłuchania w charakterze świadków B.A. i M.P. na okoliczności wskazane na rozprawie.

Przy piśmie z dnia 29 kwietnia 2014 r. wnoszący sprzeciw załączył: kopię umowy, którą zawarł w dniu 10 czerwca 2010 r. z R.M., dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w postaci etykiety – owijki – krówek w żółto-białej kolorystyce (w skośne pasy) i z wizerunkiem krowy w charakterystycznym owalu, oraz kopię faktury VAT z dnia 23 lipca 2010 r. dotyczącej wynagrodzenia za przeniesienie ww. praw autorskich i sporządzenie wskazanego projektu graficznego etykiety – owijki. Stwierdził, że wbrew sugestiom uprawnionego w aktach niniejszej sprawy znajduje się szereg dowodów potwierdzających, że etykiety w żółto-białe skośne pasy z charakterystycznym wizerunkiem krowy w owalu były faktycznie używane na długo przed zgłoszeniem spornego znaku wyłącznie przez wnoszącego sprzeciw. Zarzucił, że „*żaden ze znaków z rzekomej rodziny znaków uprawnionego nie zawiera oznaczenia w skośne pasy, z charakterystycznym układem elementów graficznych i słownych, jak to ma miejsce w oznaczeniu wnioskodawcy*".

W piśmie z dnia 30 kwietnia 2014 r. uprawniony stwierdził, że stanowisko wnoszącego sprzeciw, jakoby był on następcą prawnym S, jest całkowicie bezzasadne. Zgodnie z załączonym przez uprawnionego odpisem z KRS powyższy podmiot uległ likwidacji w 2009 roku (karta 392, tom II akt sprawy) i żaden podmiot nie wstąpił w jego prawa i obowiązki. Zatem wnoszący sprzeciw był i jest niezależnym podmiotem prawnym, który nie przejął niczyich zobowiązań ani uprawnień. Uprawniony podkreślił, że z odpisu KRS wnoszącego sprzeciw (karty 385–391, tom II akt sprawy) wynika, iż podmiot ten powstał w 2005 roku, zatem bezpodstawne są twierdzenia wnoszącego sprzeciw o tym, że B.A. była jego pracownikiem w latach 1991–2011, ponieważ przed 2005 rokiem podmiot ten nie mógł nikogo zatrudniać. Uprawniony zaznaczył, że strony niniejszego postępowania nie pozostawały w sporze do 2010 roku, kiedy to wnoszący sprzeciw zmodyfikował opakowania swoich cukierków-krówek upodabniając znacząco swoje oznaczenie do opakowań uprawnionego.

W piśmie z dnia 16 marca 2015 r. uprawniony stwierdził, że przedłożona przez wnoszącego sprzeciw umowa z dnia 10 czerwca 2010 r. zawarta z R.M. nie stanowi dowodu potwierdzającego majątkowe prawa autorskie wnoszącego sprzeciw do etykiety-owijki krówek w żółto-białej kolorystyce, w skośne pasy i z wizerunkiem krowy w owalu. Podniósł, że z całą pewnością wnoszący sprzeciw nie mógł używać żadnych owijek przed 2005 rokiem, ponieważ wtedy podmiot ten jeszcze nie istniał.

W piśmie z dnia 27 kwietnia 2015 r. wnoszący sprzeciw stwierdził, że wbrew twierdzeniom uprawnionego przedmiotem umowy z dnia 10 czerwca 2010 r. była m.in. wskazana w załączniku do tej umowy owijka, która jest jednocześnie objęta przedmiotem niniejszego postępowania. Podniósł, że powyższa umowa stanowi jednoznaczny dowód posiadania przez wnoszącego sprzeciw praw majątkowych do utworu w postaci ww. owijki

w żółto-białe skośne pasy. Wskazał, że wyrokiem z dnia 13 października 2014 r. (sygn. akt V GC 95/13) Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że stosowane przez wnoszącego sprzeciw opakowania-owijki krówek nie naruszają praw ochronnych do znaków uprawnionego. Tym samym Sąd podzielił zdanie, iż uprawnionemu nie przysługuje pierwszeństwo w korzystaniu z oznaczeń w żółto-białe ukośne pasy z wizerunkiem krowy. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że powyższe okoliczności potwierdzają, iż to uprawniony działał w złej wierze zgłaszając sporny znak. Wskazał, że sporny znak towarowy różni się od wcześniejszego znaku uprawnionego R.(…) istotnymi elementami i wszystkie z tych odmiennych elementów są zaczerpnięte z oznaczenia wnoszącego sprzeciw. Zatem znak sporny nie stanowi unowocześnionej wersji starszego znaku uprawnionego, lecz zawiera wszelkie charakterystyczne elementy opakowania należącego do wnoszącego sprzeciw, które zostało stworzone i wprowadzone do obrotu przed zgłoszeniem spornego znaku.

Na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2015 r. uprawniony przedłożył kopie wyroków Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 13 października 2014 r. (sygn. akt V GC 95/13) oraz Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2015 r. (sygn. akt I ACa 1028/14). Wskazał, że sądy w ww. wyrokach nie odnosiły się do kwestii złej wiary uprawnionego i pierwszeństwa do etykiety w skośne pasy w żółto-białej kolorystyce. Sądy uznały natomiast, że w przypadku owijek do krówek biało-żółta kolorystyka oraz rysunek krowy nie stanowią o podobieństwie znaków, ponieważ elementy te pełnią funkcję oznaczeń rodzajowych odwołując się do surowców, z których cukierek został wyprodukowany oraz do pochodzenia tych surowców. W powyższych wyrokach zwrócono również uwagę na różnice pomiędzy opakowaniami w zakresie nasycenia kolorów, różnice w rysunku krowy, odmienne elementy słowne, tj. „Krówka waniliowa" i „Krówki waniliowe", oraz różne nazwy producentów. Uprawniony przedłożył kopię protokołu z dnia 16 czerwca 2014 r. z rozprawy przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w sprawie o sygn. akt V GC 95/13 z zeznaniami R.M. w charakterze świadka. Przedłożył również graficzne zestawienie swoich znaków R.(…) i R.(…) oraz dwóch oznaczeń, na które powołuje się wnoszący sprzeciw. Podkreślił różnice pomiędzy spornym znakiem a oznaczeniami, na które powołuje się wnoszący sprzeciw, w zakresie elementów słownych i graficznych.

Wnoszący sprzeciw stwierdził, że zeznania R.M. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie dotyczyły etykiety innej niż ta, która jest przedmiotem niniejszego postępowania. Podniósł, że w złożonym przez uprawnionego graficznym zestawieniu znaków towarowych obu stron postępowania pominięta jest etykieta w żółto-białe paski z krową w owalu i z literą „J" w tym owalu, która była używana tylko przez wnoszącego sprzeciw. Wskazał, że w ww. dwóch wyrokach Sąd Okręgowy w Olsztynie oraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku w całości oddaliły wszystkie żądania uprawnionego.

W piśmie z dnia 4 września 2015 r. wnoszący sprzeciw stwierdził, że postępowanie przed Sądem Okręgowym w Olsztynie oraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku dotyczyło porównania podobieństwa znaków uprawnionego R.(…) i R.(…) do dwóch owijek wnoszącego sprzeciw w biało-żółte romby oraz biało-żółte pionowe pasy, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania. Wskazał, że uprawniony pismem z dnia 9 września 2010 r. wezwał wnoszącego sprzeciw do zaprzestania używania opakowań krówek waniliowych (papierków) w skośne pasy. Przyczyną wezwania były krówki wnoszącego sprzeciw dostępne w sieci TESCO, co potwierdza, że uprawniony wiedział o wprowadzeniu

przez niego do obrotu owijek w skośne pasy co najmniej od 26 sierpnia 2010 r. Następnie uprawniony złożył w dniu 8 grudnia 2010 r. dotyczący ww. owijek wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji. Powyższe okoliczności świadczą o jego złej wierze.

Przy piśmie z dnia 13 października 2015 r. uprawniony załączył odpisy trzech kart z akt sprawy o sygnaturze V GC 95/13.

Na rozprawie w dniu 17 maja 2016 r. świadek R.M. po okazaniu mu etykiety znajdującej się na karcie 368 akt niniejszej sprawy zeznał, że zaprojektował tę etykietę na zlecenie wnoszącego sprzeciw. Stwierdził, że stanowi ona „*lifting projektu etykiety na bazie starej etykiety*", którą dostarczył zleceniodawca prosząc o jej odświeżenie. Nowość kompozycji zaprojektowanej etykiety polegała na zastosowaniu: nowego kroju czcionki, bardziej przejrzystego układu etykiety, nowego tekstu i nowego logo zleceniodawcy. Świadek zeznał, że na podstawie umowy „*z wiosny 2010 roku*" przeniósł autorskie prawa majątkowe do projektu tej etykiety na rzecz wnoszącego sprzeciw.

Wnoszący sprzeciw podniósł, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie potwierdza, iż przed zgłoszeniem spornego znaku na rynku dostępne były produkowane przez niego krówki w etykietach, które stanowią załącznik numer 4 do sprzeciwu.

Uprawniony podkreślił, że część przedłożonych przez wnoszącego sprzeciw materiałów przedstawia opakowania należące do S. Stwierdził, że etykieta, której dotyczy umowa z dnia 10 czerwca 2010 r., jest nietwórczym przerobieniem, ocierającym się o plagiat, etykiety używanej przez S.

W piśmie z dnia 30 maja 2016 r. wnoszący sprzeciw wniósł o otwarcie rozprawy stwierdzając, że postanowieniem z dnia 20 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa uprawnionego przeciwko wnoszącemu sprzeciw oraz spółce W o zaniechanie naruszeń praw ochronnych do znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji na skutek skargi kasacyjnej uprawnionego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2015 r., odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Wnoszący sprzeciw wskazał, że posiada prawo ochronne na znak towarowy „J" o numerze R.(…), który jest obecny na etykietach cukierków przedstawionych w materiałach reklamowych, co do których uprawniony twierdził, że pochodzą od S.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „LUXURY CREAM FUDGE KRÓWKI MILANOWSKIE ZPC MILANÓWEK Made in Poland" o numerze R.(…) zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny przez uprawnionego z prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Zgodnie z art. 246 ust. 1 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa. W świetle wyżej cytowanego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu postępowania. Natomiast w świetle art. 247 ust. 2 p.w.p., w sytuacji w której uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, spra-

wa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny rozpatrywane są w trybie postępowania spornego.

W niniejszej sprawie wnioskodawca podniósł, że prawo ochronne na sporny znak towarowy zostało udzielone z naruszeniem ustawowych warunków wymaganych do uzyskania ochrony określonym w przepisach art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej.

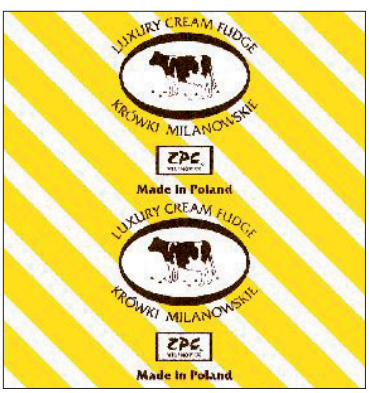
Art. 131 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. W orzecznictwie podkreśla się, iż przepis ten należy interpretować jako wyłączający z ochrony te znaki, których używanie stanowiłoby akt naruszenia prawa osobistego lub majątkowego osoby trzeciej. Znaki towarowe są bowiem zgłaszane i rejestrowane w celu zabezpieczenia wyłączności ich używania w obrocie.

Wśród praw o charakterze osobistym, o których stanowi powyższy przepis, należy wyróżnić dobra osobiste w rozumieniu art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. Prawa osobiste to w szczególności dobra osobiste takie jak: nazwisko, pseudonim, wizerunek, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, które zostały przykładowo wskazane w art. 23 kodeksu cywilnego. Ponadto prawami osobistymi są osobiste prawa autorskie, prawa na innych dobrach niematerialnych, zwłaszcza prawo do firmy przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43^2 kodeksu cywilnego lub nazwy osób prawnych.

Natomiast prawa majątkowe osób trzecich to prawa mające wartość majątkową, takie jak m.in. prawo do korzystania i rozporządzania oznaczeniem na określonych polach eksploatacji w sytuacji, gdy oznaczenie spełnia przesłanki utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Należy zauważyć, że w trakcie postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy Urząd Patentowy nie wymaga od zgłaszającego przedstawienia tytułu prawnego do zgłaszanego oznaczenia. Przy rozpatrywaniu zgłoszenia zakłada się zatem dobrą wiarę zgłaszającego i przyjmuje się, że przysługują mu wszelkie prawa do tego znaku w kształcie przez niego zgłoszonym.

Sporny znak towarowy jest oznaczeniem słowno-graficznym chronionym w następującej postaci:



W ocenie Kolegium Orzekającego w niniejszej sprawie nie występują przesłanki uzasadniające unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „LUXURY CREAM FUDGE KRÓWKI MILANOWSKIE ZPC MILANÓWEK Made in Poland" o numerze R.(…) na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Stawiając zarzut naruszenia ww. przepisu wnoszący sprzeciw stwierdził, że używanie spornego znaku narusza jego majątkowe prawo autorskie do etykiety cukierków – krówek w skośne żółto-białe pasy z wizerunkiem krowy umieszczonym wewnątrz owalu, wokół którego znajdują się napisy „VANILLA CREAM FUDGE KRÓWKI WANILIOWE" (karta 5, tom I; karta 368, tom II akt sprawy). Ponadto w etykiecie tej znajdują się: nazwa wnoszącego sprzeciw „J", jej dane adresowe i skład surowcowy cukierków krówek. Wnoszący sprzeciw podniósł, że nabył prawa do tej etykiety na podstawie umowy z dnia 10 czerwca 2010 r., którą zawarł z jej twórcą R.M. Zarzucił również, że udzielenie spornego prawa narusza przysługujące mu prawo do niezarejestrowanego wspólnotowego wzoru przemysłowego w postaci ww. etykiety.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Art. 1 ust. 2 tej ustawy stanowi zaś, że w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, a także audiowizualne (w tym filmowe). Utwór jest zatem rezultatem działania człowieka, stanowiącym przejaw działalności twórczej (tzw. przesłanka „oryginalności"), który jednocześnie cechuje się indywidualnym charakterem (tzw. przesłanka „indywidualności"). Generalnie przyjąć można, iż przesłanka „oryginalności" oznacza, że powstanie dzieła ma charakter kreatywny, niesie w sobie pewne nowe nie istniejące wcześniej wartości oparte w zdolnościach i umiejętnościach twórcy.

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 lipca 2013 r. (sygn. akt I ACa 316/13) wskazano że

> *„utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 prawa autorskiego musi łącznie wykazywać dwie cechy – być przejawem działalności twórczej i mieć indywidualny charakter. Przyjmuje się, że sformułowanie „przejaw działalności twórczej" oznacza, że sama myśl ludzka, choćby nawet oryginalna, nie wystarcza, by stała się przedmiotem ochrony prawnej lecz musi być uzewnętrzniona w postaci ustalającej jej treść i formę. Utwór musi być rezultatem działalności o charakterze kreacyjnym czyli przedstawiać subiektywnie nowy wytwór intelektu, którą to cechę utworu określa się jako „oryginalność". Z kolei drugą cechę jaką jest indywidualność utworu można testować przez pryzmat statystycznej powtarzalności. Chodzi o odpowiedź na pytanie czy wcześniej takie dzieło już powstało oraz czy jest statystycznie prawdopodobne wytworzenie go w przyszłości przez inną osobę z takim samym rezultatem. W zależności od odpowiedzi, jeśli jest pozytywna mamy do czynienia z pracą rutynową,*

szablonową, skoro możliwe jest osiągnięcie takiego samego rezultatu. Odpowiedź zaś negatywna przesądza o istnieniu indywidualności dzieła".

Mając powyższe na uwadze Kolegium Orzekające uznało, że zarzut naruszenia majątkowych praw autorskich wnoszącego sprzeciw do ww. etykiety jest nieuzasadniony. Jak bowiem wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, a w szczególności z zeznań R.M., od którego wnoszący sprzeciw nabył prawa do tej etykiety na podstawie umowy z dnia 10 czerwca 2010 r., etykieta ta nie jest samoistnym utworem, lecz stanowi ona odświeżenie starej etykiety. Świadek ten zeznał, że zaprojektował tę etykietę na zlecenie wnoszącego sprzeciw i stanowi ona „*lifting projektu etykiety na bazie starej etykiety*", którą dostarczył zleceniodawca prosząc o jej odświeżenie, tj. pierwszej z lewej etykiety umieszczonej w oświadczeniu B.A. z dnia 2 grudnia 2013 r. (karta 352, tom II), które zostało złożone do akt sprawy przez wnoszącego sprzeciw. Według świadka nowość kompozycji zaprojektowanej etykiety polegała na zastosowaniu: nowego kroju czcionki, bardziej przejrzystego układu etykiety, nowego tekstu i nowego logo zleceniodawcy.

Wobec powyższego Kolegium Orzekające stwierdziło, że etykieta, na którą powołał się wnoszący sprzeciw, korzysta z ochrony prawno-autorskiej tylko w takim zakresie, w jakim jest twórcza, tj. ochroną tą objęte są tylko te składniki tej etykiety, które są twórcze w stosunku do tzw. starej etykiety, przedstawionej na karcie 352, tom II akt sprawy. Te zaś elementy tej etykiety, które zostały przejęte z poprzedniej wersji etykiety i jako takie nie wykazują cech twórczości, mimo że występują w tej etykiecie, w ocenie Kolegium nie są przedmiotem prawa autorskiego. Do tych elementów zdaniem Kolegium należą żółto-białe skośne pasy, a także owal wokół wizerunku krowy i układ napisów po łuku na górze i dole tego owalu, które zostały przeniesione z tzw. starej etykiety, a tym samym nie sposób uznać, aby wnoszącemu sprzeciw przysługiwały autorskie prawa majątkowe do tych elementów, ponieważ nie są one przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Elementy te zostały bowiem przeniesione z istniejącej wcześniej innej etykiety, wobec czego nie można ich uznać za elementy będące przejawem działalności twórczej oraz oryginalne. Powyższe elementy nie zostały bowiem stworzone przez R.M., ale zostały skopiowane z istniejącego wcześniej opakowania cukierków. Wobec powyższego należy stwierdzić, że przedmiotowe elementy nowej etykiety pozbawione są cech twórczości i oryginalności, a tym samym nie podlegają ochronie prawno-autorskiej.

Ponadto należy stwierdzić, iż uprawniony już w dniu 16 czerwca 1994 r., czyli na długo przed datą zaprojektowania etykiety, do której wnoszący sprzeciw nabył od R.M. prawa autorskie na podstawie umowy z dnia 10 czerwca 2010 r., zgłosił i uzyskał prawo ochronne na znak towarowy „ZPC MILANÓWEK" R.(…), który zawiera wizerunek krowy w owalu, w dokładnie takiej samej postaci, w jakiej występuje ona w spornym znaku, a która różni się od wizerunku krowy umieszczonego w etykiecie należącej do wnoszącego sprzeciw. Ponadto znak R.(…) zawiera słowno-graficzny element „ZPC MILANÓWEK", który także umieszczony jest w spornym znaku, a który jest odmienny od napisu J.D.M zawartego w etykiecie wnoszącego sprzeciw.

Kolegium Orzekające miało również na uwadze, że uprawniony posiada także z pierwszeństwem od dnia 30 kwietnia 2004 r. prawo ochronne na słowny znak towa-

rowy „KRÓWKI MILANOWSKIE" R.(…), który to element także został zamieszczony w spornym znaku pod owalem, w którym umieszczona jest krowa, a który różni się od elementu słownego „KRÓWKA MILANOWSKA" zamieszczonego w etykiecie, do której prawa przysługują wnoszącemu sprzeciw. Należy również zauważyć, że pozostałe elementy słowne „LUXURY CREAM FUDGE" i „VANILLA CREAM FUDGE" umieszczone nad owalem, w którym umieszczona jest krowa, nie są identyczne.

Wobec powyższego Kolegium Orzekające nie znalazło podstaw do uznania, że sporny znak towarowy narusza autorskie prawa majątkowe wnoszącego sprzeciw do ww. etykiety w tym zakresie, w którym ma ona charakter twórczy i jako taka podlega ochronie prawno-autorskiej.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie Kolegium Orzekające, mając na uwadze stwierdzone powyżej wnioski odnośnie twórczego i indywidualnego charakteru poszczególnych elementów należącej do wnoszącego sprzeciw etykiety w skośne żółto-białe pasy z wizerunkiem krowy, uznało za nieuzasadniony również zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. ze względu na naruszenie prawa do niezarejestrowanego wspólnotowego wzoru przemysłowego w postaci ww. etykiety.

Zdaniem Kolegium bowiem wnoszący sprzeciw nie wykazał, aby w dacie zgłoszenia spornego znaku, tj. w dniu 31 sierpnia 2010 r., przysługiwało mu prawo do niezarejestrowanego wspólnotowego wzoru przemysłowego, w szczególności zaś nie wykazał, aby etykieta ta spełniała wymóg nowości i indywidualnego charakteru w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, których spełnienie jest konieczne dla uzyskania ochrony prawnej. Należy zauważyć, że art. 4 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, że wzór jest chroniony jako wzór wspólnotowy w zakresie, w jakim ten wzór jest nowy i posiada indywidualny charakter. Tymczasem, jak już wskazano powyżej większość elementów słownych i graficznych etykiety wnoszącego sprzeciw stanowi kopię elementów etykiety, która istniała już wcześniej i była używana w obrocie. Wobec powyższego nie może być mowy o nowości i indywidualnym charakterze przedmiotowej etykiety.

Zatem wobec niewykazania przez wnoszącego sprzeciw prawa do niezarejestrowanego wzoru przemysłowego Kolegium Orzekające uznało za nieuzasadniony zarzut jego naruszenia poprzez udzielenie prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

W ocenie Kolegium nie można zatem uznać, że poprzez udzielenie spornego prawa zostały naruszone majątkowe prawa autorskie oraz prawo do niezarejestrowanego wspólnotowego wzoru przemysłowego, wobec czego należy uznać za nieuzasadniony zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Wnioskodawca zarzucił również, że prawo ochronne na sporny znak towarowy zostało udzielone wbrew ustawowym warunkom wymaganym do uzyskania ochrony określonym w art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. W myśl tego przepisu nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które zostały zgłoszone w złej wierze w celu uzyskania ochrony. W myśl art. 7 kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa uzależnia powstanie skutków prawnych od dobrej lub złej wiary, należy domniemywać istnienie dobrej wiary. Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym spoczywa na tym,

kto z określonego faktu wyprowadza skutki prawne, a zatem obowiązek udowodnienia złej wiary zgłaszającego spoczywa na wnioskodawcy, który na tej podstawie żąda unieważnienia spornego prawa.

Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej nie określają bliżej pojęcia złej wiary, w związku z czym punktem wyjściowym dla rozważań w przedmiocie złej wiary w prawie własności przemysłowej, koniecznych dla dokonania oceny działań podmiotu zgłaszającego sporny znak towarowy, powinna być definicja tego pojęcia ukształtowana na gruncie prawa cywilnego. W tradycyjnym, cywilistycznym ujęciu uznaje się za złą wiarę znajomość prawdziwego stanu rzeczy oraz nieusprawiedliwioną niewiedzę o tym stanie rzeczy. W złej wierze – według tradycyjnej formuły – jest ten, kto „*wie albo powinien wiedzieć*", przy czym „*powinien wiedzieć*" nie oznacza obowiązku prawnego, ale negatywną ocenę stanu niewiedzy, wyrażającą się w zarzucie, że dana osoba wiedziałaby o prawdziwym stanie rzeczy, gdyby zachowała się należycie. O złej wierze podmiotu będzie zatem rozstrzygało to, że jego niewiedza o istnieniu bądź nieistnieniu jakiegoś prawa wynika z niedołożenia należytej staranności. Należytą starannością jest staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju.

Ocena dobrej lub złej wiary powinna polegać zatem na stworzeniu wzorca odpowiedniego zachowania się w danej sytuacji (zachowania, jakie w identycznej sytuacji osoba rozsądna, sumienna, przezorna, wyposażona we właściwe w danej sytuacji cechy i kwalifikacje powinna podjąć, aby powziąć wiedzę o rzeczywistym stanie prawnym) i porównaniu postępowania ocenianej osoby z tym wzorcem. Jeżeli postępowanie wyznaczone tym wzorcem doprowadziłoby do uzyskania przez ocenianą osobę wiedzy o prawdziwym stanie rzeczy, a osoba ta takiego postępowania nie podjęła, działałaby wówczas w złej wierze (por. P. Machnikowski, w: „*Kodeks cywilny. Komentarz*", red. E. Gniewek, Warszawa 2010 r.).

W doktrynie, na gruncie prawa własności przemysłowej, pojawiają się jednak postulaty autonomizacji pojęcia złej wiary w prawie znaków towarowych w stosunku do tradycyjnego, cywilistycznego ujęcia. Zgodnie z takim stanowiskiem (por. R. Skubisz, *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze – wybrane problemy*, w: *Rozprawy prawnicze, Księga pamiątkowa*, red. M. Pazdan, Kraków 2005 r.) zła wiara zgłaszającego obejmuje wszelkie przypadki nieuczciwego zgłaszania znaków towarowych. W piśmiennictwie dotyczącym pojęcia złej wiary w odniesieniu do prawa znaków towarowych prezentowany jest także pogląd, zgodnie z którym pojęcie złej wiary należy doprecyzować i przyjąć, iż dla ustalenia istnienia złej wiary podmiotu ubiegającego się o ochronę znaku towarowego, winno dojść do zgłoszenia tego znaku z innych powodów aniżeli chęć posiadania wyłączności jego używania dla własnych towarów, wskutek czego dochodzi do naruszenia cudzych praw podmiotowych (E. Nowińska, M. du Vall, „*Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych*, w: *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*", red. A. Adamczak, Warszawa 2003 r.).

W doktrynie i judykaturze wskazuje się na liczne formy zjawiskowe zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. Przede wszystkim wskazuje się na zgłoszenie cudzego znaku towarowego w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku przez podmiot dysponujący znakiem towarowym o pewnej pozycji na rynku. Może się to wiązać w szczególności z dążeniem do przejęcia pozycji danego, istniejącego znaku towarowego, używane-

go przez innego przedsiębiorcę (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2007 r., sygn. akt II GSK 377/06). Po drugie, jako przypadek zgłoszenia znaku towarowego kwalifikuje się zgłoszenie danego znaku w celach spekulacyjnych, charakteryzujące się przede wszystkim brakiem zamiaru używania danego znaku przez podmiot go zgłaszający przy jednoczesnym zamiarze uzyskania korzyści od przedsiębiorców zainteresowanych używaniem danego oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Po trzecie, należy uznać za zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze takie działanie osoby, która dokonując zgłoszenia ma świadomość lub z zachowaniem należytej staranności może się dowiedzieć, że narusza w ten sposób cudze prawo – zarówno prawo podmiotowe o charakterze bezwzględnym, jak i wynikające z konkretnego stosunku prawnego zaistniałego pomiędzy zgłaszającym a daną osobą trzecią (np. z umowy, z istniejącego w danych okolicznościach obowiązku lojalności, ze zwyczaju, etc. – por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 428/06). Po czwarte wreszcie, za działanie w złej wierze należy uznać każde takie zgłoszenie znaku towarowego, którego celem nie jest używanie go przez zgłaszającego, a które należy oceniać jako naganne z punktu widzenia dobrych obyczajów, w tym w szczególności uczciwych praktyk handlowych pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

W ocenie Kolegium Orzekającego kwestią o znaczeniu fundamentalnym, także w przedmiotowej sprawie jest wynikające z art. 7 k.c. i wskazane powyżej domniemanie dobrej wiary. Jest to domniemanie formalne, czyli norma nakazująca bezwarunkowe uznanie twierdzenia o dobrej wierze podmiotu. Praktyczne znaczenie tego, iż domniemanie dobrej wiary jest domniemaniem formalnym polega na tym, że przyjęcie twierdzenia o dobrej wierze podmiotu nie wymaga wcześniejszego ustalenia żadnego innego faktu. Domniemanie dobrej wiary może być obalone, zaś przez obalenie domniemania należy rozumieć wykazanie, że stan faktyczny jest inny niż domniemanie nakazuje uznawać, a zatem wykazanie stanu przeciwnego do dobrej wiary – stanu złej wiary. Poddanie w wątpliwość stanu dobrej wiary nie pozwala jeszcze sądowi – lub jak w niniejszym przypadku Urzędowi Patentowemu – dokonać ustalenia innego niż nakazane domniemaniem ustalenie dobrej wiary. Można zatem stwierdzić, że domniemanie z art. 7 k.c. nakazuje rozstrzygnąć na korzyść dobrej wiary sytuację, gdy zgromadzony i prawidłowo oceniony materiał dowodowy nie wystarcza do usunięcia niepewności co do dobrej lub złej wiary. W postępowaniu spornym w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy niewątpliwie ciężar obalenia wskazanego wyżej domniemania spoczywa na wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z art. 164 p.w.p. na wnioskodawcy spoczywa ciężar dowodu i obowiązek wykazania okoliczności, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane dla udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

W niniejszej sprawie wnoszący sprzeciw oparł swój zarzut na twierdzeniu, że wprowadzenie na rynek produktów o nazwie „Krówki waniliowe" przez wnoszącego sprzeciw w opakowaniu łudząco podobnym do spornego znaku miało miejsce wcześniej niż zgłoszenie tego znaku oraz, że uprawniony działając w tej samej branży musiał wiedzieć o tym, że wnoszący sprzeciw posługuje się podobnym opakowaniem. Ponadto wnoszący sprzeciw zarzucił, że uprawniony nie używał spornego znaku, wobec czego jego zgłoszenie zostało dokonane w celu zablokowania możliwości posługiwania się podobnymi zna-

kami przez inne podmioty. Po przeanalizowaniu materiału zgromadzonego w niniejszej sprawie Kolegium Orzekające uznało, że wnoszący sprzeciw nie wykazał w toku postępowania, że zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego nastąpiło w złej wierze. Ze zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego nie wynika w sposób nie budzący wątpliwości, aby uprawniony przed datą zgłoszenia spornego znaku, tj. przed 31 sierpnia 2010 r., miał świadomość, że wnoszący sprzeciw w dniu 26 sierpnia 2010 r., a więc zaledwie na pięć dni przed zgłoszeniem spornego znaku wprowadził do obrotu cukierki w etykietach, do których nabył prawo na podstawie umowy z dnia 10 czerwca 2010 r. Tym samym nie sposób uznać, aby zamiarem uprawnionego było wykorzystanie oznaczenia używanego przez wnoszącego sprzeciw. Kolegium analizując powyższą kwestię uwzględniło również stwierdzoną powyżej okoliczność, iż sporny znak zawiera przede wszystkim elementy słowne i graficzne, które występowały już wcześniej w innych należących do niego znakach. W ocenie Kolegium zgłoszenie spornego znak miało na celu jedynie uzyskanie ochrony na unowocześnioną wersję wcześniejszych znaków towarowych uprawnionego.

Należy podkreślić, iż sam fakt, że uprawniony mógł zdawać sobie sprawę, że wnoszący sprzeciw używał w obrocie swojego opakowania, w żadnym razie nie uzasadnia twierdzenia o zgłoszeniu spornego znaku towarowego w złej wierze. Jak bowiem wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie do wykazania złej wiary w zgłoszeniu znaku towarowego przy świadomości istnienia wcześniejszego używania znaku przez inną osobę muszą towarzyszyć jeszcze inne okoliczności. Muszą to być zarazem okoliczności wskazujące na to, że zgłoszenie przedsięwzięte w tych okolicznościach było nieuczciwe (por.: R. Skubisz, „*Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Prof. Maksymiliana Pazdana*", Zakamycze 2005 r., s. 1343). Podobne stanowisko zajął Trybunał w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r. (sygn. akt C-529/07), w którym stwierdził, że sama okoliczność, iż uprawniony wiedział lub powinien był wiedzieć, że wnioskodawca używał oznaczenia stanowiącego sporny znak towarowy przed datą jego zgłoszenia do ochrony nie jest wystarczające do uznania złej wiary po stronie uprawnionego.

Kolegium Orzekające uznało zatem, że nawet gdyby jednak przyjąć, że uprawniony był świadomy używania przez wnoszącego sprzeciw jego etykiety lub mógł się o tym z łatwością dowiedzieć, to wskazane przez wnoszącego sprzeciw okoliczności nie potwierdzają, aby uprawniony dokonując zgłoszenia spornego znaku działał w złej wierze. Uzyskując prawo ochronne na sporny znak towarowy, który w ocenie Kolegium, jak już wskazano powyżej, stanowi w znacznej części kompilację wcześniejszych znaków towarowych należących do uprawnionego, miał on bowiem prawo żądać od wnoszącego sprzeciw zaprzestania używania oznaczeń, które w jego ocenie były podobne do spornego znaku towarowego w taki sposób, że naruszały prawo do tego znaku. Żądanie takie należy bowiem do prerogatyw związanych z uzyskaniem prawa ochronnego na znak towarowy.

Należy podkreślić, że prawo ochronne na znak towarowy jako prawo wyłączne z natury rzeczy wprowadza pewne ograniczenia dla uczestników obrotu gospodarczego. Udzielenie ochrony na dany znak towarowy na rzecz jednego podmiotu oznacza, że inne podmioty nie mogą tego znaku używać. Wyłączność dla jednych zawsze oznacza ograniczenie dla innych. Należy przy tym wskazać, iż w orzecznictwie sądowym ugruntowane

jest stanowisko, że ogólne wskazanie, iż uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy towarzyszył zamiar zamknięcia konkurentom dostępu do rynku nie wystarcza do udowodnienia złej wiary. Tak orzekł m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 kwietnia 2002 r. (sygn. akt II SA 3856/01).

W ocenie Kolegium Orzekającego przejawem złej wiary po stronie uprawnionego nie jest żądanie od wnoszącego sprzeciw zaprzestania używania oznaczeń, które w jego ocenie były podobne do spornego znaku towarowego w taki sposób, że naruszały prawo do tego znaku. Działanie takie należy bowiem do prerogatyw związanych z posiadaniem prawa ochronnego na znak towarowy. Powyższe stanowisko jest zgodne z wyrokiem Sądu z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie T-33/11, w którym stwierdzono, iż

> *„okoliczność, że interwenient kilka miesięcy po zarejestrowaniu zakwestionowanego znaku towarowego wezwał zarówno skarżącą, jak i inną spółkę do zaprzestania używania oznaczenia BIGA w ich stosunkach handlowych, nie jest przejawem złej wiary, gdyż żądanie takie należy do prerogatyw związanych z rejestracją znaku towarowego jako wspólnotowego znaku towarowego, o których mowa w art. 9 rozporządzenia nr 207/2009".*

Kolegium Orzekające miało na uwadze okoliczność, iż sam fakt zgłoszenia oznaczenia, którego niektóre elementy są podobne do elementów innego oznaczenia, którym w obrocie handlowym posługuje się także inny podmiot, nie stanowi działania w złej wierze. Stanowisko takie wyraził m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 5 maja 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1978/04, stwierdził, że

> *„nie można (…) uważać samego faktu zgłoszenia do ochrony oznaczenia, którym w obrocie handlowym posługuje się inny podmiot, za działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego czy w złej wierze, albowiem by postawić taki zarzut muszą wystąpić dodatkowe okoliczności, np. wykorzystanie lub zagrożenie renomy cudzego oznaczenia, zgłoszenie do ochrony oznaczenia podmiotu, z którym zgłaszającego łączył szczególny stosunek zaufania, itp.".*

Tymczasem w ocenie Kolegium Orzekającego wnoszący sprzeciw nie wykazał, że w niniejszej sprawie miały miejsce tego rodzaju okoliczności. Podobne stanowisko wyraził R. Skubisz („*Prawo znaków towarowych. Komentarz*" W. Pr. Warszawa 1997 r.), który stwierdził ponadto, że kolizja znaku używanego i zgłoszonego do rejestracji w takich wypadkach jest rozstrzygana na korzyść tego ostatniego.

Kolegium Orzekające miało na uwadze, że do stwierdzenia, iż uzyskanie prawa wyłącznego nastąpiło w złej wierze powinny w sprawie występować takie okoliczności, które wskazują na naganność postępowania uprawnionego, np. zgłoszenie znaku towarowego w celu zablokowania zgłoszenia lub używania tego znaku towarowego przez osobę dysponującą znakiem towarowym o pewnej pozycji na rynku, gdzie zamiarem uprawnionego jest przejęcie pozycji danego znaku towarowego na rynku lub też zgłoszenie znaku towarowego w celach spekulacyjnych, gdy zgłoszenie nie następuje w celu używania znaku towarowego lecz np. nakłonienia do ustępstw finansowych właściciela znaku towarowego.

W ocenie Kolegium Orzekającego wnoszący sprzeciw nie wykazał, aby którakolwiek z ww. okoliczności miała miejsce w rozpatrywanej sprawie. W niniejszej sprawie argumentacja wnoszącego sprzeciw polegała na podnoszeniu okoliczności, iż wprowadzenie na rynek produktów o nazwie „Krówki waniliowe" przez wnoszącego sprzeciw w opakowaniu łudząco podobnym do spornego znaku miało miejsce wcześniej niż zgłoszenie tego znaku oraz, że uprawniony działając w tej samej branży musiał wiedzieć o tym, że wnoszący sprzeciw posługuje się podobnym opakowaniem, lecz mimo tego świadomie dążył do zablokowania możliwości posługiwania się tym znakiem przez inne podmioty. W ocenie Kolegium powyższe stanowisko nie znajduje jednak oparcia w zgromadzonym materiale dowodowym. Wnoszący sprzeciw nie przedstawił wystarczających dowodów wskazujących na taką wiedzę po stronie uprawnionego w analizowanym okresie, a tym bardziej na kontakty handlowe pomiędzy stronami. Wnoszący sprzeciw nie dowiódł również, że łączył go z uprawnionym szczególny stosunek zaufania. Dlatego w ocenie Kolegium twierdzenie, że znak został zgłoszony w złej wierze należy uznać za nieudowodnione.

Kolegium Orzekające uznało, że bezpodstawny jest zarzut wnoszącego sprzeciw, jakoby uprawniony zgłosił sporny znak bez zamiaru jego używania. Brak rozpoczęcia używania spornego znaku towarowego przez uprawnionego nie dowodzi jego złej wiary w sytuacji, gdy nie upłynął jeszcze pięcioletni okres, w ciągu którego uprawniony ma obowiązek rozpocząć używanie tego znaku, aby nie utracić tego prawa na skutek nieużywania znaku.

Wobec powyższego Kolegium Orzekające uznało, że wnoszący sprzeciw nie wykazał, aby uprawniony zgłosił do ochrony sporny znak towarowy w innym celu niż jego używanie, tj. z zamiarem zablokowania możliwości używania przez wnoszącego sprzeciw należących do niego opakowań cukierków. W związku z tym zaś, że wnioskodawca nie udowodnił swoich zarzutów, należy uznać za nieuzasadniony zarzut o zgłoszeniu spornego znaku jedynie w celu blokującym używanie innym podmiotom podobnych oznaczeń. Wobec powyższego Kolegium Orzekające uznało za nieuzasadniony zarzut naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Analizując materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie Kolegium Orzekające uznało, że bezpodstawne są twierdzenia wnoszącego sprzeciw, jakoby wyrokiem z dnia 13 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie stwierdził, że uprawnionemu nie przysługuje pierwszeństwo w korzystaniu z oznaczeń w żółto-białe ukośne pasy z wizerunkiem krowy oraz że to uprawniony działał w złej wierze zgłaszając sporny znak. Należy podkreślić, że powyższy wyrok nie zawiera takich stwierdzeń. W wyroku tym oraz w oddalającym apelację wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2015 r. stwierdzono natomiast, że stosowane przez wnoszącego sprzeciw opakowania krówek w romby i pionowe pasy nie naruszają praw ochronnych do znaków uprawnionego. Sądy wskazały również, że w przypadku owijek do cukierków-krówek biało-żółto-brązowa kolorystyka oraz rysunek krowy stanowią elementy o charakterze rodzajowym, które nie mogą przesądzać o podobieństwie całych oznaczeń. O braku podobieństwa pomiędzy opakowaniami zdaniem Sądów przesądzają przede wszystkim różnice w elementach słownych oraz różne nazwy producentów.

Kolegium Orzekające oddaliło wnioski o przesłuchanie w charakterze świadków D.J., M.L., M.P. i B.A. na okoliczności wskazane przez wnoszącego sprzeciw. Kolegium

uznało bowiem, że zeznania świadków nie stanowią właściwego środka dowodowego na potwierdzenie okoliczności takich jak pierwszeństwo w korzystaniu z określonych opakowań produktów, czy czas używania tych opakowań. W ocenie Kolegium właściwymi środkami dowodowymi w powyższym zakresie są przede wszystkim różnego rodzaju dokumenty, które w sposób jednoznaczny mogłyby potwierdzić dane okoliczności. Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Białymstoku we wskazanym powyżej wyroku z dnia 26 czerwca 2015 r. stwierdzając, że

> *„w sprawie nie zachodziła też potrzeba przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron na okoliczności wskazywane przez powoda w apelacji. Zgodzić się należy ze stroną pozwaną (k. 888), że nie jest to właściwy środek dowodowy do wykazania, jakie opakowania krówek stosują inni producenci, jakie opakowania w przeszłości stosował powód i czy opakowania pozwanego mogą być mylące dla klientów".*

W piśmie z dnia 30 maja 2016 r. wnoszący sprzeciw wniósł o otwarcie rozprawy w przedmiotowej sprawie ze względu na to, że postanowieniem z dnia 20 maja 2016 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2015 r. oddalającego powództwo uprawnionego przeciwko wnoszącemu sprzeciw oraz spółce W. Kolegium Orzekające uznało, że przedmiotowy wniosek jest nieuzasadniony, ponieważ wskazana przez wnoszącego sprzeciw okoliczność nie ma istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy i jako taka nie uzasadnia otwarcia rozprawy w przedmiotowej sprawie. W ocenie Kolegium odmowa przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy nie stanowi istotnej okoliczności, która powodowałaby konieczność otwarcia rozprawy na nowo, ponieważ powyższa okoliczność nie ma wpływu na rozstrzygnięcie przez Kolegium niniejszej sprawy. Wobec powyższego Kolegium Orzekające nie uwzględniło przedmiotowego wniosku.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i obrony. W rozpatrywanej sprawie strona wygrywająca – uprawniony – reprezentowany był przez pełnomocnika w osobie rzecznika patentowego. Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało za zasadne przyznanie uprawnionemu jako stronie wygrywającej kwotę x złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Kwota ta stanowi stawkę minimalną w sprawach o unieważnienie prawa ochronnego na skutek złożonego sprzeciwu uznanego za bezzasadny określoną w § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r., nr 212, poz. 2076).

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Orzekające orzekło jak w osnowie.

Znaki towarowe

C. Zła wiara i naruszenie zasad współżycia społecznego

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. Sp.459.2014

Decyzja z dnia 1 października 2015 r. w sprawie „ERGOLINE" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 1 października 2015 r.

Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Artur Pyliński
Ekspert – orzecznik	Agata Filipkowska (spr.)
Ekspert	Piotr Tofiluk
Protokolant	Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 września 2015 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „ERGOLINE" o numerze R.(…), udzielonego na rzecz A.M.K. zamieszkałego w M na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wniesionego przez J z siedzibą w W, Niemcy, na podstawie art. 246 i 247 ust. 2 w związku z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410) oraz art. 98 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej

orzeka

1) unieważnić prawo ochronne na znak towarowy „ERGOLINE" o numerze R.(…);
2) przyznać J z siedzibą w W, Niemcy, od A.M.K. zamieszkałego w M kwotę x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego wpłynął sprzeciw J z siedzibą w W, Niemcy, wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy „Ergoline" o nr R.(…) na rzecz A.M.K zamieszkałego w M.

Ww. znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu 7 grudnia 2010 r. i przeznaczony do oznaczania następujących usług z kl. 41: nauczanie fryzjerstwa, kosmetyki, kształcenie praktyczne, pokazy technik fryzjerskich, kosmetycznych.

Jako podstawę prawną swojego żądania wnoszący sprzeciw wskazał art. 246 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 132 ust. 2 pkt 3 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (zwanej dalej p.w.p.).

Wnoszący sprzeciw podniósł, że jest uprawniony do dwóch słownych znaków towarowych, które są znakami renomowanymi, tj.:

1) „ERGOLINE", CTM.(…) z pierwszeństwem od dnia 1 października 1996 r., przeznaczonego do oznaczania następujących towarów i usług: kosmetyki – kl. 3, urządzenia do masażu strumieniem wody – kl. 10, sprzęt opalający z wykorzystaniem promieni UV – kl. 11, urządzenia do fitness – kl. 28, studio fitness – kl. 41 oraz solaria i salony kosmetyczne – kl. 42,
2) „ERGOLINE" o nr IR.(…), wyznaczonego na terytorium Polski z pierwszeństwem od dnia 17 sierpnia 1993 r., przeznaczonego do oznaczania następujących towarów: urządzenia do masażu strumieniem wody – kl. 10, urządzenia opalające wykorzystujące promienie ultrafioletowe do celów kosmetycznych – kl. 11.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw sporny znak towarowy jest myląco podobny do ww., należących do niego, znaków towarowych, ponieważ w warstwie słownej jest identyczny, a dodatkowo został przeznaczony do oznaczania usług komplementarnych względem towarów sygnowanych znakami przeciwstawionymi.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż jest światowym liderem w zakresie produkcji i dystrybucji solariów do użytku prywatnego i profesjonalnego i od wielu lat stosuje w obrocie znak towarowy „ERGOLINE" w identycznej postaci graficznej co znak sporny. Ponadto ze strony internetowej Salonu Urody „G" prowadzonego przez uprawnionego wynika, iż w swojej działalności gospodarczej wykorzystuje on solaria „ERGOLINE", których producentem jest wnoszący sprzeciw, a dodatkowo, nie będąc ani klientem, ani dystrybutorem wnoszącego sprzeciw, bez jego zgody ani kontroli nad stosowaniem urządzeń, promuje ww. solaria, jak również posługuje się świadectwem „*bezpieczne solarium gwarantowane przez Ergoline*". Co więcej, uprawniony na stronie swojego salonu w portalu społecznościowym „facebook.com" umieścił fotografię świadectwa rejestracji spornego znaku pod zdjęciem solarium wnoszącego sprzeciw, co sugeruje istnienie rzekomych związków pomiędzy działalnością gospodarczą uprawnionego i firmą wnoszącego sprzeciw.

W ocenie wnoszącego sprzeciw uprawniony zgłosił do ochrony sporny znak towarowy działając w złej wierze, gdyż miał świadomość, iż prawa do znaków „ERGOLINE" przysługują innemu podmiotowi. Dodatkowo o złej wierze uprawnionego świadczą podejmowane przez niego działania sugerujące klientom występowanie powiązań pomiędzy uprawnionym i wnoszącym sprzeciw, jak również zmierzające do podszywania się pod uznaną markę „ERGOLINE" w celu wypromowania własnej działalności gospodarczej.

Wnoszący sprzeciw przedłożył do akt przedmiotowej sprawy, m.in. wydruki ze stron internetowych: www.x, www.x, www.x, www.x, www.x, www.x, www.x, www.x oraz www.facebook.com.

W odpowiedzi z dnia 29 października 2014 r. uprawniony uznał wniesiony sprzeciw za bezzasadny. Podkreślił, iż wykorzystywane w działalności gospodarczej urządzenia solaryjne zakupił u dystrybutora wnoszącego sprzeciw w Warszawie. Wtedy również otrzymał świadectwa „*bezpieczne solarium gwarantowane przez Ergoline*". Podniósł również, że ochrona na sporny znak towarowy została mu przyznana przez Urząd Patentowy RP po wnikliwej analizie. Do swojego pisma uprawniony dołączył, m.in. kopię pisma wnoszącego sprzeciw z dnia 14 kwietnia 2014 r. z propozycją ugody, kopie otrzymanych certyfikatów bezpieczeństwa oraz kopie korespondencji elektronicznej prowadzonej z wnoszącym sprzeciw.

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 17 lutego 2015 r. wnoszący sprzeciw ograniczył podstawę prawną sprzeciwu powołując art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Jednocześnie cofnął zarzut z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Podkreślił, iż porównywane znaki towarowe zostały przeznaczone do oznaczania podobnych usług, które odnoszą się do branży kosmetycznej, a także mają podobną naturę i cele, a nadto mogą być wykonywane przez te same podmioty i skierowane do identycznej grupy odbiorców. W jego ocenie powyższe wynika ze strony internetowej uprawnionego, który poza prowadzeniem szkoleń i pokazów świadczy również usługi kosmetyczne i fryzjerskie. Dodatkowo, w ramach wskazanych w wykazie spornego znaku usług, wykorzystywane są towary będące chronione prawami do znaków przeciwstawionych, takie jak kosmetyki czy urządzenia solaryjne. Wnoszący sprzeciw stwierdził, iż uprawniony zastrzegł na swoją rzecz nie tylko oznaczenie identyczne w warstwie słownej, ale także grafikę identyczną względem grafiki stosowanej od wielu lat przez wnoszącego sprzeciw, co świadczy o działaniu uprawnionego w złej wierze. Zdaniem wnoszącego sprzeciw, w rozpatrywanej sprawie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które w szczególności polega na tym, iż nabywcy będą błędnie zakładać, że usługi oferowane przez uprawnionego pochodzą od wnoszącego sprzeciw lub, że uprawniony jest podmiotem z nim powiązanym albo świadczy usługi za jego zgodą.

Wnoszący sprzeciw podniósł, że uprawniony działa w tej samej branży kosmetycznej (a zatem należy przyjąć, że zna konkurentów rynkowych, oferowane przez nich produkty i ich oznaczenia), co więcej w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wykorzystuje solaria pochodzące od J, a zatem zgłaszając do ochrony na swoją rzecz sporny znak towarowy był świadom, że jest to cudze oznaczenie. Wnoszący sprzeciw podniósł także, iż uprawniony podjął bezskuteczne próby zarejestrowania na swoją rzecz znanego w branży kosmetycznej znaku towarowego „L'OREAL", co świadczy o tym, iż uprawniony w prowadzonej przez siebie działalności chce korzystać z dorobku innych podmiotów rynkowych. W ocenie wnoszącego sprzeciw zgłoszenie sporego znaku do ochrony miało charakter spekulacyjny, gdyż uprawniony, w zamian za odstąpienie spornego prawa, zażądał łóżka solaryjnego „Ergoline", którego koszt zakupu w Polsce wynosi ok. x zł.

Uprawniony potwierdził, iż otrzymał od wnoszącego sprzeciw pismo dotyczące zawarcia ugody, w związku z czym zaproponował, aby wnoszący sprzeciw przekazał mu łóżko solaryjne „Ergoline" za rezygnację ze spornego prawa. Wnoszący sprzeciw nie odniósł się jednakże do tej propozycji i do ugody nie doszło. Uprawniony przyznał, iż nie prowadził szkoleń fryzjerskich oraz nie świadczył innych usług wskazanych w wykazie spornego znaku w kl. 41 pod nazwą „ERGOLINE", ponieważ od razu po dokonaniu

przez niego zgłoszenia tego znaku do ochrony powstał spór. Natomiast w prowadzonej przez siebie firmie, od kilku lat, posiada sześć łóżek „Ergoline", które zakupił od przedstawiciela J. Przy zakupie poszczególnych łóżek otrzymał również certyfikaty, których kopie załączył do akt przedmiotowej sprawy. Uprawniony stwierdził, iż klienci udający się do jego zakładu określali potocznie, że idą do „ERGOLINE". Uprawniony potwierdził także, iż w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony wiedział, że oznaczeniem „ERGOLINE" są opatrywane łóżka solaryjne na terenie Niemiec. Przyznał również, iż zgłosił sporny znak towarowy jako słowno-graficzny z przeznaczeniem dla usług z kl. 41, ponieważ znaki przeciwstawione nie były chronione ani w tej klasie, ani w formie słowno-graficznej.

W piśmie z dnia 23 lutego 2015 r. wnoszący sprzeciw wyjaśnił, iż uprawnionym do samodzielnej reprezentacji J jest H.N., a co za tym idzie był uprawnionym do udzielenia pełnomocnictwa do działania w przedmiotowej sprawie.

W piśmie z dnia 12 marca 2015 r. uprawniony zakwestionował umocowanie pełnomocnika – rzecz. pat. M.W. do działania w imieniu J i stwierdził, iż nie mogła ona skutecznie wnieść sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 17 września 2015 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe twierdzenia i argumenty.

Mając na uwadze powyższe, Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „ERGOLINE" o numerze R.(…) zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego z tego prawa za bezzasadny.

Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej, każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa. W świetle wyżej cytowanego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania.

W pierwszej kolejności Kolegium Orzekające przeanalizowało kwestię prawidłowości udzielonego przez J z siedzibą w W, Niemcy, pełnomocnictwa dla rzecz. pat. M.W. i stwierdziło, że zgodnie z załączonymi do akt niniejszej sprawy dokumentami (k. 65) H.N., w dacie udzielenia ww. pełnomocnictwa, był uprawniony do jednoosobowej reprezentacji wnoszącego sprzeciw. Do wykazania, że osoby działające jako organ osoby prawnej są uprawnione do udzielania pełnomocnictwa procesowego, nie jest konieczne, aby aktualny bądź zupełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego był sporządzony według stanu na dzień wystawienia dokumentu pełnomocnictwa procesowego (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2007 r., sygn. akt III CZP 92/07).

W rozpatrywanej sprawie wnoszący sprzeciw podniósł zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

W myśl ww. przepisu nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony.

W świetle art. 7 k.c., jeżeli ustawa uzależnia powstanie skutków prawnych od dobrej lub złej wiary należy domniemywać istnienie dobrej wiary. Oznacza to, że obowiązek wykazania złej wiary ciąży na wnioskodawcy, który na tej podstawie żąda unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Pojęcie złej wiary nie było zdefiniowane w przepisach ustawy o znakach towarowych i nie zostało też „dookreślone" w regulacji prawa własności przemysłowej. W piśmiennictwie przyjmuje się, iż pojęcie złej wiary w odniesieniu do zgłoszenia znaku towarowego obejmuje wszelkie przypadki nieuczciwego zgłaszania znaków towarowych, zaś zła wiara nie jest kwestią samego subiektywnego stanu osoby działającej, lecz także kwestią obiektywnych zdarzeń (vide: Ryszard Skubisz *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy*) w „*Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana"*, Zakamycze 2005).

Zgodnie z dotychczasowym piśmiennictwem przyjmuje się, że

> *„w złej wierze jest ten, kto powołując się na określone prawo lub stosunek prawny wie, że prawo to (stosunek prawny) nie istnieje albo wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy w tym przedmiocie nie może uznać w okolicznościach konkretnego przypadku, za usprawiedliwiony"*
>
> (E. Nowińska, M. du Vall, „*Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych*, *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce"*).

Okoliczności te, w tym naganność postępowania uprawnionego, organ powinien ocenić w kontekście całokształtu ustalonego stanu faktycznego.

Zarówno w doktrynie jak i dotychczasowym orzecznictwie sądowym przyjęte jest stanowisko, iż do stwierdzenia, że uzyskanie prawa wyłącznego nastąpiło w złej wierze powinny w sprawie występować takie okoliczności, które wskazują na naganność postępowania uprawnionego, np. zgłoszenie znaku towarowego w celu zablokowania zgłoszenia lub używania tego znaku towarowego przez osobę dysponującą znakiem towarowym o pewnej pozycji na rynku, gdzie zamiarem uprawnionego jest przejęcie pozycji danego znaku towarowego na rynku lub też zgłoszenie znaku towarowego w celach spekulacyjnych, gdy zgłoszenie nie następuje w celu używania znaku towarowego, lecz np. nakłonienia do ustępstw finansowych właściciela znaku towarowego. Również w wyroku z dnia 1 czerwca 2009 r., sygn. akt C-529/07, Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że

> *„aby dokonać oceny istnienia złej wiary, należy wziąć pod uwagę również zamiar zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego. Należy w tym względzie zauważyć, że zamiar zgłaszającego w odnośnej chwili jest elementem subiektywnym, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy".*

W świetle powyższego o złej lub dobrej wierze uprawnionego decydować będzie ocena całokształtu okoliczności w dacie zgłoszenia spornego znaku do ochrony w Urzędzie Patentowym, to jest w dniu 7 grudnia 2010 r.

W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca upatrywał złej wiary po stronie uprawnionego w tym, iż zgłaszając do ochrony sporny znak towarowy, jako przedsiębiorca działający od wielu lat w branży kosmetycznej, miał świadomość, iż prawa do znaków „ERGOLINE" przysługują innemu podmiotowi. Co więcej sporny znak towarowy opatrzył grafiką identyczną względem grafiki, którą od wielu lat stosuje wnoszący sprzeciw do sygnowania swoich produktów. Ponadto podejmuje działania sugerujące klientom występowanie powiązań pomiędzy uprawnionym i wnoszącym sprzeciw, jak również zmierzające do podszywania się pod uznaną markę „ERGOLINE" w celu wypromowania własnej działalności gospodarczej, m.in. nie będąc ani klientem, ani dystrybutorem wnoszącego sprzeciw, bez jego zgody ani kontroli nad stosowaniem urządzeń, promuje solaria „Ergoline" oraz posługuje się świadectwem „*bezpieczne solarium gwarantowane przez Ergoline*", zaś na stronie swojego salonu w portalu społecznościowym „facebook.com" umieścił fotografię świadectwa rejestracji spornego znaku pod zdjęciem solarium pochodzącym od wnoszącego sprzeciw. O złej wierze uprawnionego świadczy, w ocenie wnoszącego sprzeciw, również fakt, iż za odstąpienie spornego prawa zażądał od wnoszącego sprzeciw łóżka solaryjnego „Ergoline", którego koszt zakupu w Polsce wynosi ok. x zł.

Zdaniem Kolegium Orzekającego powyższy zarzut wnoszącego sprzeciw jest zasadny. Uprawniony jest przedsiębiorcą działającym w branży kosmetycznej od 1 lipca 1997 r., na co wskazuje kopia wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (k. 69 akt sprawy), a w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wykorzystuje łóżka solaryjne „Ergoline" (posiada ich sześć), które zakupił od przedstawiciela handlowego wnoszącego sprzeciw.

Wraz z zakupem ww. łóżek solaryjnych uprawniony otrzymał tzw. „*świadectwa bezpieczeństwa*", których kopie przedłożył do akt przedmiotowej sprawy (k. 86–82), a na których, w górnym lewym rogu widnieje oznaczenie „ERGOLINE" w szacie graficznej identycznej jak w znaku spornym. Ponadto uprawniony sam przyznał (k. 141 akt sprawy), iż w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony znał oznaczenie „ERGOLINE" jako służące do sygnowania łóżek solaryjnych, przy czym prawdopodobnie posiadał już te urządzenia w swoim salonie kosmetycznym.

W związku z powyższym Kolegium Orzekające uznało, iż w rozpatrywanej sprawie nie budzi wątpliwości, iż uprawniony wiedział, że oznaczenie „ERGOLINE" należy do innego podmiotu działającego w bezpośrednim powiązaniu z branżą kosmetyczną, opatrującego to oznaczenie w obrocie grafiką, której odwzorowanie stanowi grafika znaku spornego.

Uprawniony przyznał również (k. 141 akt sprawy), iż zgłosił znak sporny jako słowno-graficzny oraz przeznaczył go do sygnowania usług z kl. 41, ponieważ wiedział, że znaki wnoszącego sprzeciw nie były chronione w tej klasie, ani łącznie z grafiką. Stwierdził również, że nigdy nie świadczył usług wskazanych w wykazie spornego znaku pod nazwą „ERGOLINE", nie mniej jednak za odstąpienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy zażądał od wnoszącego sprzeciw łóżka solaryjnego, którego koszt zakupu wynosi ok. x zł.

W ocenie Kolegium Orzekającego ww. działanie uprawnionego było niezgodne z uczciwymi praktykami handlowymi – uprawniony bowiem wiedział, iż przez uzyska-

nie prawa ochronnego nabywa się monopol na używanie danego znaku w sposób zawodowy lub zarobkowy i mimo to zgłosił do ochrony znak identyczny w warstwie słownej i graficznej względem oznaczeń używanych w obrocie przez inny podmiot funkcjonujący w branży kosmetycznej. Co więcej początkowo przeznaczył sporne oznaczenie do sygnowania szerszego zakresu towarów i usług, który ściśle pokrywał się z zakresem ochrony znaków przeciwstawionych. Zdaniem Kolegium uprawniony działał z nieuczciwym zamiarem korzystania z dorobku wnoszącego sprzeciw oraz z zamiarem uzyskania docelowo od niego nienależnych korzyści finansowych, o czym świadczy okoliczność, iż w zamian za odstąpienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy zażądał bardzo drogiego urządzenia, przy czym oznaczenia tego sam nie używał. Powyższe stanowisko jest zgodne z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2013 r., sygn. akt II GSK 730/12, w którym sąd stwierdził, iż o złej wierze można mówić także wtedy, gdy zgłoszenie znaku nastąpiło w celach spekulacyjnych bez zamiaru używania znaku, a po to, by uzyskać korzyści od podmiotu posiadającego znak.

Kolegium Orzekające uznało natomiast za nietrafną argumentację wnoszącego sprzeciw, iż o złej wierze uprawnionego świadczy okoliczność, iż nie będąc ani klientem, ani dystrybutorem wnoszącego sprzeciw, bez jego zgody ani kontroli nad stosowaniem urządzeń, promuje solaria „Ergoline", jak również posługuje się świadectwem „*bezpieczne solarium gwarantowane przez Ergoline*" oraz prezentuje to świadectwo na stronie swojego salonu kosmetycznego na portalu społecznościowym „facebook.com". Trudno jest zgodzić się z ww. stanowiskiem wnoszącego sprzeciw skoro uprawniony legalnie zakupił łóżka solaryjne „Ergoline" od przedstawiciela handlowego wnoszącego sprzeciw otrzymując jednocześnie certyfikaty bezpieczeństwa.

Odnosząc się do argumentacji uprawnionego, iż uzyskał prawo ochronne na sporny znak towarowy po dokonaniu przez Urząd Patentowy RP wnikliwej analizy należy powołać się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2013 r., sygn. akt II GSK 730/12, w którym Sąd stwierdził, iż stroną postępowania zgłoszeniowego jest wyłącznie zgłaszający, co pozbawia możliwości wszechstronnej i całościowej oceny zgłoszenia, uwzględniającej prawa i interesy osób trzecich. Dlatego ciężar wykazania przez te osoby, że przedmiot zgłoszenia nie zasługuje na ochronę, bo nie spełniał ustawowych warunków jej udzielenia, przesuwa się na okres po zakończeniu postępowania zgłoszeniowego. Służy temu właśnie żądanie unieważnienia udzielonego prawa (A. Kisielewicz, „*Prawo własności przemysłowej w zarysie*", Przemyśl 2008, wyd. III, str. 92). Z taką też sytuacją mamy do czynienia w rozpatrywanej sprawie.

Z uwagi na fakt, iż dokonanie zgłoszenia w złej wierze stanowi samodzielną i wystarczającą podstawę do unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w oparciu o art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., w ocenie Kolegium Orzekającego, zbędne było ustalanie czy udzielenie prawa ochronnego na sporny znak towarowy nastąpiło także z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Powyższe stanowisko jest zasadne w świetle aktualnego na gruncie p.w.p. poglądu Naczelnego Sądu Administracyjnego zawartego w wyroku z dnia 5 kwietnia 2006 r. (sygn. akt II GSK 16/06), gdzie sąd stwierdził, że:

> *„Każda z sytuacji określonych w następujących po sobie jednostkach redakcyjnych komentowanych przepisów stanowi wystarczającą, samodzielną i wewnętrznie spój-*

ną podstawę do unieważnienia prawa z rejestracji. Jeśli zatem zostaną wyczerpane przesłanki niedopuszczalności rejestracji określone w którymkolwiek z punktów art. 8 czy 9 ustawy o znakach towarowych, to zbędnym jest ustalanie czy w sprawie występują także inne podstawy do unieważnienia prawa z rejestracji wymienione w tych przepisach, nawet wówczas gdyby takie podstawy istniały".

W świetle art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Przepis ten statuuje dwie podstawowe zasady rządzące zwrotem kosztów procesu: zasadę odpowiedzialności za wynik procesu i zasadę kosztów celowych. Według pierwszej zasady, koszty procesu obciążają ostatecznie stronę przegrywającą sprawę, czy to merytorycznie, czy formalnie, bez względu na to, czy ponosi winę prowadzenia procesu. O przegraniu decyduje ostateczny i ogólny wynik sporu. Z uwagi na fakt, iż wnoszący sprzeciw domagał się zwrotu kosztów, a prawo ochronne na sporny znak towarowy zostało unieważnione, Kolegium Orzekające postanowiło przyznać wnoszącemu sprzeciw, jako stronie wygrywającej, która była reprezentowana przez pełnomocnika – rzecznika patentowego kwotę x zł. (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Na kwotę tę składa się równowartość minimalnej stawki określonej w § 8 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 212, poz. 2076) oraz zwrot opłaty za sprzeciw.

Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji.

II. Sp.419.2014

Decyzja z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie „BREAKOUT" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 26 lutego 2016 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Sylwia Wit vel Wilk
Ekspert – orzecznik	Karol Cena (spr.)
Ekspert	Filip Radziwiłł
Protokolant	Bartłomiej Antczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2016 roku sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BREAKOUT o numerze R.(…) udzielonego na rzecz P.N. zamieszkałego w J, wszczętej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny, wniesionego przez T.T. zamieszkałego w W, na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 246 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) sprzeciw oddalić;
2) przyznać P.N. zamieszkałemu w J od T.T. zamieszkałego w W kwotę x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2014 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw T.T. zamieszkałego w W, wobec decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 27 stycznia 2014 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy BREAKOUT o numerze R.(…). Powyższe prawo ochronne udzielone zostało na rzecz P.N. zamieszkałego w J, a znak towarowy przeznaczony został do oznaczania towarów i usług zawartych w klasach: 9 i 41 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (zwanej dalej: klasyfikacją nicejską),

a mianowicie płyt fonograficznych, organizowania i prowadzenia koncertów oraz usług prowadzenia zespołu muzycznego.

Wnoszący sprzeciw jako podstawę prawną sprzeciwu wskazał przepisy art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej.

W uzasadnieniu wnoszący sprzeciw podniósł, że oznaczenie BREAKOUT jest nazwą zespołu muzycznego, który powstał w 1968 r. i istniał do roku 1982. Do 1980 r. zespół nagrał łącznie dziesięć albumów w różnych składach. W 2012 r. nastąpiła reaktywacja zespołu BREAKOUT z inicjatywy byłych członków zespołu oraz managera muzycznego W.M. W dacie tej nie żyli już niektórzy byli członkowie zespołu, a mianowicie T.N. oraz M.K.

Wnoszący sprzeciw podniósł także, że w marcu 2014 r. członkowie reaktywowanego zespołu BREAKOUT otrzymali wezwanie od P.N. oraz G.N. do zaniechania używania oznaczenia BREAKOUT z uwagi na uzyskanie przez P.N. prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Wnoszący sprzeciw wskazał, że wezwanie to stało się powodem wystąpienia z przedmiotowym sprzeciwem, gdyż zgłoszenie spornego znaku towarowego nastąpiło w złej wierze oraz z naruszeniem praw osobistych byłych członków zespołu, którzy przez uczestnictwo w zespole brali udział w wypracowaniu, promocji i uznaniu marki BREAKOUT. Stwierdził również, że nazwa zespołu nie była zastrzeżona przez żadnego z członków zespołu i z tego powodu nie może wchodzić do masy spadkowej. Zdaniem wnoszącego sprzeciw T.N. zrezygnował z tej nazwy w 1982 r., zaś P.N. oraz G.N. nie byli członkami zespołu.

Uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy BREAKOUT o numerze R.(…) w piśmie z dnia 1 kwietnia 2014 r. uznał złożony sprzeciw za bezzasadny.

W uzasadnieniu uprawniony podniósł, że z załączonych (także przez wnoszącego sprzeciw) dowodów wynika, że uprawniony był obecny w tworzeniu legendy nazwy BREAKOUT. Stwierdził, że dowody te wskazują na związek uprawnionego ze „*światem muzyki Breakout*", a także na życzenie ojca uprawnionego, T.N., aby dziedzictwo i dorobek muzyczny skupiony wokół nazwy BREAKOUT został przejęty przez P.N. Uprawniony powołał się na stanowisko orzecznictwa dotyczące charakteru i przynależności prawa do nazwy zespołu artystycznego. Uprawniony podkreślił, że nie jest prawdą by skład zespołu podlegał niewielkim zmianom personalnym, bowiem na przestrzeni lat 1968–81 w pracy zespołu pojawiło się ponad trzydziestu muzyków. Podniósł, że T.N. stworzył nazwę B, wykreował ją, wypełnił treścią oraz wprowadził do panteonu współczesnej muzyki polskiej. Uprawniony zakwestionował twierdzenie o zakończeniu działalności zespołu na początku lat osiemdziesiątych. Wskazał, że dowody potwierdzają, że T.N., także po tym czasie, prowadził działalność koncertową posługując się m.in. nazwą BREAKOUT. Uprawniony podniósł, że nie jest prawdziwe twierdzenie, że nie był członkiem zespołu. Stwierdził, że zespół muzyczny został utworzony przez T.N. w roku 1968, kiedy za namową F.W. przekształcił nazwę swojego dotychczasowego zespołu „Blackkout" w „Breakout". W zespole tym znaleźli się muzycy wybrani przez T.N. Zdaniem uprawnionego T.N. był nie tylko założycielem zespołu, ale także jego liderem, kompozytorem, gitarzystą, wokalistą, harmonijkarzem i autorem tekstów. Uprawniony podniósł, że T.N. przysługiwały prawa autorskie do nazwy zespołu, a po jego śmierci autorskie prawa majątkowe do oznaczenia BREAKOUT odziedziczyli jego spadkobiercy, w tym uprawniony. Uprawniony podniósł również, że faktu, iż autorskie prawa majątkowe odziedziczyli po

T.N. żona G. i syn P.N. nie kwestionują wydawcy, którzy przekazują tym właśnie osobom tantiemy z tytułu eksploatacji utworów zespołu „B", a w przeszłości sprzeciwili się podjętej próbie zawłaszczenia nazwy BREAKOUT. Uprawniony stwierdził, że zgłoszenie sprzeciwu ma na celu zawłaszczenie nazwy przez wnoszącego sprzeciw. Mając zaś na uwadze działania byłych członków zespołu, uprawniony prowadził rozmowy uznając, że właściwym rozwiązaniem będzie stosowanie przez nich nazwy OLDBREAKOUT. Propozycja ta została odrzucona.

Uprawniony podniósł także, że wnoszący sprzeciw nie wykazał zasadności zarzutu zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. W ocenie uprawnionego załączone przez stronę przeciwną dowody świadczą na korzyść samego uprawnionego.

Wnoszący sprzeciw w piśmie z dnia 12 lutego 2015 r. podtrzymał sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Podniósł, że rozszerza sprzeciw poprzez wskazanie kolejnej podstawy prawnej, a mianowicie art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. oraz podniesienie zarzutu, że znak towarowy BREAKOUT wprowadza odbiorców w błąd co do pochodzenia i właściwości oznaczanych nim towarów i usług.

Wnoszący sprzeciw ponownie przywołał historię zespołu muzycznego „Breakout" podkreślając, że nazwę zespołu, jego styl, a nawet zewnętrzny wygląd jego członków wymyślił i zaproponował zespołowi F.W. Podniósł, że członkowie – założyciele zespołu „Breakout" wspólnie ciężko pracowali na jego sukces już od początku istnienia zespołu. Wskazał na pismo z dnia 25 lipca 1968 r. podpisane przez T.N., M.K., J.H. oraz K.D., zgodnie z którym członkowie zespołu zobowiązali się do odkładania całości swojego honorarium za koncerty, otrzymywanego podczas półrocznego pobytu za granicą na fundusz zespołu, który następnie miał być przeznaczony na zakup aparatury nagłaśniającej oraz sprzętu muzycznego. Stwierdził, że był, podobnie jak: K.D., J.H. i Z.W., pełnoprawnym członkiem zespołu. Zdaniem wnoszącego sprzeciw popularność jaką uzyskał zespół była wynikiem pracy i wkładu wszystkich jego członków. Z tego względu nazwa zespołu i dorobek artystyczny stanowią ich wspólne dobro. Podkreślił, że prawo do posługiwania się nazwą zespołu „Breakout" przysługuje wszystkim jego członkom, którzy wraz z T.N., współtworzyli legendę i dorobek tej grupy muzycznej.

Podniósł, że nie kwestionuje istnienia praw osobistych, które przysługiwały wcześniej T.N. Wskazał jednak na charakter praw osobistych jako niezbywalnych i nie podlegających dziedziczeniu. Stwierdził także, że uprawniony nigdy nie był pełnoprawnym członkiem zespołu i nie ma żadnych praw własnych do posługiwania się nazwą BREAKOUT. Podniósł, że uprawnionemu nie przysługują autorskie prawa majątkowe do oznaczenia BREAKOUT, gdyż nazwa zespołu nie jest utworem. Jest to wyraz zaczerpnięty z języka angielskiego i nie posiada charakteru twórczego. Wnoszący sprzeciw przywołał stanowisko orzecznictwa dotyczące prawnych aspektów nazwy zespołu muzycznego.

Uzasadniając zarzut zgłoszenia znaku towarowego z naruszeniem art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. wnoszący sprzeciw podniósł, że zakres spornej rejestracji obejmuje działalność zespołu muzycznego. Oznacza to, że użycie spornego znaku towarowego będzie naruszało prawa osobiste członków zespołu „Breakout", a w szczególności wnoszącego sprzeciw, Z.W., K.D. oraz J.H.

Uzasadniając zarzut zgłoszenia znaku towarowego z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. wnoszący sprzeciw podniósł, że znak został zgłoszony pomimo wiedzy, że pra-

wa do oznaczenia przysługują członkom zespołu, a nie jemu. Stwierdził, że uprawniony zgłosił sporny znak towarowy w celu zablokowania wnoszącemu sprzeciw oraz innym członkom zespołu używania oznaczenia BREAKOUT.

Uzasadniając zarzut zgłoszenia znaku towarowego z naruszeniem art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. wnoszący sprzeciw podniósł, że znak towarowy BREAKOUT wprowadza odbiorców w błąd co do charakteru i pochodzenia oznaczonych nim towarów oraz usług. Odbiorcy tych towarów i usług będą kojarzyć ten znak z zespołem „Breakout" spodziewając się stylu, jakości oraz treści właściwych temu zespołowi. Natomiast uprawniony tworzy własną muzykę nie związaną z dorobkiem artystycznym zespołu „Breakout".

Na rozprawie w dniu 22 lutego 2015 r. wnoszący sprzeciw podniósł, że po rozszerzeniu sprzeciwu uzasadnił interes prawny na wypadek, gdyby Kolegium Orzekające uznało, że takie rozszerzenie jest bezskuteczne. Wnoszący sprzeciw oświadczył, że dotychczas nie toczyły się i nie toczą spory sądowe o ustalenie praw osobistych do nazwy zespołu.

Uprawniony podniósł, że był, od 1993 r., członkiem zespołu i występował nieprzerwanie i najdłużej spośród wszystkich muzyków grających u boku T.N. Odnosząc się do załączonej przez wnoszącego sprzeciw umowy zawartej przez członków zespołu z 1968 r. uprawniony podniósł, że z treści jej wynika, że nabyty sprzęt miał zostać jedynie przekazany zespołowi do użytkowania na okres jednego roku liczonego od dnia powrotu zespołu do kraju, po czym przechodził na własność poszczególnych członków zespołu w zależności od wysokości wkładów. Podniósł także, że wszystkie utwory zostały skomponowane przez T.N. Stwierdził, że T.N. był jedynym członkiem zespołu, który nieprzerwanie od początku jego powstania tworzył zespół „Breakout". Uprawniony podtrzymał stanowisko dotyczące praw autorskich. Oświadczył, że wykonuje utwory swojego ojca wyłącznie w ramach działalności koncertowej i nie zamierza nagrywać płyt z jego muzyką. Uprawniony stwierdził, że wnoszący sprzeciw pragnie kontynuować twórczość zespołu „Breakout", pisząc pod tą nazwą nowe piosenki, na co nie może się zgodzić, gdyż nie chce, by twórczość ojca była mylona z innymi osobami.

Wnoszący sprzeciw w piśmie z dnia 28 października 2015 r. ponownie podniósł, że przysługują mu (podobnie jak innym członkom zespołu „Breakout") prawa do nazwy zespołu „Breakout" wywodzące się z dóbr osobistych. Kolejny raz przywołał historię zespołu podkreślając, że T.N. nie był jedynym twórcą powstałych albumów muzycznych, gdyż w ich nagraniu uczestniczyło wielu artystów muzyków, w tym wnoszący sprzeciw.

Uprawniony w piśmie z dnia 21 stycznia 2016 r. stwierdził, że wnoszący sprzeciw nie wykazał żadnym środkiem dowodowym, że posiada prawa do nazwy zespołu ani nie wykazał na czym miałoby polegać naruszenie jego praw. Uprawniony ponownie wskazał na szczególną rolę T.N. w zespole „Breakout", który, zdaniem uprawnionego, decydował o charakterystycznych, indywidualnych i pozwalających na rozpoznanie elementach twórczości zespołu oraz decydował o jego składzie. Podniósł, że stosowanie przez niego znaku towarowego BREAKOUT zmierza do zachowania w pamięci słuchaczy twórczości T.N., zaś w czasie koncertów z tym oznaczeniem wykonywane są wyłącznie historyczne utwory zmarłego muzyka.

Wnoszący sprzeciw w piśmie z dnia 12 lutego 2016 r. podtrzymał żądanie unieważnienia prawa ochronnego podkreślając, że nazwa zespołu stanowi prawnie chronione dobro osobiste członka zespołu.

Na rozprawie w dniu 26 lutego 2016 r. wnoszący sprzeciw wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. i art. 100 § 1 k.p.a. w związku z art. 256 ust. 1 p.w.p. oraz o zobowiązanie wnoszącego sprzeciw do wystąpienia w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania postanowienia o zawieszeniu postępowania do Sądu w sprawie komu przysługuje prawo do nazwy BREAKOUT.

Kolegium Orzekające na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. odmówiło zawieszenia postępowania.

Wnoszący sprzeciw oświadczył, że kwestia zawarcia ugody jest nieaktualna. Podniósł, że nie ma zamiaru zawrzeć ugody z uprawnionym i wnosi o rozstrzygnięcie sprawy przez Urząd Patentowy. Strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska w sprawie.

Po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowodowych zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, wysłuchaniu stron i dokładnym, wszechstronnym wyjaśnieniu w świetle art. 7 k.p.a. i art. 77 k.p.a. stanu faktycznego,

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BREAKOUT o numerze R.(…) zostało wszczęte na skutek sprzeciwu wniesionego przez T.T. zamieszkałego w W. Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa. W świetle wyżej cytowanego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania.

Przed merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy zainicjowanej przez wnoszącego sprzeciw Kolegium Orzekające wezwało strony do ugodowego zakończenia sporu, mając na uwadze wspólną dla stron historię zespołu muzycznego, której byli uczestnikami lub świadkami, wieloletnią znajomość stron wynikającą z ich działalności artystycznej lub działalności osób im znanych, a także z uwagi na przynależność stron do świata muzyki rozrywkowej, którego specyfika nie opiera się na kryterium „konkurencyjności" w rozumieniu podmiotów gospodarczych. Podjęte w tym zakresie działania Kolegium Orzekającego oraz samych stron nie przyniosły rezultatu. Wobec powyższego zadaniem Kolegium Orzekającego była ocena zasadności żądania unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy BREAKOUT o numerze R.(…) w oparciu o przywołane w sprzeciwie podstawy prawne.

W przedmiotowym sprzeciwie wskazane zostały dwie podstawy prawne, a mianowicie art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Wskazanie podstaw prawnych oraz umotywowanie sprzeciwu wyznaczyło zakres postępowania prowadzonego w trybie spornym. Wnoszący sprzeciw decydując się bowiem na skorzystanie z przewidzianej w art. 246 p.w.p. instytucji sprzeciwu winien umotywować swoje stanowisko w terminie sześciu miesięcy od dnia opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa, które kwestionuje. Tymczasem wnoszący sprzeciw w piśmie z dnia 12 lutego 2015 r., rozszerzył sprzeciw poprzez wskazanie kolejnej podstawy prawnej, a mianowicie art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. oraz

podniesienie zarzutu, że znak towarowy BREAKOUT wprowadza odbiorców w błąd co do pochodzenia i właściwości oznaczanych nim towarów i usług. W ocenie Kolegium Orzekającego nowe zarzuty, jako podniesione po upływie wskazanego w art. 246 p.w.p. terminu, nie mogą stanowić podstawy do unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Należy bowiem zauważyć, że instytucja sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji administracyjnej ma charakter szczególny i w pewnych istotnych aspektach całkowicie odmienny od instytucji unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy w rozumieniu art. 164 p.w.p. Przede wszystkim, o czym wspomniano już w treści niniejszego uzasadnienia, instytucja sprzeciwu ustanawia zasadniczy wyjątek od ogólnej zasady wyrażonej w art. 28 k.p.a., zgodnie z którym stronami postępowania administracyjnego mogą być podmioty legitymujące się interesem prawnym (szerzej: wyrok NSA z dnia 13 maja 2010 r., sygn. akt II GSK 608/09). Jednocześnie zauważyć należy, że zasadniczą cechą sprzeciwu w rozumieniu art. 246 p.w.p. jest ograniczenie w czasie możliwości skorzystania z tego środka w nieprzywracanym terminie. W terminie tym wnoszący sprzeciw powinien złożyć sprzeciw z właściwą jego motywacją lub uzupełnić sprzeciw na skutek wezwania Urzędu Patentowego. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15 stycznia 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1970/09) ustawodawca w art. 246 ust. 1 p.w.p. rygorystycznie zakreślił ramy czasowe do złożenia sprzeciwu ustanawiając jednocześnie dodatkowe wymagania dla składającego sprzeciw oznaczające, że wniesiony sprzeciw musi być umotywowany. W przywołanym powyżej wyroku Sąd stwierdził także, iż to, że motywy sprzeciwu muszą zostać przedstawione w sprzeciwie daje się wyprowadzić z samej treści art. 246 p.w.p. Uzupełnienie sprzeciwu w zakresie jego umotywowania mogłoby zaś skutecznie doprowadzić do konwalidacji sprzeciwu, jeżeli uzupełnienie to także nastąpiłoby w terminie zakreślonym w art. 246 ust. 1 p.w.p. Powyższe stanowisko potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 sierpnia 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 138/10), zgodnie z którym:

> *„Uchybieniem ze strony organu było to, że wydając decyzję powołał się na podstawę unieważnienia z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., natomiast w decyzji organu brak jest jakichkolwiek uwag w powyższym zakresie. Jednocześnie jednak Sąd stwierdza, że nie jest to uchybienie, które mogłoby mieć wpływ na wynik sprawy. Należy bowiem wskazać, że zgodnie z art. 246 p.w.p. „każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa". (…) Z powyższego przepisu wynika, że* ***wszystkie podstawy unieważnienia powinny być podane w sprzeciwie i należycie uzasadnione****. Zgłaszanie nowych podstaw po upływie wskazanego terminu 6 miesięcy nie jest możliwe"*
>
> (podobnie: wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 listopada 2010 r.,
> sygn. akt VI SA/Wa 1858/10;
> wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 listopada 2012 r., sygn. akt. VI SA/Wa 397/12;
> wyrok NSA z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. II GSK 2037/13;
> wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2015 r., sygn. II GSK 1983/13).

Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało, że sprzeciw sformułowany w oparciu o art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest spóźniony i nie podlega merytorycznemu rozparzeniu. W ocenie Kolegium Orzekającego nie jest także możliwe rozpatrywanie dodatkowej podstawy prawnej, nawet jeśli wnoszący sprzeciw wykaże interes prawny. Prowadziłoby to *de facto* do rozpatrzenia sprawy i wydania jednej decyzji po przeprowadzeniu dwóch konkurencyjnych postępowań: na skutek sprzeciwu (dla dwóch podstaw prawnych) i z wniosku dla podstawy przywołanej po terminie sześciu miesięcy. Tymczasem przedmiotowe postępowanie zainicjowane zostało wniesieniem sprzeciwu uznanym następnie za bezzasadny, stąd też Kolegium Orzekające nie rozpatrywało trzeciej podstawy prawnej. Powyższe nie zamyka wnoszącemu sprzeciw drogi prawnej w domaganiu się żądania unieważnienia prawa ochronnego w oparciu o przywołaną podstawę.

Kolegium Orzekające uznało w następnej kolejności, że Urząd Patentowy jest właściwy, pomimo istniejących rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie, do samodzielnej oceny komu przysługują prawa osobiste, na które strony powoływały się w niniejszej sprawie, a w konsekwencji uznało, że posiada kognicję do oceny czy zostały spełnione ustawowe warunki udzielenia prawa ochronnego w świetle art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. pomimo, że istniał w tym względzie spór o charakterze podmiotowym. Tym samym Kolegium Orzekające odmówiło zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., (o co wnosił wnoszący sprzeciw na rozprawie w dniu 26 lutego 2016 r.). Jak wynika bowiem z akt sprawy żadna ze stron nie zainicjowała ani postępowania sądowego o ustalenie prawa, ani też nie wystąpiła z roszczeniem dalej idącym, zawierającym żądanie zaniechania naruszenia. Zatem w toku postępowania spornego nie toczyło się równolegle postępowanie sądowe, którego charakter i stan zaawansowania mógłby budzić wątpliwości co do możliwości uprzedniego załatwienia sprawy przez organ. Wnoszący sprzeciw inicjując postępowanie przed Urzędem Patentowym uznawał jednocześnie, że dokonanie powyższych ustaleń i rozstrzygnięcie sprawy należy do kognicji Urzędu Patentowego. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 listopada 2012 r. (sygn. II GSK 1647/11) stwierdził:

> *„Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w niniejszej sprawie podziela pogląd WSA w Warszawie zaprezentowany w uzasadnieniu wyroku tegoż Sądu z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. akt 1388/07, iż: „Urząd Patentowy RP posiada wyłączną kognicję w sprawach decyzji w zakresie rejestrowalności znaku towarowego, jak i przeszkód w rejestracji określonego znaku oraz posiada uprawnienia do samodzielnego ustalenia faktów i dokonania prawnej oceny zebranego materiału dowodowego, w tym do ustalenia czy znak towarowy narusza prawa osobiste lub majątkowe, czy też został zgłoszony w złej wierze."*
>
> (podobnie wyrok WSA w Warszawie
> z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. VI SA/Wa 1690/12).

Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające rozpatrzyło w pierwszej kolejności zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., zgodnie z którym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe

osób trzecich. W niniejszej sprawie wnoszący sprzeciw wskazywał, że uzyskanie prawa ochronnego na sporny znak towarowy tożsamy z nazwą zespołu, którego był członkiem, narusza jego prawa osobiste. W ocenie wnoszącego sprzeciw prawo do

„posługiwania się nazwą zespołu Breakout przysługuje wszystkim jego członkom, którzy wraz z T.N. współtworzyli legendę i dorobek Breakout".

W ocenie Kolegium Orzekającego nie ulega wątpliwości, że nazwa zespołu muzycznego należy do kategorii dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i jest rodzajem artystycznego pseudonimu oraz zastępczym w stosunku do nazwiska lub nazwisk członków zespołu środkiem identyfikacji w sferze działalności artystycznej (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 listopada 2012 r.; sygn. I ACa 566/12). Spór o nazwę zespołu jest sporem o ochronę dobra osobistego, a jego rozstrzygniecie wymaga dokonania ustaleń czy prawo to przysługuje stronie wywodzącej z niej określone skutki prawne. Także dla rozstrzygnięcia przedmiotowego sporu istotne jest zatem dokonanie w pierwszej kolejności ustaleń, czy wnoszącemu sprzeciw przysługują prawa do nazwy zespołu muzycznego, a w konsekwencji czy może skutecznie powołać się na treść art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w celu unieważnienia prawa ochronnego. Istniejące orzecznictwo dotyczące problematyki związanej z prawami do nazwy zespołu muzycznego nie jest ani jednolite ani bogate. Jak wynika z treści wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 1977 r. (sygn. I CR 66/77) o tym, komu spośród członków zespołu przysługuje w razie sporu prawo do używania nazwy, decydować powinno to, kto wniósł większy osobisty wkład pracy twórczej do działalności artystycznej zespołu, przy czym brak jest jednocześnie podstaw do traktowania nazwy zespołu jako służącej łącznie wszystkim członkom zespołu. Natomiast strony niniejszego postępowania zgodnie przywołały treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1988 r. (sygn. akt I CR 124/88) zgodnie z którym,

„nazwa zespołu artystycznego – w braku odmiennej umowy w tym względzie – stanowi dobro osobiste wszystkich jego członków, chyba że bądź wiąże się ona treściowo z jednym tylko lub z niektórymi z nich, bądź chodzi o zespół utworzony, nazwany i kierowany przez jednego z członków w sposób tak wyraźny i oczywisty, że uchodzi za zespół tej osoby".

W niniejszej sprawie jest okolicznością niesporną, że członkowie zespołu (ani na początku jego istnienia, ani też w późniejszych latach funkcjonowania zespołu), nie zawarli umowy, która regulowałaby kwestie związane z używaniem nazwy i wykorzystaniem powstałego dorobku artystycznego. W ocenie Kolegium Orzekającego dokonanie oceny, czy prawo do nazwy zespołu przysługiwało jednej osobie – liderowi zespołu, czy też wszystkim jego członkom, wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności przedstawionych w sprawie. Nie można zatem dokonać tej oceny wyłącznie np. z punktu widzenia pierwszego roku działania zespołu (i podjętych wówczas działań związanych z jego założeniem oraz wynikających z podjętych przez członków zespołu zobowiązań), lecz należy mieć na uwadze wszystkie lata jego istnienia, a nawet okoliczności, które miały

już miejsce po jego rozwiązaniu. W ocenie tej należy także uwzględnić okoliczność czy zespół istniał w niemal niezmienionym składzie, czy też skład osobowy zespołu ulegał częstym zmianom. Wskazań Sądu Najwyższego zawartych w wyroku z dnia 30 maja 1988 r. i dotyczących warunków uznania, że prawo do nazwy zespołu przysługuje wyłącznie jednej osobie nie należy bowiem traktować jako jedynych i wymagających łącznego spełnienia, lecz jako pewien stosunek proporcji dotyczący wpływu określonej jednostki na powstanie, wkład i utrzymanie zespołu muzycznego w porównaniu z innymi jego członkami.

W ocenie Kolegium Orzekającego zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że prawa do nazwy zespołu BREAKOUT należały wyłącznie do T.N., z uwagi na szczególną rolę jaką odgrywał w tym zespole zarówno w momencie jego założenia, trwania, jak i późniejszego dysponowania nazwą BREAKOUT po umownym zakończeniu lub zawieszeniu działalności zespołu. Jak wynika z dowodu dołączonego przez samego wnoszącego sprzeciw (artykuł: „*Breakout & T.N.*"; akta sprawy, karta 21) to T.N. (za namową F.W.) stworzył zespół o nazwie Breakout poprzez przekształcenie założonego przez niego wcześniej zespołu Blackout. W artykule tym stwierdza się również, że wraz z nagraniem drugiej płyty zespołu nastąpił

„początek licznych roszad personalnych w grupie",

oraz że

„w zasadzie na każdej płycie Breakoutu gra inny skład muzyków".

Z zaprezentowanej przez wnoszącego sprzeciw dyskografii (karty: 18–19) wynika, że historię zespołu cechowała duża zmienność jego składu przy nieprzerwanej obecności lidera zespołu od samego jego początku do końca. Z dyskografii tej wynika także, że zespół „Breakout" nie nagrał dwóch następujących po sobie płyt w niezmienionym składzie muzycznym. W ocenie Kolegium Orzekającego wymowny jest, załączony także przez wnoszącego sprzeciw, artykuł pt.: „*Breakout wraca bez N.*" (karta 20). Stwierdza się w nim:

„Nikt nie odbierze T.N. prawa własności do zespołu, który wyłamał się spod bigbitowej przaśności i pod prąd modzie zaczął zmierzać własną, blues-rockową drogą. To właśnie kompozytor N. wspierany talentem literackim B.L. i impresaryjnym wizjonerstwem F.W. stworzył od podstaw Breakout – legendarną grupę, której przeboje (…) śpiewała cała Polska".

Jak wynika z załączonych okładek płyt (karty: 7, 8 i 12) twórcą utworów muzycznych zespołu „Breakout" był wyłącznie T.N. Powyższe okoliczności potwierdza publikacja Wiesława Królikowskiego pt.: „*T.N. Breakout absolutnie*" (załącznik nr 1 do pisma z dnia 14 września 2014 r.; karta 39), w której stwierdza się, że muzyczna część nagrywanych utworów pozostawała wyłącznie w jego gestii (str. 69). Członek zespołu, J.H., w książce tej stwierdza (str. 77):

„Jak było zgrywanie materiału, to już nikomu z zespołu nie dawał usiąść przy stole mikserskim. Wszystko sam uzgadniał z inżynierami dźwięku, za wszystko – łącznie z kolejnością utworów na płycie – sam odpowiadał".

Z kolei K.D. w tej samej publikacji (str. 102) podkreślił, że

„w Breakoucie N. był wymagającym szefem",

zaś swoje zaprzestanie gry w zespole tłumaczył fascynacją T.N. gitarowym brzmieniem, które nie pasowało do organów cytowanego muzyka. Autor przytaczanej publikacji, Wiesław Królikowski, stwierdził wręcz, że

„wiosną 1974 roku stało się całkiem jasne, że Breakout to N. plus muzycy, którzy odpowiadają mu w danym momencie"

(str. 117 oraz podobnie: str. 107).

Jak wynika zatem z akt sprawy zespół od samego początku miał niekwestionowanego lidera, a dalsze lata jedynie umacniały przekonanie o wyjątkowej pozycji T.N. w zespole, nie tylko jako muzyka, kierownika zespołu, ale osoby stale decydującej o kształcie muzyki, zawartości płyt, składzie osobowym, a nawet zasadach obowiązujących muzyków w trakcie tras koncertowych (str. 108). O szczególnej pozycji T.N. świadczą także lata po 1982 roku, kiedy T.N. wykorzystywał tę nazwę incydentalnie w zależności od własnego uznania i potrzeby, czy to w połączeniu ze swoim nazwiskiem czy też na użytek organizowanych imprez muzycznych (kopia plakatu: „I", karta 70; zdjęcie płyty: „N. B". „J", k. 63; kopia plakatu: „T.N. Breakout i Przyjaciele", k. 58). T.N. uważał się za dysponenta nazwy BREAKOUT (karta 68), a ponadto nikt za życia T.N. powyższych praw nie kwestionował, czy to na drodze sądowej czy też poprzez faktyczną działalność muzyczną z wykorzystaniem tej nazwy. Pomimo zatem, że zespół muzyczny zawsze tworzyła grupa muzyków, którzy działali na rzecz zespołu i czuli się jego członkami uczestnicząc w nagrywaniu płyt, w koncertach oraz podziale zysków, rola i wkład T.N. oraz jego nieproporcjonalna w stosunku do innych, licznych muzyków, nieprzerwana obecność w zespole przy ciągłych zmianach personalnych pozwala stwierdzić, że prawa do nazwy BREAKOUT posiadał wyłącznie T.N. Twórca ten utożsamiał się z nazwą BREAKOUT i tak był utożsamiany przez publiczność rozumiejącą faktyczny wpływ muzyka na istnienie i repertuar tej grupy muzycznej. Był jedynym gwarantem stylu i poziomu artystycznego zespołu przez cały czas jego istnienia mając na uwadze nie tylko fakt, że muzykę tę sam tworzył i wykonywał z osobami przez niego wybranymi, ale także zważywszy na dość dużą grupę osób, która na przestrzeni lat 1969–1980 uczestniczyła w nagrywaniu i wykonywaniu utworów zespołu „Breakout". Powyższych ustaleń nie zmienia przywołane przez wnoszącego sprzeciw pismo z dnia 25 lipca 1968 r. (zatytułowane jako „Porozumienie" – umowę, której wnoszący sprzeciw nie był stroną) podpisane przez T.N., M.K., J.H. oraz K.D., zgodnie z którym członkowie zespołu zobowiązali się do odkładania całości swojego honorarium za koncerty, otrzymywanego

podczas półrocznego pobytu za granicą w roku 1968, na fundusz zespołu, który następnie miał być przeznaczony na zakup aparatury nagłaśniającej oraz sprzętu muzycznego. Jak zauważył zresztą uprawniony z treści porozumienia wynika, że nabyty sprzęt miał zostać jedynie przekazany zespołowi do użytkowania na okres jednego roku liczonego od dnia powrotu zespołu do kraju, po czym przechodził na własność poszczególnych członków zespołu w zależności od wysokości wkładów. Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, że porozumienie to dotyczyło wyłącznie jednego określonego wydarzenia (wyjazdu na kilkumiesięczny zagraniczny pobyt), co w perspektywie kilkunastoletniej historii zespołu muzycznego nie może determinować przedmiotowego rozstrzygnięcia. Mając na uwadze, że zespół opierał się zasadniczo na twórczości muzycznej T.N., której tworzenie i przedstawianie publiczności (niezależnie od celów zarobkowych) stanowiło sens istnienia zespołu, nie można podzielić stanowiska uprawnionego, że gdyby rzeczony sprzęt muzyczny został w całości zakupiony przez T.N. dopiero

„wówczas rzeczywiście miałby decydujący wpływ na działalność zespołu, co jednak nie miało miejsca"

(tom II, karta 165).

Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające oddaliło sprzeciw sformułowany w oparciu o art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., gdyż wnoszący sprzeciw nie wykazał by jego prawa osobiste zostały naruszone wskutek udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

W ocenie Kolegium Orzekającego w rozpatrywanej sprawie nie zasługiwał także na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Przepis ten stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony. Mając na uwadze domniemanie dobrej wiary na wnoszącym sprzeciw ciążył obowiązek wykazania, że okoliczności istniejące w dacie zgłoszenia znaku towarowego dowodzą, że uprawniony działał w złej wierze. Zgodnie bowiem z istniejącym orzecznictwem (np.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 839/09) dla przyjęcia złej wiary konieczne jest jej wykazanie, a nie domniemywanie.

Pojęcie „złej wiary" nie zostało zdefiniowane w ustawie Prawo własności przemysłowej. W piśmiennictwie wskazuje się, że zła wiara zgłaszającego znak towarowy obejmuje wszelkie przypadki nieuczciwego zgłaszania znaków towarowych, a więc nie jest wyłącznie kwestią subiektywnego przekonania osoby działającej, ale też kwestią obiektywnych zdarzeń. W orzecznictwie podkreśla się, że

„obecnie zła wiara zgłaszającego znak towarowy nie może być utożsamiana z samą tylko świadomością niezgodności danego stanu rzeczy z rzeczywistym stanem prawnym (wiedzą) lub brakiem takiej świadomości wskutek niedbalstwa (powinnością wiedzy)";

wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012 r.
(sygn. akt VI SA/Wa 231/12).

Dla wykazania złej wiary wymagane jest udowodnienie, że zgłoszeniu temu towarzyszyły także inne, dodatkowe okoliczności wskazujące w ogólności na nieuczciwość zgłaszającego.

W niniejszej sprawie wnoszący sprzeciw uzasadniając zarzut zgłoszenia znaku towarowego z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. podniósł, że znak został zgłoszony pomimo wiedzy, że prawa do oznaczenia przysługują członkom zespołu, a nie jemu. Stwierdził, że uprawniony zgłosił sporny znak towarowy w celu zablokowania wnoszącemu sprzeciw oraz innym członkom zespołu używania oznaczenia BREAKOUT. Jak wynika jednak z ustaleń dotyczących zarzutu naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. wnoszącemu sprzeciw nie przysługują prawa do nazwy BREAKOUT. Skoro zatem wnoszący sprzeciw nie legitymuje się powyższym prawem to trudno uznać, że sporny znak towarowy został zgłoszony w złej wierze zwłaszcza, że uprawniony nie jest, jako syn i osoba wspólnie grająca z T.N., osobą przypadkową. Skoro prawa za życia T.N. przysługiwały wyłącznie jemu, P.N. mógł skutecznie zgłosić sporny znak towarowy do ochrony jako osoba dbającą o zachowanie spuścizny artystycznej po swoim ojcu. Zresztą, jak wskazywał uprawniony, to właśnie jemu wydawcy przekazują tantiemy z tytułu eksploatacji utworów BREAKOUT. W ocenie Kolegium Orzekającego w rozpatrywanej sprawie wnoszący sprzeciw nie wykazał zatem, aby uprawniony świadomie zgłosił do ochrony cudze oznaczenie. W okolicznościach niniejszej sprawy istotne jest także to, że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego zespół BREAKOUT nie istniał. Zgłoszenie tego znaku miało miejsce już po śmierci T.N., a jednocześnie kilka lat przed zawiązaniem się nowej grupy muzycznej, której członkiem jest wnoszącym sprzeciw, a która zaczęła używać oznaczenia ExBREAKOUT lub oznaczenia OldBREAKOUT. Za okoliczność taką nie można uznać wystąpienia przez uprawnionego z wezwaniem do zaniechania używania spornego znaku towarowego. Istotą prawa wyłącznego do znaku towarowego jest bowiem to, że pozbawia ono inne podmioty prawa korzystania z oznaczenia stanowiącego znak towarowy. Okoliczność, że właściciel znaku żąda od innych podmiotów zaprzestania używania tego oznaczenia, nie jest przejawem złej wiary. Żądanie takie należy bowiem do prerogatyw związanych z posiadaniem prawa wyłącznego do znaku towarowego. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2002 r. (sygn. akt II SA 3856/01) stwierdził:

> *„Ogólne zatem wskazanie, że uzyskaniu prawa z rejestracji znaku towarowego towarzyszył zamiar zamknięcia konkurentom dostępu do rynku, nie wystarcza w celu udowodnienia złej wiary. Wymaga przy tym podkreślenia, że prawo z rejestracji znaku towarowego jako prawo wyłączne z natury rzeczy wprowadza pewne ograniczenia; udzielenie prawa z rejestracji na dany znak towarowy na rzecz jednej osoby oznacza, że inne osoby nie mogą tego znaku używać. Wyłączność dla jednych, zawsze oznacza ograniczenie dla innych".*

Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało za niezasadny zarzut naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Wysokość zwrotu niezbędnych kosztów postępowania Kolegium Orzekające ustaliło w oparciu o przepisy art. 98 § 1 k.p.c. i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

2 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 212, poz. 2076). Kolegium uznało za zasadne przyznanie P.N. zamieszkałemu w J od T.T. zamieszkałego w W kwotę x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

III. Sp.234.2015

Decyzja z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie „CAMOMILLE" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 1 marca 2016 roku

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Joanna Kołodziejczyk
Ekspert – orzecznik	Karol Cena (spr.)
Ekspert	Magdalena Wróbel
Protokolant	Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2016 r. wniosku F Sp. z o. o. z siedzibą w W, o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy CAMOMILLE o numerze R.(…) udzielonego na rzecz A.K. zamieszkałej w W, na podstawie art. 164 w związku z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Nr 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) unieważnić prawo ochronne na znak towarowy CAMOMILLE o numerze R.(…);
2) przyznać F Sp. z o. o. z siedzibą w W od A.K. zamieszkałej w W kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departament Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2015 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek F Sp. z o.o. z siedzibą w W o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy CAMOMILLE o numerze R.(…). Powyższe prawo ochronne udzielone zostało na rzecz A.K. zamieszkałej w W, a sporny znak towarowy przeznaczony został do oznaczania towarów i usług zawartych w klasach 31 i 35 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (zwanej dalej klasyfikacją nicejską), a mianowicie: kwiatów ciętych, kwiatów doniczkowych, artykułów dekoracyjnych; sprzedaży kwiatów oraz sprzedaży artykułów dekoracyjnych.

Jako podstawę prawną swego żądania wnioskodawca wskazał w petitum wniosku art. 131 ust. 5 ustawy Prawo własności przemysłowej (zwanej dalej: p.w.p.), a następnie w uzasadnieniu swojego stanowiska podniósł, że sporny znak towarowy nie spełnia ustawowych warunków udzielenia prawa ochronnego wynikających z art. 131 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 p.w.p. Wnioskodawca powołał także przepisy: art. 131 ust. 1 pkt 1, 131 ust. 1 pkt 2, art. 131 ust. 1 pkt 3 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

W uzasadnieniu wnioskodawca podniósł, że nieprzerwanie od dnia 19 listopada 2012 r. używa znaku towarowego CAMOMILLE do oznaczania prowadzonej przez siebie kwiaciarni znajdującej się w jednej z warszawskich galerii handlowych. Stwierdził, że strony postępowania w początkowym okresie prowadzenia działalności współpracowały ze sobą, przy czym to wnioskodawca dokonał wyboru oznaczenia i jego formy. Wybór ten był konsultowany z uprawnioną. Wnioskodawca podniósł również, że uprawniona wystąpiła wobec niego z wezwaniem o zaprzestanie używania znaku towarowego CAMOMILLE, jednakże sama nie używała go w sposób rzeczywisty, ani przed, ani po dacie zgłoszenia znaku towarowego do ochrony. Stwierdził, że uprawniona posługiwała się powyższym oznaczeniem jedynie w Internecie, co w ocenie wnioskodawcy świadczy o używaniu pozornym, mającym na celu stworzenie wrażenia istnienia działalności wykorzystującej ten znak. Zdaniem wnioskodawcy uprawniona czyni ze swego prawa użytek sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wykorzystując (w związku ze współpracą oraz ponad dziesięcioletnią znajomością stron) dostęp do szeregu informacji dotyczących przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Wnioskodawca stwierdził także, że w trakcie współpracy między stronami zawarta została ustna umowa, na mocy której wnioskodawca zobowiązał się do zakupu na terytorium Holandii artykułów dekoracyjnych oraz wyposażenia wnętrz. Za powyższe zlecenie uprawniona miała zapłacić umówione wynagrodzenie. Wskutek nieuiszczenia pełnej kwoty między stronami powstał spór oraz zainicjowane zostało postępowanie sądowe. Wnioskodawca podniósł, że zgłoszenie spornego znaku towarowego ma zapewne na celu wykreowanie po stronie uprawnionej rzekomego roszczenia, które będzie mogło w przyszłości służyć jej do uchylenia się od zapłaty za dokonane na jej rzecz dostawy.

Wnioskodawca podniósł ponadto, że nazwa, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, jest jednocześnie znakiem towarowym powszechnie znanym, a uprawniona zgłaszając sporny znak towarowy naruszyła przysługujące mu prawo do firmy z uwagi na realny konflikt rynkowy.

Uprawniona do prawa ochronnego na znak towarowy CAMOMILLE o numerze R.(…) w piśmie z dnia 10 sierpnia 2015 r. wniosła o oddalenie wniosku. W uzasadnieniu podniosła, że wniosek ten stanowi próbę uchylenia się od spełnienia słusznych roszczeń uprawnionej wynikających z przysługującego jej prawa ochronnego. W ocenie uprawnionej wnioskodawca, powołując się na treść art. 131 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy p.w.p. nie wykazał okoliczności warunkujących zastosowanie tych przepisów, w szczególności nie wykazał powszechnej znajomości znaku towarowego.

Uprawniona podniosła, że zajmuje się prowadzeniem kwiaciarni w centrach handlowych, a także posiada doświadczenie w planowaniu i przygotowywaniu kwiaciarni w tego rodzaju obiektach. Obecnie prowadzi cztery kwiaciarnie. Nazwy powyższych kwiaciarni zgłasza do Urzędu Patentowego jako znaki towarowe.

Uprawniona potwierdziła fakt współpracy między stronami, niemniej stwierdziła, że sama zainicjowała działania mające na celu otworzenie kwiaciarni wnioskodawcy w Galerii M. Z uwagi na brak wystarczających środków na tę inwestycję zwróciła się do S.S. w zakresie wspólnego prowadzenia kwiaciarni CAMOMILLE. Strony ustaliły, że umowę najmu lokalu zawrze spółka F, którą reprezentował S.S., a uprawniona zostanie wspólnikiem tej spółki. Uprawniona podniosła, że sama opracowała koncepcję stylistyczną, włożyła cały swój know-how oraz „dała" znak towarowy. Sama też do 30 kwietnia 2014 r. zajmowała się bieżącym funkcjonowaniem kwiaciarni, w szczególności zatrudniała pracowników i zamawiała towar. Uprawniona zakwestionowała twierdzenia wnioskodawcy dotyczące szczegółów zawartej między stronami umowy oraz wskazała na brak wpływu sporów sądowych na przedmiotowe postępowanie. Podniosła, że w świetle art. 169 p.w.p. rozważania wnioskodawcy dotyczące używania znaku towarowego są bezprzedmiotowe. Stwierdziła także, że wnioskodawca nie wykazał spełnienia przesłanek określonych w art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Podniosła, że kwiaciarnia wnioskodawcy nie jest nawet powszechnie znana w W, tym bardziej więc nie jest powszechnie znana na terytorium Polski.

Na rozprawie w dniu 13 października 2015 r. wnioskodawca oświadczył, że jedynymi podstawami prawnymi wniosku są: art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. Wnioskodawca zakwestionował twierdzenia uprawnionej o stworzeniu przez nią kwiaciarni CAMOMILLE. Podniósł, że uprawniona zgodnie z zawartą umową zobowiązana była jedynie do wykonania na rzecz wnioskodawcy szeregu usług, o czym świadczy pismo uprawnionej z dnia 25 października 2013 r. powstałe w trakcie prowadzonych między stronami negocjacji. Stwierdził także, że w chwili zgłoszenia spornego znaku towarowego między stronami istniał konflikt interesów ze względu na tożsamy profil działalności, tożsamy ich zasięg oraz formę używania obu oznaczeń.

Uprawniona w piśmie z dnia 12 listopada 2015 r. podniosła, że okoliczności i twierdzenia zawarte we wniosku są niezgodne z prawdą. Zdaniem uprawnionej o jego bezzasadności świadczy także ciągłe zmienianie w toku postępowania podstaw prawnych wniosku oraz podnoszenie wykluczających się twierdzeń. Uprawniona potwierdziła, że nigdy nie była pracownikiem wnioskodawcy ani wspólnikiem w tej firmie. Uprawniona jeszcze raz stwierdziła, że zgłoszenie spornego znaku towarowego było naturalną konsekwencją pracy nad projektem kwiaciarni w Centrum Handlowym Galeria M. Wskazała, że sama wymyśliła sporny znak towarowy i przedstawiła go wynajmującemu lokal w galerii handlowej zanim rozpoczęła współpracę z wnioskodawcą.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 13 listopada 2015 r. oraz piśmie z dnia 7 stycznia 2016 r. podniósł, że podstawą prawną wniosku jest art. 131 ust. 2 pkt 1 oraz art. 131 ust. 5 pkt 2 p.w.p. Stwierdził, że legitymuje się interesem prawnym w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego, jako że uprawniona wystąpiła wobec niego z wnioskiem o zaniechanie naruszenia prawa ochronnego na ten znak towarowy w piśmie ostrzegawczym z dnia 4 marca 2015 r. Uzasadniając zarzut zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze wnioskodawca stwierdził, że uprawniona wiedziała o prowadzonej przez niego działalności, jako że strony współpracowały ze sobą, a ponadto uprawniona była pełnomocnikiem wnioskodawcy. W ocenie wnioskodawcy uprawniona zgłosiła znak towarowy w celu uniemożliwienia zarejestrowania znaku na rzecz wnioskodawcy oraz uzyskanie świadczeń pieniężnych,

co potwierdza, zdaniem wnioskodawcy, treść wezwania do próby ugodowej z dnia 20 października 2015 r. Wnioskodawca podkreślił, że zgłoszenie to miało miejsce w czasie gdy strony zerwały relacje przyjacielskie oraz współpracę i prowadziły negocjacje ugodowe. Wnioskodawca wskazał na spełnienie przesłanek art. 131 ust. 5 p.w.p.

Na rozprawie w dniu 16 lutego 2016 r. wnioskodawca podtrzymał dotychczasowe stanowisko. Ponownie powołał się na współpracę między stronami. Stwierdził, że nie jest prawdą, że nie chciał dopisać uprawnionej do spółki. Uprawniona jednak twierdziła, że nie chce być oficjalnym wspólnikiem z uwagi na zobowiązania w stosunku do ZUS, Urzędu Skarbowego oraz innych podmiotów.

Uprawniona podtrzymała dotychczasowe stanowisko. Podniosła, że zaproponowała współpracę S.S. z uwagi na to, że nie miała pieniędzy na założenie kwiaciarni w Galerii M. Podkreśliła, że to ona dostała propozycję wynajmu lokalu w Galerii M. i nie działała na zlecenie S.S., lecz zwróciła się do niego czy byłby zainteresowany projektem.

Kolegium Orzekające stwierdziło, co następuje:

Zgodnie z art. 164 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może zostać unieważnione na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej nie zawierają definicji interesu prawnego, dlatego w postępowaniu spornym, dotyczącym unieważnienia prawa ochronnego, znajduje zastosowanie art. 28 k.p.a., według którego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interesem prawnym można nazwać „*związek o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa materialnego, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu, polegający na tym, że akt stosowania normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu w zakresie prawa materialnego*" (wyrok NSA z dn. 17 lipca 2003 roku II SA 1165/02). W niniejszej sprawie wnioskodawca swój interes prawny uzasadnił skierowanym do niego pismem uprawnionej z dnia 4 marca 2015 r. (akta sprawy, karty 20–21), zawierającym wezwanie do zaprzestania oznaczania nazwą CAMOMILLE prowadzonej przez wnioskodawcę kwiaciarni. Mając zatem na uwadze przywołane powyżej pismo, a także konkurencyjny charakter działalności stron, Kolegium Orzekające uznało, że wnioskodawca posiada interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, który warunkuje wszczęcie i występowanie w przedmiotowej sprawie w charakterze strony. Jak stwierdził bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 stycznia 2016 r., (sygn. akt VI SA/Wa 1848/15):

> *„Za osobę mającą interes prawny w żądaniu eliminacji prawa własności przemysłowej uważa się m.in. osobę, wobec której uprawniony z prawa dochodzi roszczeń o naruszenie lub jeszcze ich co prawda nie dochodzi, ale wysłał tzw. pismo ostrzegawcze. Interes prawny będzie także istnieć nawet wówczas, jeśli uprawniony nie podjął żadnych kroków sądowych lub przedsądowych wobec osoby wnioskującej o unieważnienie lub wygaszenie, ale wnioskodawca ten korzysta z chronionego*

rozwiązania/dobra, względnie wykaże, że ma zamiar z niego korzystać. Można wówczas powiedzieć, że interes prawny ma konkurent uprawnionego, przy czym konkurent ten powinien spełniać cechy tzw. konkurenta realnego. Realny konkurent zaś to taki, którego zamiar wytwarzania przedmiotów lub stosowania technologii opisanej w dokumencie patentowym wiąże się ściśle z zakresem prowadzonej przez niego działalności zarobkowej czy zawodowej, konkurent, którego zamiar stosowania rozwiązania objętego patentem jest wiarygodny, albowiem wynika z obiektywnej oceny okoliczności faktycznych danej sprawy (wyr. NSA w Warszawie z 5 lipca 2007 r., II GSK 92/07 Legalis)".

Zgodnie z art. 255 ust. 4 p.w.p. Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Szczególny tryb rozpatrywania spraw o unieważnienie praw wyłącznych powoduje, że przepisy kodeksu postępowania spornego stosowane są jedynie odpowiednio, a ich zastosowanie ma ograniczony charakter. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2007 roku (sygn. II GSK 350/06):

„nie można przenosić do postępowania spornego przez art. 256 ust. 1 p.w.p. wynikających z art. 7 i art. 77 k.p.a. obowiązków Urzędu Patentowego w zakresie zbierania i oceny dowodów oraz załatwiania sprawy z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywateli, ponieważ art. 255 ust. 4 wskazanej poprzednio ustawy jest przepisem zawierającym objętą nim pełną regulację wykluczającą możliwość uzupełniającego zastosowania tych przepisów k.p.a."

Zatem dokonanie oceny zasadności wniosku odbywa się na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawionego przez strony postępowania. Organ nie jest bowiem uprawniony do poszukiwania nowych dowodów mogących mieć wpływ na przedmiotowe rozstrzygnięcie w sprawie (np.: wyrok WSA z 7 stycznia 2005 r., sygn. akt 6 II SA 2427/03).

W niniejszej sprawie wnioskodawca, jako podstawę prawną swego żądania wskazał przepisy art. 131 ust. 2 pkt 1 oraz art. 131 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, podkreślając jednocześnie na rozprawie w dniu 16 lutego 2016 r., że zasadniczym zarzutem w niniejszej sprawie jest zgłoszenie spornego znaku towarowego do Urzędu Patentowego w złej wierze. Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające rozpatrzyło w pierwszej kolejności zarzut sformułowany na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., zgodnie z którym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony.

Kolegium Orzekające podzieliło stanowisko wnioskodawcy, że prawo ochronne na znak towarowy CAMOMILLE o numerze R.(…) udzielone zostało z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, gdyż sporny znak towarowy zgłoszony został do Urzędu Patentowego w złej wierze.

Pojęcie „złej wiary" nie zostało zdefiniowane w ustawie Prawo własności przemysłowej. Zarówno doktryna jak i orzecznictwo wskazuje, że zła wiara zgłaszającego znak towarowy obejmuje wszelkie przypadki nieuczciwego zgłaszania znaków towarowych,

a więc nie jest ona tylko kwestią subiektywnego przekonania osoby działającej, ale też kwestią obiektywnych zdarzeń. Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze należy łączyć z zamiarem szkodzenia prawom lub godnym ochrony interesom uczestnika postępowania bądź też innych podmiotów, które poprzez to zgłoszenie mogły zostać naruszone. Świadomości istnienia przeszkód rejestracji lub wcześniejszego używania znaku przez inną osobę muszą towarzyszyć inne, dodatkowe okoliczności. Okoliczności te powinny dowodzić złej wiary w sposób obiektywny. Mając na uwadze domniemanie dobrej wiary wnioskodawca powinien zatem wykazać, że okoliczności istniejące w dacie zgłoszenia znaku towarowego lub istniejące przed powyższą datą dowodzą, że uprawniony działał w złej wierze. Do okoliczności, o jakich mowa powyżej, może należeć m.in. zgłoszenie znaku towarowego w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku przez osobę dysponującą tym znakiem, a zatem z zamiarem przejęcia pozycji danego znaku towarowego lub uzyskania korzyści majątkowych. Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze może mieć także miejsce, gdy zgłoszenie to dokonane zostało przez osobę, którą łączył z podmiotem faktycznie używającym ten znak towarowy szczególny stosunek zaufania. W wyroku z dnia 24 listopada 2010 r. (sygn. akt II GSK 1011/09; LEX nr 746025) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że

> *„nie jest ani możliwa ani celowa pełna obiektywizacja kryterium złej wiary, czy ściślej rzecz ujmując, naruszenia zasad współżycia społecznego, o którym stanowi art. 8 pkt 1 ustawy z 1985 r. o znakach towarowych. Naruszenie zasad współżycia społecznego może uzewnętrzniać się w rozmaitych działaniach. Dlatego też ocena zaistnienia tej przesłanki musi być ukierunkowana na wartościowanie konkretnych stanów faktycznych, z uwzględnieniem m.in. chronologii zdarzeń zaistniałych przed i po zgłoszeniu oznaczenia do ochrony".*

Naganne zachowanie uprawnionego oraz brak spełnienia ustawowych przesłanek udzielenia prawa ochronnego powinny zostać ustalone na dzień zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Sporny znak towarowy CAMOMILLE o numerze R.(…) został zgłoszony w dniu 30 września 2013 r.

W niniejszej sprawie bezspornym było, że wnioskodawca w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego prowadził działalność gospodarczą w postaci kwiaciarni w jednej z w. galerii handlowych z wykorzystaniem tożsamego ze spornym znakiem towarowym oznaczenia CAMOMILLE. Wnioskodawca wskazał bowiem, że oznaczenia tego zaczął używać od dnia 19 listopada 2012 r. i taką też datę wskazała uprawniona we wniosku o zawezwanie do próby ugodowej z dnia 20 października 2015 r. (karta 138). Uprawniona podniosła jednocześnie, że zajmowała się „*bieżącym funkcjonowaniem kwiaciarni*" wnioskodawcy od grudnia 2012 r. do kwietnia 2014 r., w ramach istniejącej między stronami współpracy (karta 72 verte). Powyższe oświadczenie wskazuje także, że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego strony niniejszego postępowania współpracowały ze sobą w powyższym zakresie, przy czym współpraca ta, jak oświadczyła uprawniona, zakończyła się z dniem 1 maja 2014 r. Jak wynika także z akt sprawy współpracujące ze sobą strony ustaliły, że podmiotem wynajmującym powierzchnię handlową w galerii handlowej, a co za tym idzie podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą

w postaci kwiaciarni oznaczanej szyldem CAMOMILLE będzie wnioskodawca (karta 72 verte). Wyżej wymienione okoliczności wskazują jednoznacznie, że między stronami niniejszego postępowania istniał szczególny stosunek zaufania, nawet jeśli współpraca stron nie została potwierdzona pisemną umową, regulującą prawa i obowiązki stron. Wspólna decyzja o wykorzystaniu oznaczenia CAMOMILLE dla prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej ma w niniejszej sprawie kluczowe znaczenie, także w kontekście oceny działań uprawnionej związanej z wymyśleniem, opracowaniem i wykorzystaniem oznaczenia CAMOMILLE w obrocie. Kolegium Orzekające nie kwestionuje bowiem inicjatywy uprawnionej w zakresie stworzenia oznaczenia CAMOMILLE oraz roli uprawnionej w zakresie czy to kontaktów z przedstawicielami galerii handlowej czy też faktycznego opracowania oraz realizacji projektu biznesowego w postaci kwiaciarni. Jednakże jak wynika z samego oświadczenia uprawnionej, uprawniona świadoma była, a nawet dążyła do tego, by to wnioskodawca posługiwał się oznaczeniem CAMOMILLE. Podjęte przez uprawnioną czynności nie wynikały zatem z chęci używania oznaczenia CAMOMILLE przez nią samą, lecz miały na celu uruchomienie kwiaciarni z takim oznaczeniem przez osobą trzecią, a mianowicie współpracującym z nią wnioskodawcą. Potwierdza to pismo uprawnionej z dnia 25 października 2013 r. skierowane do wnioskodawcy, w którym powołując się na umowę między stronami, uprawniona stwierdziła, że usługi polegające w szczególności na stworzeniu koncepcji kwiaciarni prowadzonej przez F Sp. z o. o. oraz „*stworzeniu nazwy i opracowaniu logo Kwiaciarni*" wykonywała **na rzecz ww. spółki** (karta 86). Zatem poniesione przez uprawnioną nakłady oraz okoliczność wymyślenia nazwy kwiaciarni nie mogą w powyższym kontekście usprawiedliwiać zgłoszenia znaku towarowego na swoją rzecz. Niedopuszczalne i nieuprawnione jest jednocześnie uznanie, że wnioskodawca odgrywał jedynie formalną, a co za tym idzie nieistotną rolę w prowadzonej przez siebie działalności. Niewątpliwie bowiem to wnioskodawca stał się stroną umowy zawartej z właścicielem powierzchni handlowej i to wnioskodawca prowadził na swoją rzecz i swoje ryzyko kwiaciarnię z oznaczeniem CAMOMILLE. Skutek prawny powyższej działalności związanej z używaniem oznaczenia CAMOMILLE oraz podpisanej z galerią handlową umowy ma swoje doniosłe znaczenie także w okolicznościach niniejszej sprawy. Jak wynika bowiem z okoliczności faktycznych i prawnych przedmiotowej sprawy uprawniona dokonała zgłoszenia spornego znaku towarowego mając świadomość, że znakiem tym posługuje się podmiot, który nawiązał współpracę z uprawnioną i na rzecz którego uprawniona działała. Zgłaszająca sporny znak towarowy współpracując uprzednio z wnioskodawcą związana była szczególnym stosunkiem zaufania, który pojawia się czy to wskutek podpisanej umowy czy też wspólnej realizacji projektów biznesowych. Zgłoszenie znaku towarowego nastąpiło tymczasem bez wiedzy i akceptacji byłego partnera handlowego, który posługiwał się oznaczeniem tożsamym ze spornym znakiem towarowym w funkcji oznaczenia swoich towarów i usług. W okolicznościach niniejszej sprawy nie ulega wątpliwości, że zgłoszenie spornego znaku towarowego miało charakter blokujący, gdyż uniemożliwiało wnioskodawcy dalsze korzystanie z oznaczenia CAMOMILLE bez negatywnych konsekwencji jakie wynikały z uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przez osobę trzecią. Okoliczności przemawiające za zgłoszeniem spornego znaku w złej wierze świadczą jednocześnie o naruszeniu zasady uczciwości kupieckiej opierającej się

na poszanowaniu praw innych podmiotów – uczestników obrotu gospodarczego. Zasada powyższa nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w relacjach podmiotów współpracujących ze sobą, gdyż trwałe kontakty handlowe świadczą o pewności obrotu, co z kolei obniża poziom ostrożności we wzajemnych relacjach. Zatem zasada uczciwości kupieckiej opiera się również na wzajemnej lojalności uczestników obrotu i konieczności informowania drugiej strony o tych przedsięwzięciach biznesowych i prawnych, które wpływają na zakres praw drugiego podmiotu. Jak podniósł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2011 r. (sygn. II GSK 464/10):

„Działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (w złej wierze) to działanie w powszechnym odczuciu niegodziwe i takie, którego sam działający nie chciałby doświadczyć w stosunku do siebie. Ustanawianie wzorców właściwego zachowania w stosunkach między podmiotami gospodarczymi należy również do różnych dziedzin prawa, w tym także do prawa własności przemysłowej. Naczelny Sąd Administracyjny wyraża przekonanie, że działanie w dobrej wierze, tj. w usprawiedliwionym okolicznościami przekonaniu, że nie narusza ono sfery prawnej innego podmiotu, jest godziwe i społecznie akceptowalne, powinno cechować wszystkie etapy postępowania między podmiotami gospodarczymi".

W okolicznościach niniejszej sprawy należy także mieć na uwadze, że znak towarowy pełni określoną funkcję w obrocie gospodarczym, a jego zgłoszenie nie może służyć uzyskaniu przez stronę lepszej pozycji w konflikcie, którego przyczyna nie leży w samym znaku towarowym. Zgłoszenie znaku towarowego nie może być bowiem usprawiedliwione działaniem uprawnionej na rzecz wnioskodawcy. Ewentualne roszczenia związane ze spodziewanym przez uprawnioną przyjęciem jej do spółki w charakterze wspólnika lub innymi rozliczeniami finansowymi stron nie mogą determinować przedmiotowego rozstrzygnięcia i pozostają poza oceną oraz kognicją Urzędu Patentowego. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w przywołanym powyżej wyroku z dnia 5 kwietnia 2011 r.

„w sprawach dotyczących oceny rejestracji znaku towarowego należy też mieć na względzie fakt, że rejestracja znaku towarowego nie jest celem samym w sobie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.z.t., znak towarowy służy do odróżniania towarów (i usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (i usług) tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw, zatem celem rejestracji znaku towarowego jest uzyskanie wyłączności na ten znak po to, aby opatrywać nim towary i usługi w celu odróżnienia ich od towarów i usług tego samego rodzaju, ale pochodzących z innych przedsiębiorstw (…). W tej sytuacji, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zachowanie partnera polskiego, który w tajemnicy przed partnerem brytyjskim i bez ustaleń w tej kwestii zgłosił w Polsce znak towarowy nawiązujący do nazwy potencjalnego kontrahenta, wymaga szczególnie wnikliwej oceny. Nieco anachronicznie dziś brzmiące, ale ciągle aktualne i ważne pojęcie tzw. „dobrych obyczajów kupieckich" powinno być brane pod uwagę przy ocenie całokształtu zachowania zgłaszającego znak towarowy (uprawnionego) i skutków zgłoszenia".

Mając na uwadze powyższe bez znaczenia pozostaje fakt zgłoszenia przez uprawnioną innych znaków towarowych takich jak: ŁODYGA, W TE PĘDY oraz ZIELENIAK. O ile bowiem uprawniona prowadzi kwiaciarnie z wykorzystaniem powyższych oznaczeń, to oznaczenie CAMOMILLE służy do oznaczania usług kwiaciarni innemu podmiotowi. Nie można zatem twierdzić, że zgłoszenie spornego znaku towarowego było naturalną konsekwencją działania uprawnionej, gdyż okoliczności faktyczne związane z celem zgłoszenia ww. znaków były odmienne. Brak jest zaś dowodów, by uprawniona prowadziła kolejną kwiaciarnię z wykorzystaniem spornego oznaczenia.

W tym stanie rzeczy Kolegium Orzekające uznało, że działaniu uprawnionej, która była świadoma wszystkich przytoczonych powyżej okoliczności towarzyszyła zła wiara w zgłoszeniu znaku spornego. Tym samym Kolegium Orzekające uznało za zasadne unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy CAMOMILLE o numerze R.(…). Jednocześnie Kolegium Orzekające uznało, że zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy był wystarczający dla oceny zarzutu zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. Dlatego też postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 16 lutego 2016 r. Kolegium Orzekające oddaliło wnioski o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków oraz stron na okoliczności wskazane w pismach procesowych. Jak wynika bowiem z treści wniosku wnioskodawcy o przeprowadzenie dowodu z zeznań w charakterze świadka M.M., osoba ta miałaby świadczyć na okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą CAMOMILLE, profilu tej działalności, jej zasięgu oraz promowania marki, a także charakteru działań uprawnionej w związku z prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością. Tymczasem jak wynika z akt sprawy, prowadzenie działalności wnioskodawcy z wykorzystaniem oznaczenia CAMOMILLE oraz profil tej działalności był bezsporny, a informacje na temat zasięgu działania i promowania marki były nieistotne dla niezbędnych ustaleń warunkujących przedmiotowe rozstrzygnięcie. Dla rozstrzygnięcia sprawy w zakresie charakteru działań uprawnionej na rzecz wnioskodawcy wystarczające były oświadczenia samej uprawnionej nie kwestionowane przez wnioskodawcę.

Jak wynika natomiast z treści wniosków o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania w charakterze świadków: G.O., D.F., A.Sz., M.K., M.S. oraz A.B.-T., osoby te miałyby świadczyć na okoliczność „*renomy i rozpoznawalności uprawnionej na rynku florystycznym oraz braku renomy i rozpoznawalności wnioskodawcy na rynku usług florystycznych*", zaplanowania i stworzenia przez uprawnioną koncepcji kwiaciarni CAMOMILLE, wymyślenia i stworzenia nazwy CAMOMILLE oraz kontaktów uprawnionej z przedstawicielami galerii handlowej przy projektowaniu kwiaciarni wnioskodawcy. Jak wynika natomiast z niniejszego uzasadnienia decyzji, Kolegium Orzekające nie kwestionowało okoliczności związanych ze stworzeniem projektu kwiaciarni oraz wymyśleniu i opracowaniu jej nazwy, jednakże wskazało, że zgłoszenie znaku towarowego dokonane zostało w złej wierze pomimo powyższych okoliczności. Dlatego Kolegium Orzekające oddaliło również wniosek wnioskodawcy o przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, na okoliczność daty sporządzenia pokwitowania z dnia 6 czerwca 2012 r., dotyczącego odbioru przez G.O. zapłaty za wykonanie projektu koncepcyjnego kwiaciarni CAMOMILLE w Galerii M. Nakłady stron (w tym wnioskodawcy w zakresie usług architektonicznych oraz ochrony przeciwpożarowej; faktury: karta 150 oraz 158) świadczą bowiem o zaan-

gażowaniu stron w prowadzeniu przez wnioskodawcę kwiaciarni, lecz nie dowodzą, że celem ich było prowadzenie kwiaciarni z oznaczeniem CAMOMILLE na swoją rzecz. Natomiast ustalanie „*renomy i rozpoznawalności*" stron na rynku usług florystycznych pozostawało bez wpływu na ocenę zgłoszenia znaku towarowego.

Za bezzasadne Kolegium Orzekające uznało wnioski o przesłuchanie stron. Zarówno pełnomocnicy stron jak i same strony brały aktywny udział w toku postępowania składając pisma procesowe oraz wypowiadając się na rozprawie. Nie istniały zaś żadne przyczyny, dla których można byłoby uznać, że zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy był niewystarczający dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy lub też, że oświadczenia stron składane na rozprawie wymagały uzupełnienia lub dodatkowego wyjaśnienia. Organ administracji prowadząc postępowanie powinien natomiast podejmować tylko te czynności, które są niezbędne do załatwienia sprawy. W świetle zaś powyższego Kolegium Orzekające oddaliło wnioski wnioskodawcy o zobowiązanie uprawnionej do złożenia deklaracji podatkowej PIT za 2012, 2013 i 2014 r. oraz złożenia wykazu postępowań egzekucyjnych toczących się wobec uprawnionej.

Unieważnienie prawa ochronnego na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. powoduje, że bezcelowe stało się badanie zasadności pozostałych zarzutów sformułowanych przez wnioskodawcę. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2006 r. (sygn. akt II GSK 16/06) stwierdził:

> *„Każda z sytuacji określonych w następujących po sobie jednostkach redakcyjnych komentowanych przepisów stanowi wystarczającą, samodzielną i wewnętrznie spójną podstawę do unieważnienia prawa z rejestracji. Jeśli zatem zostaną wyczerpane przesłanki niedopuszczalności rejestracji określone w którymkolwiek z punktów art. 8 czy 9 ustawy o znakach towarowych, to zbędnym jest ustalanie czy w sprawie występują także inne podstawy do unieważnienia prawa z rejestracji wymienione w tych przepisach, nawet wówczas gdyby takie podstawy istniały".*

Zatem w niniejszym stanie faktycznym i prawnym przedmiotowej sprawy wskazanym powyżej Kolegium Orzekające orzekło jak w osnowie.

Wysokość zwrotu niezbędnych kosztów postępowania Kolegium Orzekające ustaliło w oparciu o przepisy art. 98 § 1 k.p.c. i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1348 ze zm.). Uwzględniając charakter sprawy oraz nakład pracy pełnomocnika Kolegium uznało za zasadne przyznanie wnioskodawcy kwoty x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Na kwotę te składa się równowartość minimalnej stawki określonej w § 10 ust. 1 pkt 18 ww. rozporządzenia oraz zwrot opłaty za wniosek w wysokości x zł.

IV. Sp.68.2014

Decyzja z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie „GAP" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 29 lipca 2016 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Piotr Kalinowski
Ekspert – orzecznik	Aleksandra Heromińska (spr.)
Ekspert	Katarzyna Kieslich
Protokolant	Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2016 roku sprawy z wniosku M.P. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Prywatne GP w Ł o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy GAP o nr R.(…) na rzecz G z siedzibą w S, Stany Zjednoczone Ameryki na podstawie art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. nr 5, poz. 17 ze zm.) w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zmianami) oraz 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) wniosek oddalić;
2) przyznać G z siedzibą w S, Stany Zjednoczone Ameryki od M.P. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Prywatne GP w Ł kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2008 roku do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek M.P. prowadzącej Przedsiębiorstwo Prywatne GP z siedzibą w Ł o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy GAP o nr R.(…) na rzecz G z siedzibą w S, Stany Zjednoczone Ameryki.

Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej – dalej zwaną p.w.p.

Wnioskodawca podniósł, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której zgłoszenie spornego znaku towarowego do ochrony nastąpiło w innym celu niż uzyskanie wyłączności na znak po to, aby mógł on odróżniać towary ze względu na ich pochodzenie.

W ocenie wnioskodawcy uprawniony swoimi działaniami blokuje innych przedsiębiorców, uniemożliwiając im w istocie uzyskanie rejestracji lub wprowadzanie oznakowanych nim towarów do obrotu. Wskazał, iż produkty uprawnionego opatrzone znakiem GAP nie są obecne na rynku polskim, bowiem brak jest firmowych sklepów GAP a zakupienie tych towarów jest możliwe jedynie przez internet, za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, które sprowadzają produkty ze Stanów Zjednoczonych, po czym, je odsprzedają. Zatem pojawienie się na rynku polskim towarów uprawnionego nie jest konsekwencją jego inicjatywy, a działań podmiotów z nim niezwiązanych.

Ponadto wnioskodawca podniósł, że dla oceny przedstawionych we wniosku kwestii, istotne znaczenie ma okoliczność, że decyzjami z dnia 12 listopada 2002 roku (sprawa Sp.045/01) oraz z dnia 5 września 2002 roku (sprawa Sp.019/01) Urząd Patentowy RP uznał za wygasłe prawa z rejestracji znaków towarowych GAP o nr R.(…) oraz R.(…) na skutek wniosku wnioskodawcy. W obu sprawach Urząd stwierdził, że uprawniony do znaków GAP nie używał znaku przez okres trzech kolejnych lat poprzedzających złożenie wniosku o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji, co więcej w toku obu postępowań, ani firma G, ani żaden z jej pełnomocników, nie wypowiedzieli się na piśmie, ani też nie przedstawili wiarygodnych dowodów używania znaku.

Zatem, zdaniem wnioskodawcy, uprawniony zgłosił znak towarowy „*na wszelki wypadek*", przewidując, że np. w przyszłości będzie opatrywał zarejestrowanym znakiem towarowym produkowane przez siebie towary, a przyznanie prawa ochronnego na znak towarowy powinno być raczej konsekwencją okoliczności, że uprawniony wchodzi ze swoimi towarami na rynek polski, bowiem w przeciwnym razie blokuje on swoimi działaniami innych przedsiębiorców, uniemożliwiając im w istocie uzyskanie rejestracji lub wprowadzenie oznakowanych nim towarów do obrotu.

Na rozprawie w dniu 14 maja 2010 roku wnioskodawca podtrzymał swoje argumenty zawarte we wniosku.

Wskazał, iż podstawą wniosku jest art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. oraz podtrzymał wniosek o dołączenie do akt sprawy Sp.045/01 oraz Sp.019/01, podnosząc, iż ma to znaczenie dla sprawy, bowiem będzie z nich wynikało, że pomiędzy stronami toczyło się postępowanie o wygaśnięcie spornego znaku, co ma znaczenie w zakresie dowodzenia zarzutu działania przez uprawnionego w złej wierze.

W aspekcie interesu prawnego wnioskodawca powołał wyrok NSA II GSK 163/06. Wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie co uprawniony. Wskazał także, iż znakiem przeciwstawionym w niniejszej sprawie jest znak GAPPOL o nr R.(…), który jest słowno-graficzny oraz znak GAPPOL o nr R.(…), który jest znakiem słownym.

Ponadto ubiega się o zarejestrowanie znaków towarowych GAP, w których to sprawach Urząd dokonał przeciwstawień znaków GAP, należących do uprawnionego. Wnioskodawca dodał także, iż swój interes prawny wywodzi z art. 20 i art. 22 Konstytucji RP

i art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czyli z zasady wolności działalności gospodarczej. Zdaniem wnioskodawcy kwestie nieużywania znaku spornego należy wiązać z faktem zgłoszenia przez uprawnionego do rejestracji znaków towarowych tylko po to, aby osiągnąć inny cel niż ochrona towarów i usług wprowadzanych przez uprawnionego na rynek polski.

Uprawniony zakwestionował wskazane przez wnioskodawcę podstawy prawne i podniósł, że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony obowiązywała ustawa o znakach towarowych oraz wniósł o oddalenie przedmiotowego wniosku.

Wskazał ponadto, iż wymóg używania rozpoczyna się w dniu 3 lutego 2011 roku, zatem wniosek należy uznać za przedwczesny. Nie zgodził się także z argumentami podniesionymi we wniosku w zakresie złej wiary, bowiem nie została ona w żaden sposób udowodniona. Wskazał, iż uprawnionego nie łączyły żadne kontakty handlowe, ani inne z przedsiębiorstwem wnioskodawcy. Dodał także, iż wnioskodawca zaczął zgłaszać do ochrony znaki identyczne jak znaki uprawnionego. Uprawniony zatem musiał dokonywać zgłoszenia znaków towarowych po to, żeby je chronić. Wskazał także, iż zgłasza swoje znaki od 1996 roku, a swoją działalność rozpoczął w 1969 roku i trwa ona do dnia dzisiejszego.

W piśmie z dnia 13 września 2010 roku wnioskodawca podtrzymał swoje zarzuty zawarte we wniosku, a jako podstawę prawną wskazał także art. 29 w związku z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych.

W piśmie z dnia 27 października 2010 roku wnioskodawca podtrzymał wniosek o dołączenie do akt sprawy spraw wskazanych we wniosku, a także wniósł o dołączenie do akt, jako materiał dowodowy, decyzje Urzędu Patentowego RP wydane w sprawach Sp. 420/06 oraz Sp. 419/06, na okoliczność wykazania sprzeczności rejestracji spornego znaku towarowego z zasadami współżycia społecznego.

Ponadto uzupełnił swoje argumenty w sprawie. Podniósł, że zgłoszenie przez uprawnionego znaków identycznych z tymi, które były nieużywane przez niego na terytorium RP jest działaniem zmierzającym do ominięcia przepisów ustanawiających sankcję wygaszenia ochrony znaku towarowego. Zgłaszając bowiem znak towarowy jeszcze w toku postępowań wcześniejszych, przewidując niekorzystne dla siebie rozstrzygnięcie w tamtych sprawach, zdawał sobie sprawę z tego, że swoim działaniem doprowadzi do kolejnego wydłużenia okresu, w którym niemożliwym będzie zastosowanie sankcji wygaszenia.

W piśmie z dnia 16 grudnia 2010 roku uprawniony podniósł, iż podstawy prawne nie są dla niego wystarczająco jasne, gdyż we wniosku wskazano także art. 4 ust. 1 u.z.t. oraz art. 131 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W ocenie uprawnionego wnioskodawca nie uzasadnił w żaden sposób zarzutu zgłoszenia spornego znaku towarowego jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego.

Wskazał przy tym, iż znak GAPPOL o nr R.(…) jest chroniony od 24 lutego 1995 roku na terytorium Polski, natomiast znak sporny od 22 czerwca 2001 roku i oznaczenia te w żaden sposób, nie kolidowały w uzyskaniu prawa na kolejny znak GAPPOL o nr R.(…), który został zgłoszony do ochrony w dniu 6 września 2002 roku i uzyskał on prawo ochronne. Co więcej dopiero na fakt zgłoszenia przez wnioskodawcę znaków GAP

Z.(…), Z.(…), Urząd Patentowy zareagował i stwierdził podobieństwo tych znaków do znaków GAP należących do uprawnionego.

Ponadto uprawniony podniósł, że strony nie są ze sobą w żaden sposób handlowo powiązane, ani ze sobą nigdy nie współpracowały, co jest istotne w kontekście zarzutu złej wiary.

Zdaniem uprawnionego wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego w domaganiu się unieważnienia spornego prawa ochronnego.

Uprawniony podniósł także, że postępowanie w sprawach Sp.420/06 oraz Sp.419/06 o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znaki GAP dotyczyło zupełnie innych okoliczności faktycznych, niezasadne jest dołączenie akt tych spraw do przedmiotowego postępowania, z uwagi na to, że nie wnoszą one żadnych nowych okoliczności. Dotyczy to także akt sprawy Sp.045/01 oraz Sp.019/01. Uprawniony wskazał, że ich dołączenie do przedmiotowej sprawy jest niezasadne, gdyż dotyczyły one innego zakresu ochrony niż znak sporny.

Na rozprawie w dniu 17 grudnia 2010 roku strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Wnioskodawca podtrzymał wniosek o dołączenie do akt postępowania w niniejszej sprawie akt postępowań ze spraw Sp.045/01 oraz Sp.019/01 ponadto stwierdził, iż podobny stan faktyczny był oceniany w trybie spornym w sprawach oznaczonych sygnaturami Sp.318/07 oraz Sp.133/08.

Wskazał, że znak sporny został zgłoszony do ochrony w innym celu niż uzyskanie ochrony, co stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego. W ocenie wnioskodawcy w chwili zgłoszenia spornego znaku do ochrony była chęć obejścia przepisów regulujących kwestie zgłaszania znaków do ochrony. Naruszona została także zasada dobrych obyczajów kupieckich poprzez fakt uzyskania prawa wyłącznego w sytuacji gdy znak nie był używany, bowiem uprawniony chciał zablokować możliwość używania tego znaku przez inne podmioty, co niewątpliwie było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jako ostateczną podstawę wniosku wnioskodawca wskazał art. 8 pkt 1 u.z.t.

Uprawniony podniósł, że w przedmiotowej sprawie nie zastały naruszone żadne zasady, a towary oznaczane znakiem GAP są w Polsce sprzedawane przez podmioty trzecie. Dodał, iż zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o znakach towarowych uprawniony mógł zgłosić sporny znak towarowy do ochrony, ponieważ wykonywał w ten sposób przysługujące mu w tym zakresie prawo.

Ponadto wniósł o oddalenie wniosku o dołączenie do akt niniejszej sprawy, akt sprawy Sp.045/01 i Sp.019/01, ponieważ nie wnoszą one żadnych nowych okoliczności.

W piśmie z dnia 24 stycznia 2011 roku wnioskodawca sprecyzował, że wnosi o dołączenie do akt niniejszej sprawy decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 5 września 2001 roku oraz decyzji z dnia 12 listopada 2002 roku. Obie decyzje dotyczą wygaśnięcia praw ochronnych na znaki GAP o nr R.(…) oraz R.(…).

Na rozprawie w dniu 1 lutego 2011 roku Kolegium Orzekające oddaliło wniosek o dołączenie do akt przedmiotowej sprawy decyzji w sprawach Sp.018/01 oraz Sp.045/01.

Wnioskodawca przedłożył do akt sprawy pisma ostrzegawcze skierowane do wnioskodawcy pochodzące od uprawnionego, jako dowód na okoliczność wykazania interesu prawnego w przedmiotowej sprawie.

Uprawniony podniósł natomiast, iż pomiędzy nim, a wnioskodawcą nie istniały nigdy żadne stosunki handlowe, zatem zarzut naruszenia dobrych obyczajów kupieckich jest niezasadny.

W dniu 11 lutego 2010 roku Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego unieważnił prawo ochronne na znak towarowy GAP o nr R.(…).

W uzasadnieniu swojej decyzji organ wskazał, iż wnioskodawca uzasadnił wystarczająco swój interes prawny w domaganiu sie unieważnienia spornego prawa ochronnego.

Stwierdził ponadto, że okoliczności wskazane w przedmiotowej sprawie świadczą, iż zgłoszenie spornego znaku towarowego do ochrony nie miało na celu rzeczywistego używania tego znaku do oznaczenia własnych towarów, wobec czego rejestracja znaku spornego była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Powyższa decyzja został zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 2 lutego 2012 roku o sygn. akt VI SA/Wa 2162/11 oddalił skargę.

Od powyższego wyroku uprawniony wniósł skargę kasacyjną domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, ewentualnie w przypadku stwierdzenia braku naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i rozpoznanie skargi.

W wyniku wniesionej skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok oraz uchylił zaskarżoną decyzję.

NSA nie podzielił stanowiska zarówno Sądu I instancji jak również Urzędu Patentowego RP, bowiem, jak wskazał, z faktu nieużywania przez uprawnionego znaku towarowego w przeszłości nie można czynić uprawionemu zarzutu co do rejestracji tego znaku i zamiaru jego używania w przyszłości.

W ocenie NSA powołane przez Sąd I instancji, jak i UPRP argumenty nie są wystarczające dla stwierdzenia, że zarówno rejestracja znaku towarowego z zamiarem jego nieużywania jak i zgłoszenie w celu obejścia prawa, tj. uchronienia się od skutku prawnego określonego zdarzenia – stanowi okoliczność sprzeczną z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art. 8 pkt 1 u.z.t. Ponadto zarówno Sąd I instancji, jak i UPRP nie wzięły pod uwagę i nie dokonały analizy zachowania wnioskodawcy, a w konsekwencji nie wyprowadziły właściwych wniosków co do zachowania uprawnionego do znaku towarowego GAP.

W związku z powyższym sprawa wróciła do ponownego rozpoznania przez Urząd Patentowy.

W piśmie z dnia 28 maja 2014 roku uprawniony wniósł o oddalenie przedmiotowego wniosku i wyszczególnił wskazania NSA co do dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie.

Podniósł, iż Urząd Patentowy w dalszym postępowaniu powinien ponownie ocenić przesłankę naruszenia zasad współżycia społecznego, o której mowa w art. 8 pkt 1 u.z.t. z ukierunkowaniem na konkretny stan faktyczny i z uwzględnieniem, między innymi, chronologii zdarzeń zaistniałych przed i po zgłoszeniu znaku towarowego do ochrony.

Ponadto Urząd powinien uwzględnić fakt, że zgłoszenie znaku spornego było ważnym elementem strategii biznesowej uprawnionego, w której istotnym etapem było

otwarcie w Polsce w 2011 roku sklepu firmowego G stanowiące rezultat budowanej od kilkudziesięciu lat renomy znaku towarowego GAP na rynkach międzynarodowych, w tym także wśród konsumentów polskich. Wskazał także, iż Urząd powinien dokonać ważenia interesu uprawnionego, dążącego do utrzymania ochrony przysługującego mu prawa do znaku z działaniem wnioskodawcy, który zgłaszając identyczny znak towarowy wiedział, że dane oznaczenie zostało już zarejestrowane na rzecz innego podmiotu, co oznacza, że jego działanie zmierzało do zawłaszczenia cudzego znaku.

Uprawniony przedstawił także chronologię wydarzeń w niniejszej sprawie i wskazał, iż wynika z tego, że wnioskodawca prowadząc działalność gospodarczą na tym samym rynku, co uprawniony, swoimi działaniami chciał pozbawić go przysługujących mu praw, bowiem bez wątpienia był świadomy działalności prowadzonej przez spółkę G na rynkach zagranicznych, gdyż sam we wniosku o unieważnienie spornego prawa ochronnego wskazywał, że wie zarówno o sklepach firmowych uprawnionego w wielu krajach poza Polską, jak i o dostępności w Polsce towarów uprawnionego opatrywanych znakiem towarowym GAP.

Uprawniony ponadto podniósł, iż jest spółką prawa amerykańskiego, która prowadzi działalność na rynku amerykańskim już od roku 1969, osiągając ogromne sukcesy sprzedażowe, a aktualnie swoją działalność prowadzi w 90 krajach na całym świecie. Ponadto oficjalną stronę internetową uprawnionego odwiedza w samych Stanach Zjednoczonych ponad 12 milionów użytkowników rocznie.

Uprawniony podniósł także, iż produkty marki G, co do zasady, sprzedawane są w specjalistycznych sklepach prowadzonych przez dystrybutorów zapewniających wysoki poziom obsługi klienta i dbałość o renomę marki. Sklepy te oznakowane są znakiem GAP, który znajduje się zarówno na elewacjach zewnętrznych, jak i metkach, etykietach, paragonach, koszykach na zakupy i na pozostałych elementach wystroju.

Ponadto uprawniony wskazał, iż w toku przedmiotowego postępowania wykazał, że pierwszy firmowy sklep marki G w Polsce został otwarty jesienią 2011 roku i z uwagi na to, że rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa na rynku poprzedzają długie przygotowania obejmujące, między innymi, ustalenie właściwych kontrahentów, ustalenie odpowiedniej lokalizacji, przedsięwzięcie odpowiednich działań marketingowych, co dowodzi, iż jeszcze przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie z dnia 11 lutego 2011 roku (uchylonej wyrokiem NSA) trwały takie właśnie przygotowania związane z oficjalnym wprowadzeniem znaku towarowego GAP na terytorium Polski. Otwarcie sklepu na terenie Polski było kolejnym etapem polityki uprawnionego, który konsekwentnie rozwija swoją działalność na całym świecie.

Wskazał ponadto, iż otwarcie sklepu G w Polsce jesienią 2011 roku było ważnym wydarzeniem medialnym, długo oczekiwanym przez konsumentów, o czym świadczą liczne materiały prasowe oraz wypowiedzi w tej kwestii na forach internetowych, blogach, czy też mediach społecznościowych. W dalszej kolejności zostały otwarte sklepy firmowe G w S w 2012 roku oraz w 2013 roku otworzono trzeci salon w Polsce G we w. centrum handlowym R.

Zdaniem uprawnionego towary oznaczane spornym znakiem towarowym obecne były na polskim rynku jeszcze przed datą złożenia przedmiotowego wniosku o unieważnienie, czego wnioskodawca był świadomy.

W ocenie uprawnionego w przedmiotowej sprawie do kwestii używania znaku należy odnieść się na innej płaszczyźnie niż w przypadku postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa, bowiem niniejsza sprawa dotyczy unieważnienia znaku, jako zgłoszonego w złej wierze, zatem należy poddać analizie także zamiar, czy też intencje uprawnionego zgłaszającego znak towarowy do ochrony, a jak wykazano w przedmiotowej sprawie dokonanie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony było wynikiem i elementem strategii biznesowej.

Reasumując zdaniem uprawnionego wyważenie interesów stron postępowania prowadzi do wniosku, że zgłoszenie przedmiotowego znaku towarowego do ochrony nie można uznać za zgłoszenie w złej wierze.

Na rozprawie w dniu 4 czerwca 2014 roku strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Wnioskodawca w załączonym do niniejszej rozprawy piśmie z dnia 3 czerwca 2014 roku wskazał podstawy prawne przedmiotowego wniosku o unieważnienie spornego prawa ochronnego, tj. art. 8 ust. 1 i pkt 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku. Wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko, iż zgłoszenie spornego znaku towarowego do ochrony miało inny cel niż jego używanie.

Odnosząc się do wniosków uprawnionego wyciągniętych z uzasadnienia wyroku NSA wydanego w przedmiotowej sprawie, wnioskodawca wskazał, że należy po pierwsze dokonać oceny charakteru prawnego osądów dokonanych przez NSA wskazanych w uzasadnieniu powyższego wyroku.

Zdaniem wnioskodawcy dokonując oceny przedstawionego stanowiska NSA należy z całą stanowczością stwierdzić, że ocena Sądu dotycząca działania wnioskodawcy z zamiarem zawłaszczenia cudzego znaku towarowego stanowi zupełnie swobodną ocenę dotyczącą jedynie stanu faktycznego przedmiotowej sprawy.

Ponadto wnioskodawca podkreślił, iż związanie wykładnią nie oznacza związania oceną NSA co do stanu faktycznego sprawy, z uwagi na to, że ocena ta nie jest wykładnią przepisów prawa (wyrok NSA z dnia 15 grudnia 2005 roku, II OSK 342/20-5).

W ocenie wnioskodawcy zinterpretowanie tak swobodnie wyrażonej oceny NSA dotyczącej zamiaru działania wnioskodawcy, jako oceny prawnie wiążącej, w sposób nieuzasadniony sugerowałoby, a nawet narzucało Urzędowi rozstrzygnięcie sprawy w określony przez NSA sposób, a wpływ rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym powinien, zdaniem wnioskodawcy, polegać na wyjaśnieniu, jaką treść ma przepis prawny stanowiący podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia, jednak orzeczenie w tym zakresie nie może wykraczać poza ramy sprawowanej przez sądy administracyjne kontroli działań administracji publicznej.

Zdaniem wnioskodawcy, wskazana powyżej swobodna ocena NSA dotycząca zamiaru działania wnioskodawcy nie jest wiążąca dla organu, bowiem to Urząd dokonuje merytorycznego rozstrzygnięcia w oparciu o zgromadzony przez siebie materiał dowodowy, na podstawie, którego dokonuje własnych ustaleń faktycznych, a wiążą go jedynie wskazówki Sądu dotyczące sposobu interpretowania oraz stosowania w praktyce przepisów mających zastosowanie w niniejszym stanie faktycznym.

Zatem, w ocenie wnioskodawcy, ponownie rozpatrując przedmiotową sprawę, należy ustalić pełną chronologię wszystkich czynności podejmowanych przez obie firmy

w stosunku do niniejszej sprawy, uwzględnić stan wiedzy obu podmiotów na dzień dokonywania kolejnych zgłoszeń z uwzględnieniem specyfiki uwarunkowań lat 90-tych, tj. braku dostępu do baz danych Urzędu i odrębności rynku polskiego od rynku amerykańskiego, a także ustalić okresy działania na polskim rynku obu firm i ich zamierzeń, co do przyszłości, co wskazuje na rzeczywiste zamiary realnego wykorzystywania nabytych uprawnień.

Wnioskodawca przedstawił chronologię wydarzeń, w tym genezę powstania nazwy firmy i rozpoczęcie działalności pod firmą GP, specyfikę publikacji zgłoszeń/rejestracji znaków towarowych w latach 90-tych, wskazał na brak znajomości firmy G w Polsce w ówczesnym okresie oraz na okoliczności działania uprawnionego wobec wnioskodawcy.

Ponadto wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko w zakresie złej wiary uprawnionego i wskazał, iż na tle zebranego materiału dowodowego, działania uprawnionego należy uznać za naruszające zasady współżycia społecznego i jako takie nie zasługują na ochronę prawną.

Ponadto, w ocenie wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki unieważnienia spornego znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 u.z.t., zgodnie z którym niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Podniósł, iż dobrem osobistym i majątkowym wnioskodawcy jest nazwa firmy GP, która jest zarejestrowana i używana w sposób rzeczywisty i stały nieprzerwanie od 1 lutego 1991 roku, zatem w przedmiotowej sprawie zachodzi kolizyjność firmy ze spornym znakiem towarowym.

Wnioskodawca podniósł także, że rejestracja znaku towarowego może być dokonana na rzecz przedsiębiorstwa i tylko dla towarów będących przedmiotem jego działalności gospodarczej. Zdaniem wnioskodawcy uprawniony nie prowadził działalności gospodarczej na obszarze Polski dla towarów objętych zakresem spornego znaku towarowego, zatem nie spełniał on wymogów art. 6 ust. 1 u.z.t.

Ponadto, w ocenie wnioskodawcy, przedłożone do akt sprawy materiały w żaden sposób nie wskazują na wolę używania znaku przez uprawnionego, czy też faktyczne używanie, w dacie jego zgłoszenia. Wskazał, iż jak wynika z przedłożonych artykułów prasowych, G „*zadebiutował*" w Polsce dopiero w październiku 2011 roku otwierając jeden sklep, w 2012 roku podjął próbę otwarcia kolejnych dwóch sklepów, zaś w roku 2014 ogłoszone zostało wycofanie firmy z rynku polskiego. Przy czym wnioskodawca od ponad 20 lat w sposób nieprzerwany prowadzi działalność pod nazwą GP i jak wynika z akt sprawy stworzenie nazwy nie miało i nie mogło mieć nic wspólnego z firmą G, która jako pierwsza podjęła aktywnie wrogie kroki celem zablokowania wnioskodawcy i tylko firma G próbowała wyeliminować i uniemożliwić prowadzenie działalności przez wnioskodawcę w Polsce.

Jednocześnie wnioskodawca wniósł o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony, tj. M.P. na okoliczność wskazania genezy firmy GP, prowadzonej działalności oraz żądań i wezwań uprawnionego, przeprowadzenie dowodu przesłuchania świadka Dyrektor Departamentu Badań Znaków Towarowych M.Cz. na okoliczność sposobu, terminów i warunków publikacji dot. zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych w latach 90-tych oraz zakresu dostępu do takich informacji.

Uprawniony w piśmie z dnia 18 lipca 2014 roku wniósł o oddalanie wniosków dowodowych złożonych przez wnioskodawcę, z uwagi na fakt, że okoliczności, których miałyby one dotyczyć nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy lub odpowiednio środki dowodowe nie nadają się do wykazania okoliczności objętych wnioskami dowodowymi.

Ponadto podniósł, iż zarzuty wnioskodawcy są całkowicie niezasadne oraz sprzeczne z przedłożonym materiałem dowodowym.

Uprawniony podniósł także, że Urząd dokonując ponownego rozpatrzenia niniejszej sprawy związany jest wskazówkami NSA, co do interpretacji normy prawnej wynikającej z art. 8 pkt 1 u.z.t. Wskazał przy tym, iż rozpoznanie sprawy przy uwzględnieniu wykładni dokonanej przez NSA nie może prowadzić do badania przez Urząd każdego znaku zarejestrowanego lub zgłoszonego przez wnioskodawcę, lecz tylko tych, które mają znaczenie dla oceny jego intencji w domaganiu się unieważnienia znaku spornego. Zatem, bez znaczenia dla oceny jego intencji ma rejestracja znaku GAPPOL o nr R.(…), który jak wskazał sam wnioskodawca, nie jest podobny do znaku GAP należącego do uprawnionego, lecz istotna jest dwukrotna próba uzyskania przez wnioskodawcę rejestracji znaku GAP.

Odnosząc się do nowego zarzutu, tj. art. 6 ust. 1 u.z.t. uprawniony podniósł, iż wbrew nieprawidłowym twierdzeniom wnioskodawcy przepis ten nie uzależnia możliwości rejestracji polskiego znaku towarowego do prowadzenia przez zgłaszającego ten znak działalności na terytorium Polski. Przepis stwierdza jedynie, że

„Rejestracja znaku towarowego może być dokonana na rzecz przedsiębiorstwa i tylko dla towarów będących przedmiotem jego działalności”.

Uprawniony podniósł, iż prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów objętych rejestracją spornego znaku towarowego w szerokim zakresie w wielu innych krajach na długo przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego do ochrony, a ponadto po uzyskaniu prawa ochronnego podjął taką działalność również na terytorium Polski. Wskazał, także, iż przytoczona przez wnioskodawcę podstawa prawna nie wymaga rzeczywistego prowadzenia w Polsce działalności przez zgłaszającego znak już w momencie zgłoszenia, istotna jest wyłącznie możliwość wprowadzenia do obrotu towarów i świadczenia usług objętych zgłoszeniem. Fakt, że sporny znak towarowy został zarejestrowany prowadzi do wniosku, że Urząd w toku procedury rejestracji przeprowadził odpowiednie czynności w celu zweryfikowania zakresu działalności gospodarczej uprawnionego.

Reasumując uczestnik wskazał, że przed zgłoszeniem znaku spornego do ochrony wprowadzał do obrotu towary objęte zgłoszeniem na terytorium innych krajów oraz, że działalność taką podjął na terytorium Polski po dacie rejestracji tego znaku.

W ocenie uprawnionego niezasadne jest również twierdzenie wnioskodawcy jakoby sporny znak towarowy został zgłoszony w złej wierze.

Wskazał, iż zarzut braku używania znaku towarowego może być jedynie przesłanką do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego, a nie jego unieważnienia.

Ponadto, zdaniem uprawnionego, twierdzenie wnioskodawcy jakoby sporny znak towarowy został zgłoszony w celu eliminacji wnioskodawcy, jako podmiotu konkuren-

cyjnego stoi w sprzeczności z historią obu przedsiębiorstw i okolicznościami ich funkcjonowania w branży odzieżowej.

Uprawniony wskazał, iż jest spółką działającą w przemyśle odzieżowym już od lat 70-tych. Dokonując ekspansji swojej działalności na kolejne rynki krajów na całym świecie zdobył dużą popularność, a produkty oznaczane marką G są obiektem pożądania wielu klientów.

Pierwszego zgłoszenia znaku GAP w Polsce uprawniony dokonał 29 grudnia 1990 roku, a zatem w dacie poprzedzającej datę rejestracji działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, natomiast wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Prywatne GP M.P. i swoją działalność rozpoczął w 1991 roku.

Ponadto, odnosząc się do twierdzenia wnioskodawcy, że obrana przezeń nazwa GAPPOL wywodzi się od nazwy ukochanego psa wnioskodawcy, stwierdził, iż jak wynika z materiałów przedłożonych do akt sprawy pies ten, nie nazywał się GAPA lecz inaczej, tj. „Lena Mała Gapa, Lora Mała Gapa, Bunia Karolinka, Dunia Karolinka, Bunia". Zatem wnioskodawca miał wiele możliwości, a złożył jednak wniosek o rejestrację znaku, który zawiera w sobie znak używany przez uprawnionego od 20 lat. Uprawniony wskazał także, że twierdzeniu strony przeciwnej o rzekomym pochodzeniu nazwy GAPPOL od ukochanego psa wnioskodawcy przeczy załączony do pisma wnioskodawcy z dnia 3 czerwca 2014 roku wyciąg z Polskiej Księgi Rodowej Psów Rasowych z dnia 5 marca 1994 roku, z którego wynika, że pies, którego dotyczy ten wyciąg tj. Lora przydomek Mała Gapa urodził się 24 października 1992 roku, zatem ponad rok od rozpoczęcia przez wnioskodawcę działalności pod tą nazwą.

Uprawniony nie zgodził sie także z zarzutem wnioskodawcy jakoby to uprawniony zaatakował znaki wnioskodawcy jako pierwszy składając wniosek o unieważnienie znaku towarowego GAPPOL o nr R.(…), bowiem wniosek ten został złożony dopiero w dniu 17 stycznia 1999 roku, podczas gdy wnioskodawca już 12 stycznia 1999 roku złożył do Urzędu Patentowego RP wniosek o rejestrację znaku GAP Z.(…) identycznego jak znaki należącego do uprawnionego. Zatem wbrew twierdzeniom wnioskodawcy to nie wniosek uprawnionego o unieważnienie znaku GAPPOL o nr R.(…), ale próba rejestracji znaku identycznego do wcześniejszego znaku uprawnionego był rzeczywistą przyczyną „*podjęcia działań zmierzających do obrony swojej nazwy firmy i znaku towarowego*".

Reasumując uprawniony podniósł, że brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku o unieważnienie spornego znaku towarowego.

W ocenie uprawnionego brak jest ponadto zasadności naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t., bowiem pełna nazwa przedsiębiorstwa pod jakim prowadzi działalność wnioskodawca brzmi „Przedsiębiorstwo Prywatne GP M.P.". Ponadto wnioskodawca nie wykazał, że oznaczenie GAPPOL było przez niego stosowane dla oznaczania towarów, dla których zarejestrowany został sporny znak towarowy.

Wobec powyższego, wnioskodawca nie wykazał, że używanie przez uprawnionego znaku GAP o nr R.(…) może zakłócać korzystanie przez wnioskodawcę z jego prawa do firmy. Wnioskodawca nie wykazał, że na gruncie omawianej sprawy istnieje ryzyko wprowadzenia klientów w błąd, co do tożsamości wnioskodawcy i uprawnionego.

Zdaniem uprawnionego, wnioskodawca powołując się na prawo do firmy i twierdząc, że oznaczenie GAP i GAPPOL są do siebie kolizyjnie podobne, sam zaprzecza swoim

twierdzeniom przedstawionym w toku innych postępowań toczących się pomiędzy stronami. Uprawniony dodał także, iż w celu wykazania używania oznaczenia GP w charakterze firmy, pod którą wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, wnioskodawca do pisma z dnia 3 czerwca 2014 roku załączył szereg dokumentów, lecz żaden z nich nie stwierdza, jakich towarów umowy te dotyczyły, zatem wnioskodawca nie wykazał, że oznaczenia GAPPOL używał dla identyfikacji towarów objętych rejestracją znaku GAP nr R.(…). Także analiza strony internetowej wnioskodawcy prowadzi do wniosku, że oznaczenie GAPPOL nie jest używane dla oznaczenia towarów, a co najwyżej usług w postaci szycia ubrań według projektów klientów.

W ocenie uprawnionego wnioskodawca także nie wykazał, że rejestracja znaku towarowego GAP o nr R.(…) zagraża jego majątkowym interesom, jak również nie udowodnił w jakikolwiek sposób, iż nazwa Przedsiębiorstwo Prywatne GP M.P. była znana konsumentom.

Postanowieniem z dnia 24 września 2014 roku Kolegium Orzekające odmówiło dopuszczenia dowodu z przesłuchania strony M.P. oraz odmówiło dopuszczenia dowodu z zeznań świadka M.Cz.

Na rozprawie w dniu 8 grudnia 2014 roku strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Wnioskodawca ponownie wniósł o przesłuchanie w charakterze strony M.P.

Uprawniony wniósł o oddalenie powyższego wniosku i wskazał, iż przedmiotem dowodu są fakty, natomiast przedmiotem wniosku dowodowego wnioskodawcy są różne interpretacje, oceny i wnioski wyciągane przez wnioskodawcę z zachowań swoich i z zachowań uprawnionego. Wobec czego wniosek ten powinien zostać oddalony.

W piśmie z dnia 8 kwietnia 2015 roku uprawniony uzupełnił swoje stanowisko w sprawie.

Uprawniony przedłożył umowę spółki G na okoliczność wykazania przedmiotu działalności spółki, tj. przesłanek z art. 6 ust. 1 u.z.t.

Uprawniony podtrzymał także swoje stanowisko w zakresie braku naruszenia prawa do firmy wnioskodawcy z uwagi na brak możliwości wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości produktów, bowiem nie zachodzi tożsamość pomiędzy bezpośrednimi klientami wnioskodawcy i uprawnionego, a także nie zachodzi podobieństwo pomiędzy znakiem GAP oraz nazwą Przedsiębiorstwo Prywatne GP M.P., czy też podobieństwo pomiędzy oznaczeniem GAP oraz GAPPOL. Ponadto wnioskodawca nie wykazał zagrożenia dla jego interesów majątkowych.

W ocenie uprawnionego ponadto irrelewantne są powołane przez wnioskodawcę argumenty na okoliczność złej wiary.

Niezasadne także w niniejszej sprawie jest powoływanie przez wnioskodawcę argumentu, jakoby zamiarem uprawnionego było wyeliminowanie firmy wnioskodawcy z rynku polskiego, bowiem wszelkie działania uprawnionego przeciwko znakom wnioskodawcy były jedynie reakcją na działania wnioskodawcy, który najpierw przyjął nazwę GAPPOL stanowiącą obiektywnie przyjęcie trzech liter GAP uzupełnionych o człon POL, a następnie dokonał kilku zgłoszeń znaków towarowych GAPPOL i GAP, w tym słowno-graficznego znaku GAP, jednoznacznie przypominającego oznaczenia stosowane przez uprawnionego. Uprawniony zatem, jako przedsiębiorca planujący rozpoczęcie

swojej działalności na polskim rynku z całą pewnością mógł to odebrać jako próbę czerpania nieusprawiedliwionych korzyści z międzynarodowej znajomości i renomy oznaczania GAP, czy też próbę uniemożliwienia jego wejścia na rynek polski.

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2015 roku Kolegium Orzekające oddaliło wniosek o przesłuchanie M.P. w charakterze strony.

Na rozprawie w dniu 1 czerwca 2016 roku strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

W zakresie zarzutu art. 6 u.z.t. uprawniony wskazał, iż przepis ten nie wymagał wykazania prowadzenia działalności w Polsce w dacie zgłoszenia znaku towarowego, a jedynie ogólnie wchodzenia towarów i usług dla których zgłaszany jest znak, w zakres przedmiotu działalności gospodarczej zgłaszającego. Natomiast sankcją za nieużywanie znaku na terytorium Polski jest wygaśnięcie prawa ochronnego, a nie unieważnienie prawa na podstawie art. 8, czy też 6 u.z.t. czemu wnioskodawca od kilku lat zaprzecza.

W załączonym na niniejszej rozprawie piśmie z dnia 29 maja 2015 roku wnioskodawca, podniósł, iż uprawniony nie wykazał zamiaru używania znaku, nie spełnił zatem wymogu art. 6 ust. 1 u.z.t.

Wskazał, iż z przedłożonych dokumentów nie wynika jakiej spółki dotyczą, jaki mają związek ze znakiem spornym, oraz jaki mają związek z realnym zamiarem prowadzenia działalności na terytorium Polski.

Wnioskodawca podniósł ponadto, iż przełożone przez uprawnionego dokumenty nie potwierdzają zamiaru używania znaku spornego. Wskazał także, iż w trakcie trwania postępowania zgłoszeniowego, pierwotny zgłaszający umową cesji z dnia 28 sierpnia 2003 roku, przeniósł wszelkie prawa do znaku na inny podmiot. Zatem pierwotny zgłaszający nigdy nie używał i nie miał zamiaru używania znaku. Zdaniem wnioskodawcy uprawniony nie wykazał prowadzenia lub realnej możliwości działalności gospodarczej w chwili zgłaszania znaku na terytorium RP, zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami w tym zakresie.

Wnioskodawca odniósł się także do podobieństw porównywanych oznaczeń wskazując, iż oznaczenie GAP w całości mieści się w znaku i oznaczeniu wnioskodawcy, zatem istnieje ryzyko konfuzji w kontekście całościowym sprawy.

Podniósł, iż nazwa firmy GP jest używana samodzielnie, również w postaci słownej bez grafiki, a przedłożone do akt sprawy materiały dowodowe potwierdzają intensywność i skalę używania oznaczenia „gappol" w obrocie gospodarczym i to na istotną gospodarczo skalę.

Wnioskodawca podniósł przy tym, iż używa oznaczenia GAPPOL także jako domeny internetowej od roku 1998, która również stanowi dobro przedsiębiorstwa, oznaczenie funkcjonujące w obrocie i jako taka jest chroniona.

Wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko w zakresie złej wiary uprawnionego, bowiem jak już wcześniej wskazał, uprawniony nie miał zamiaru używania znaku GAP, co potwierdzają wcześniejsze decyzje Urzędu stwierdzające wygaśniecie znaków GAP na terytorium Polski. Ponadto wskazał, iż sam uprawniony stwierdził, że GAP nie miał renomy na terenie Polski i skoro nie wszedł na rynek Polski przez długie lata nie można uznać, iż realnie mogło to mieć miejsce, gdyż nic na to nie wskazuje, uprawniony bowiem nie przedłożył żadnego dowodu z właściwej daty choćby zbliżo-

nej do niej, a same gołosłowne twierdzenia nie mogą stanowić przeciwwagi dla faktów i dowodów.

W piśmie z dnia 20 lipca 2015 roku uprawniony uzupełnił swoje stanowisko. Podniósł, iż w przedmiotowej sprawie zostały złożone dokumenty dowodzące pokrywania się przedmiotu działalności z zakresem ochrony znaku spornego, zarówno aktualnie uprawnionego jak i zgłaszającego sporny znak towarowy do ochrony.

Jego, zdaniem całkowicie bezzasadne są twierdzenia wnioskodawcy jakoby przedłożone dokumenty nie miały znaczenia w przedmiotowej sprawie.

Podniósł, iż mają one znaczenie zarówno z uwagi na literalną treść przepisu, jak i na wykładnię systemową wynikającą z podpisania przez Polskę takich umów międzynarodowych jak Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 roku oraz Porozumienie TRIPS.

Podniósł, iż po pierwsze art. 6 ust. w u.z.t. wskazuje, że

> *„rejestracja znaku towarowego może być dokonana na rzecz przedsiębiorstwa", a nie „przedsiębiorstwa zarejestrowanego i działającego na terenie Polski".*

Wskazał ponadto, iż konieczność prowadzanie działalności gospodarczej na terenie Polski nie wynika ze słownika ustawowego zamieszczonego w art. 5 u.z.t. Także powołane przez uprawnionego orzeczenia sądów odnoście art. 6 uz.t. nie wskazują, iż warunkiem udowodnienia zamiaru używania znaku jest rejestracja działalności gospodarczej na terenie Polski, lecz

> *„pokrycie towarów i usług objętych zgłoszeniem i rejestracja znaku, w przyjętym przez przedsiębiorcę przedmiocie jego działalności gospodarczej, a wynikających z jego aktów założycielskich i wpisu do ewidencji rejestru".*

Zdaniem uprawnionego wątpliwości w zakresie uznania dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych, należy wykluczyć ze względu na brzmienie art. 3 u.z.t., który wyraźnie wskazuje, iż

> *„zagraniczne osoby fizyczne i prawne korzystają z uprawnień wynikających z przepisów ustawy na podstawie umów międzynarodowych",*

a odpowiednią umową międzynarodową w zakresie ochrony udzielanej znakom towarowym jest Konwencja Paryska, której art. 2 stanowi:

> *„jednakże, w celu uzyskania jakiegokolwiek prawa własności przemysłowej, nie może być wymagany od osób fizycznych i prawnych Państw będących członkami Związku jakikolwiek warunek zamieszkania lub posiadania przedsiębiorstwa w państwie, w którym wnosi się o udzielenie ochrony".*

Podsumowując, uprawniony stwierdził, że przedłożone przez niego dokumenty poświadczają prowadzenie działalności gospodarczej przez zgłaszającego znak do ochrony

na terenie jednego z Państw Związku i są wystarczające w celu wykazania przesłanek z art. 6 u.z.t.

W zakresie oceny podobieństwa znaków towarowych GAP do znaków wnioskodawcy, uprawniony podtrzymał, iż w jego ocenie, zachodzi ryzyko konfuzji pomiędzy spornym znakiem GAP, należącym do uprawnionego, a znakiem zgłoszonym do Urzędu EUIPO GAPPOL o nr EUTM.(…), z uwagi na tożsamość wyróżnionego elementu GAP, natomiast pomiędzy znakiem spornym, a znakiem GAPPOL o nr R.(…) takie podobieństwo już nie zachodzi, gdyż element słowny GAP nie pełni funkcji odróżniającej w znaku GAPPOL.

Uprawniony podtrzymał także, iż wnioskodawca nie wykazał, aby używanie słownego znaku GAP w jakikolwiek sposób zakłócało korzystanie z prawa do firmy przez wprowadzanie klientów w błąd, co do tożsamości firmy. Co więcej z materiałów przedłożonych do akt sprawy wynika, iż po pierwsze „Przedsiębiorstwo Prywatne GP M.P." identyfikowane jest ewentualnie przez duże sieci handlowe, z którymi wnioskodawca współpracuje, a nie przez konsumentów, tak jak w przypadku znaku słownego GAP, a ponadto oznaczenie GAPPOL jest jednym z wielu elementów firmy wnioskodawcy, a nie oznaczeniem umieszczanym na konkretnych produktach, dla których został zarejestrowany znak GAP. Zatem nie istnieje ryzyko powiązania produktów oznaczanych znakiem GAP z produktami wnioskodawcy zarówno przez konsumentów, ani przez samych przedstawicieli tych sieci, którzy w imieniu odpowiednich spółek zawierają umowy z wnioskodawcą.

W zakresie naruszenia prawa do domeny internetowej, uprawniony wskazał, iż brak jest podstawy prawnej, która chroniłaby nazwę domeny internetowej, zatem brak jest podstaw, aby uznać, iż w związku z posiadaniem nazwy domeny internetowej x.com przysługiwały wnioskodawcy jakiekolwiek prawa, poza obligacyjnym z natury i skutecznym wobec NASK prawem do korzystania z nazwy domeny przyznawanym przez regulamin.

Uprawniony podtrzymał także swoje stanowisko w zakresie zarzutu złej wiary, utrzymując, iż twierdzenia wnioskodawcy należy uznać za niezasadne także i w tym zakresie.

W piśmie z dnia 29 lutego 2016 roku wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko w sprawie.

Wskazał, iż na kolizję między znakiem GAP, a firmą GP zwrócił uwagę także sam uprawniony w swoich wezwaniach z dnia 06.06.2008 oraz 07.01.2009.

Podtrzymał, iż używał oznaczenia GAPPOL samodzielnie na umowach, pismach, w obrocie handlowym, a także jako oznaczenia wskazującego na pochodzenie towarów i usług oraz w nazwach domeny stron internetowych, gdzie oferował swoje towary i usługi, na samych produktach, w korespondencji handlowej w branży odzieżowej.

Wskazał, iż uprawniony podejmował próby wyegzekwowania wyłączności wynikającej z prawa z rejestracji znaku GAP, żądając zaprzestania używania tego znaku w firmie wnioskodawcy, zatem w jego ocenie zachodzi kolizyjność porównywanych oznaczeń GAP i GAPPOL.

Wnioskodawca podniósł, iż firma GP działała na terenie całej Polski w branży odzieżowej, co zostało w przedmiotowej sprawie wykazane, a element GAPPOL był umieszczany w cudzysłowie, jako jedyny element firmy, przez co był wyraźnie określony jako fantazyjny.

Wobec powyższego, w ocenie wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że rejestracja spornego znaku towarowego GAP uniemożliwia lub utrudnia wnioskodawcy korzystanie z firmy i oznaczenia GAPPOL.

W ocenie wnioskodawcy używanie domeny internetowej tylko potwierdza używanie w internecie oznaczenia firmy GP w odniesieniu dla branży odzieżowej, zatem fakt rejestracji domeny internetowej i jej używanie jest okolicznością istotną dla określenia chwili powstania wcześniejszych praw.

Wnioskodawca podtrzymał także swoje argumenty dotyczące złej wiary uprawnionego, a także podtrzymał stanowisko, iż uprawniony zgłaszając sporny znak towarowy do ochrony nie spełnił wymogu art. 6 u.z.t. i w sposób jednoznaczny nie wykazał zakresu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Na rozprawie w dniu 25 lipca 2016 roku strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Wnioskodawca podniósł, iż wyłączną podstawą wniosku jest art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.

Wskazał, iż jako przeciwstawienie w ramach art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. jest znak towarowy R.(…).

Wnioskodawca podniósł także, iż dokumenty złożone przez uprawnionego na niniejszej rozprawie nie powinny być brane pod uwagę, bowiem stoi to w sprzeczności z prekluzją dowodową, która wynika z postanowienia Urzędu z dnia 23 listopada 2015 roku. Dodał, iż nie było przeszkód do złożenia materiału dowodowego w terminie wcześniejszym.

Uprawniony wskazał, iż prekluzja dotyczy nowych twierdzeń i argumentów, lecz nie zabrania wygłoszenia na rozprawie podsumowania stanowiska strony, w tym również złożenia załącznika do protokołu, który stanowi zapis wystąpienia ustnego i służy ułatwieniu sformułowania myśli i skróceniu protokołu.

Podniósł, iż poza kwestią domeny internetowej x.com cała reszta załącznika do protokołu z rozprawy jest podsumowaniem twierdzeń wcześniej już zgłoszonych.

Wnioskodawca podniósł, że zgłoszone na niniejszej rozprawie pismo jest bogato udokumentowane i nie jest to podsumowanie stanowiska w sprawie.

Uprawniony wskazał, iż poza wydrukiem z Krajowego Rejestru Domen nie ma żadnego nowego wniosku dowodowego.

W ocenie wnioskodawcy, załącznik ten, do wszystkich podniesionych podstaw prawnych, zawiera nowe twierdzenia i argumentację.

Uprawniony oświadczył, że wszystkie twierdzenia zwarte w piśmie złożonym w dniu dzisiejszym nie są twierdzeniami w rozumieniu art. 255^3 ust. 5 p.w.p., a tylko omówieniem i podsumowaniem materiału faktycznego i prawnego sprawy administracyjnej na ostatniej rozprawie.

Wnioskodawca podtrzymał swoje argumenty w zakresie zarzutu art. 6 ust. 1 u.z.t., wskazując, iż nie przedłożono dowodów na używanie nawet poza granicami Polski, towarów w pełnym zakresie objętych ochroną spornego znaku, podnosząc, iż ocena przesłanek udzielenia ochrony dotoczy daty zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony.

Podtrzymał także argumenty dotyczące zarzutu art. 8 ust. 1 pkt i pkt 2 u.z.t. Wnioskodawca podniósł, że przedstawiona przez uprawnionego chronologia zdarzeń jest wybiórcza i nie odpowiada faktom.

Wskazał także, że oba podmioty obecnego sporu działają w tej samej branży odzieżowej, a zatem w zakresie przedmiotowo tożsamym, a złożone w sprawie dowody potwierdzają używanie oznaczenia GAPPOL wprost do oznaczenia odzieży, nie tylko usług. Zatem nie ma wątpliwości, że wnioskodawca działa na całym terytorium Polski. Ponadto poza oznaczeniem firmy wnioskodawca używał i używa oznaczenia GAPPOL także w innych formach, np. jako domeny internetowej.

Ponadto w zakresie zarzutu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. wnioskodawca wskazał, że we wcześniejszych postępowaniach uprawniony nie miał wątpliwości, co do podobieństwa lub identyczności towarów i wysokiego podobieństwa oznaczeń oraz ryzyka konfuzji, zatem zgłoszenie spornego znaku towarowego nastąpiło w warunkach złej wiary.

Uprawniony podniósł, iż między rokiem 2011, a rokiem 2015 prowadzone były sklepy autoryzowane G prowadzone przez dystrybutora U, a po roku 2015 prowadzona jest dystrybucja przez firmę Z w Polsce. Ponadto, zdaniem uprawnionego, nie można formułować wniosku, że w świetle art. 8 pkt 1 lub art. 6 ust. 1 u.z.t. uprawniony nie miał zamiaru korzystania ze znaku zgodnie z jego przeznaczeniem. Poza sporem jest, że uprawnionym jest firma amerykańska, która na skalę międzynarodową oferuje markową odzież, która jest pożądana i wysoko oceniania przez polskich konsumentów.

W ocenie uprawnionego z przedłożonych do akt sprawy materiałów dowodowych nie wynika jakoby firma wnioskodawcy była używana w stosunku do odzieży w taki sposób, aby zgłoszenie spornego znaku mogło być z nią w jakiejkolwiek kolizji.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione w całości lub w części na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.

Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej nie posługują się własną definicją interesu prawnego i dlatego w postępowaniu spornym dotyczącym unieważnienia prawa ochronnego znajduje zastosowanie art. 28 k.p.a., według którego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interesem prawnym można zatem nazwać

> *„związek o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa materialnego, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu, polegający na tym, że akt stosowania normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu w zakresie prawa materialnego"*
>
> (wyrok NSA z dn. 17 lipca 2003 roku sygn. akt II SA 1165/02).

Interes taki powinien być bezpośredni, konkretny i znajdować odzwierciedlenie w okolicznościach faktycznych, uzasadniających zastosowanie normy prawa materialnego. Z powyższego wynika, że interes prawny nie jest pojęciem abstrakcyjnym. W wyroku

z dnia 13 czerwca 2005 r. (Sygn. akt VI SA/Wa 2176/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w ślad za wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 1998 r., (Sygn. akt II SA 1390/98) stwierdził, że

> *„interes prawny w postępowaniu administracyjnym oznacza więc ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie którego można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby, albo żądać zaniechania czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby. Zdaniem Sądu od tak pojmowanego interesu prawnego trzeba odróżnić interes faktyczny, to jest stan, w którym obywatel wprawdzie jest bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego".*

W dotychczasowym orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej mogą być nawet najbardziej ogólne normy prawa kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. art. 20 i art. 22 Konstytucji RP (zob. m.in. wyroki: Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2002 r., sygn. akt III RN 218/2001 OSNP 2004/2 poz. 23; wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., II SA 81/2002, nie publ.). Czyni się jednak założenie, że wspomniane normy prawne, gwarantujące swobodne prowadzenie działalności gospodarczej mogą być źródłem interesu prawnego, tylko wtedy gdy, cudzy znak towarowy przeszkadza wnioskodawcy w prowadzeniu działalności gospodarczej (zob. m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2006 r., II GSK 163/06), co ma miejsce między innymi wtedy gdy wnioskodawca używa znaku albo ubiega się o udzielenie ochrony na znak kolidujący ze znakiem wskazanym we wniosku. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, bowiem wnioskodawca ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy o numerze Z.(…) dla oznaczenia towarów podobnych, a sporny znak towarowy stanowi przeszkodę w uzyskaniu prawa ochronnego. Ponadto uprawniony w oparciu o sporne prawo ochronne wystąpił do wnioskodawcy z listem ostrzegawczym, wzywając go do zaprzestania używania oznaczenia GAPPOL.

Wobec powyższego, w ocenie Kolegium Orzekającego wnioskodawca wykazał swój interes prawny w niniejszej sprawie, bowiem sporne prawo ogranicza jego swobodę działalności gospodarczej. Ma zatem prawo żądać ustalenia czy prawo ochronne na przedmiotowy znak zostało przyznane z zachowaniem ustawowych warunków wymaganych do jego udzielenia.

Zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu 22 czerwca 2001 roku tj. pod rządami ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych, a zatem przepisy tej ustawy będą stanowić podstawę oceny ustawowych warunków wymaganych do uzyskania ochrony na ten znak.

Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.

Na wstępie należy podkreślić, iż w niniejszej sprawie oceny podniesionych zarzutów Kolegium dokonało z uwzględnieniem wytycznych zawartych w wyroku NSA z dnia 3 grudnia 2013 roku (sygn. akt II GSK 1364/12), zapadłym w przedmiotowej sprawie, gdyż w świetle art. 153 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ocena prawna i wskazania sądu są wiążące dla urzędu ponownie rozpatrującego sprawę.

Zakres związania organu wynikający z art. 153 p.p.s.a. był przedmiotem analizy sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 8 stycznia 2014 r. (sygn. akt. VI SA/Wa 2691/13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził:

„w świetle art. 153 p.p.s.a. przez ocenę prawną należy rozumieć wytyczne sądu odnoszące się do stanu faktycznego, wykładni przepisów prawa materialnego i procesowego, jak i sposobu ich zastosowania jako podstawy do wydania decyzji w konkretnej sprawie. Ocena prawna określa prawidłowy sposób działania organu w toku ponownie prowadzonego postępowania administracyjnego oraz daje wskazania co do kierunku, w którym powinno zmierzać przyszłe postępowanie w celu wyeliminowania popełnionych błędów, czy uchybień procesowych dostrzeżonych przez sąd. Obowiązek podporządkowania się ocenie prawnej wyrażonej w wyroku sądu może być wyłączony tylko w wypadku zmiany stanu prawnego lub istotnej zmiany okoliczności faktycznych, a także po wzruszeniu wyroku zawierającego ocenę prawną, w przewidzianym do tego trybie. (…) Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych i stanowisko doktryny w tym zakresie, Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że niezastosowanie się do oceny prawnej wyrażonej przez sąd we wcześniejszym wyroku narusza zasadę związania oceną prawną i oznacza, że podjęty akt lub czynność są wadliwe. Naruszenie art. 153 p.p.s.a. uzasadnia zaskarżenie aktu lub czynności na tej podstawie i powoduje jej uchylenie przez sąd, stanowiąc gwarancję przestrzegania orzeczeń sądu administracyjnego".

Podobnie w wyroku z dnia 4 lutego 2009 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 331/08) WSA w Warszawie stwierdził:

„Przyjmuje się, iż ocena prawna wyrażona w orzeczeniu sądu administracyjnego jest wiążąca w sprawie dla tego sądu oraz organu administracji państwowej zarówno wówczas, gdy dotyczy zastosowania przepisów prawa materialnego, jak również przepisów postępowania administracyjnego. Oznacza to, że organ administracji jest obowiązany rozpatrzyć sprawę ponownie, stosując się do oceny prawnej zawartej w uzasadnieniu wyroku, bez względu na poglądy prawne wyrażone w orzeczeniach sądowych w innych sprawach, a tym bardziej w orzeczeniach organów administracyjnych wydanych w innych sprawach. Nawet w przypadku sporu co do stanu faktycznego będącego podstawą subsumcji prawa, a więc i oceny prawnej lub odmiennej interpretacji prawa albo nawet możliwości niezgodności oceny sądu z prawem obowiązującym, zapatrywania prawne wynikające z oceny prawnej sądu mają moc wiążącą do czasu, aż wyrok zostanie wzruszony w przewidzianym do tego trybie. Odmienna ocena materiału dowodowego stanowi prawnie niedopuszczalną polemikę z prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego.

Przez ocenę prawną rozumie się powszechnie wyjaśnienie istotnej treści przepisów prawnych i sposobu ich stosowania w rozpoznawanej sprawie, zaś wskazania co do dalszego postępowania stanowią z reguły konsekwencje oceny prawnej. Dotyczą one sposobu działania w toku ponownego rozpoznania sprawy i mają na celu uniknięcie błędów już popełnionych oraz wskazanie kierunku, w którym powinno zmierzać przyszłe postępowanie dla uniknięcia wadliwości w postaci np. braków w materiale dowodowym lub innych uchybień procesowych.

Niewątpliwie ocena prawna może dotyczyć stanu faktycznego, wykładni przepisów prawa materialnego i procesowego, prawidłowości korzystania z uznania administracyjnego, jak i kwestii zastosowania określonego przepisu prawa jako podstawy do wydania właśnie takiej decyzji. Obowiązek podporządkowania się ocenie prawnej wyrażonej w wyroku sądu administracyjnego ciążący na organie administracji oraz sądzie, może być wyłączony tylko w przypadku istotnej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, a także po wzruszeniu wyroku. Pamiętać należy przy tym, iż ocena prawna, w rozumieniu art. 153 p.p.s.a., to wyjaśnienie przez sąd istotnej treści przepisów prawnych i sposobu ich zastosowania w konkretnym wypadku, a więc nie tylko sama wykładnia w ścisłym tego słowa znaczeniu (tak m.in. /w:/ wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 marca 2004 r., sygn. akt IV SA 3103/02)".

W pierwszej kolejności Kolegium rozpatrzyło podniesiony przez wnioskodawcę zarzut naruszenia art. 6 ust. 1 u.z.t., zgodnie z którym rejestracja znaku towarowego może być dokonana na rzecz przedsiębiorstwa i tylko dla towarów będących przedmiotem jego działalności gospodarczej.

W ocenie kolegium powyższy zarzut należy uznać za niezasadny, gdyż wnioskodawca przedłożył odpowiednie materiały dowodowe, z których wynika, że towary objęte przedmiotem ochrony spornego znaku towarowego wchodzą w zakres jego działalności gospodarczej.

Jak bowiem wynika z materiałów przedłożonych do akt przedmiotowej sprawy, tj. umowy spółki G, tj. uprawnionego (akt sprawy Sp.68.2014, t. III, k. 420 – k. 424) towary objęte ochroną spornego znaku towarowego wchodzą w zakres działalności uprawnionego. Przedmiot działalności spółki został określony następująco

„podejmowanie wszelkich działań lub czynności zgodnych z prawem, dla których można utworzyć spółkę na mocy Ogólnego Prawa Spółek Stanu Kalifornia, z wyłączeniem działalności bankowej, działalności powierniczej lub praktykowania zawodu, która może być zarejestrowana zgodnie z kodeksem Spółek Stanu Kalifornia".

Z przytoczonego cytatu wynika, iż przedmiot działalności uprawnionego został określony bardzo szeroko, niemniej decydujące znaczenie ma tu okoliczność, iż objęte ochroną spornego znaku towary mieszczą się pojęciowo w tym zakresie. Dokonując tego ustalenia Kolegium miało na względzie okoliczność, iż uprawniony ma siedzibę za granicą, dlatego trudno od niego wymagać spełnienia warunków wynikających z przepisów prawa polskiego, w zakresie jaki dotyczy podstaw funkcjonowania tego

podmiotu, w kraju pochodzenia (uprawniony ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki).

Co więcej poza sporem jest okoliczność, iż uprawniony faktycznie produkował i sprzedawał w różnych krajach wyroby odzieżowe, dlatego nie może zostać uznany za uzasadniony pogląd, iż przedmiot działalności uprawnionego nie dotyczył towarów objętych ochroną.

Zatem za niezasadne należy uznać twierdzenia wnioskodawcy jakoby uprawniony nie wykazał, że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony nie miał zamiaru używania spornego znaku towarowego w odniesieniu do towarów objętych wykazem znaku spornego.

Bezzasadne są przy tym twierdzenia wnioskodawcy, iż uprawniony nie wykazał, że prowadził rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium Polski, skutkiem czego nie zostały spełnione przesłanki z art. 6 ust. 1 u.z.t. Jak bowiem wskazuje orzecznictwo minimalną przesłanką z art. 6 ust. 1 u.z.t., jaką musi spełniać przedsiębiorca zgłaszający znak towarowy i uzyskujący wyłączne prawo do tego znaku, jest zamiar jego używania. O posiadaniu takiego zamiaru może świadczyć pokrycie towarów lub usług, objętych zgłoszeniem i rejestracją znaku, w przyjętym przez przedsiębiorcę przedmiocie jego działalności gospodarczej, a wynikających z jego aktów założycielskich i wpisu do ewidencji lub rejestru. Należy także przy tym zauważyć, iż czymś innym jest rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie towarów, których dotyczy wniosek o rejestrację prawa ochronnego na znak towarowy, a czymś innym uprawnienie do prowadzenia takiej działalności, które stwarza potencjalną możliwość realizacji tej działalności (vide wyrok NSA z dnia 13 marca 2007 roku, sygn. akt II GSK 275/06).

Kolegium nie analizowało przy tym argumentacji wnioskodawcy podniesionej na ostatnim terminie rozprawy, dotyczącej Zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego z dnia 9 września 1992 roku w sprawie ochrony znaków towarowych. Wnioskodawca podniósł, że § 8 ust. 1 i 3 ww. Zarządzenia zobowiązuje do wskazania prowadzonej działalności gospodarczej, określenia rodzaju tej działalności oraz potwierdzenia w formie oświadczenia posiadania uprawnienia do jej prowadzenia, a także zgodności rodzaju i zakresu tej działalności z wykazem towarów, dla których zgłaszający ubiega się o rejestrację. W ocenie Kolegium przytoczona argumentacja jest spóźniona, bowiem została powołana po upływie trzymiesięcznego terminu prekluzyjnego określonego w postanowieniu Kolegium z dnia 23 listopada 2015 roku. Jakkolwiek wnioskodawca twierdził, że Zarządzenie to zostało wskazane w wyroku złożonym do akt sprawy przed upływem tego terminu to jednak należy zauważyć, że sama argumentacja w tym zakresie nie była dotychczas przedmiotem polemiki stron i jako taka na obecnym etapie jest ona spóźniona. W takiej sytuacji zastosowanie mają ograniczenia wynikające z treści art. 255^3 ust. 5 p.w.p., zgodnie z którym

> *„w przypadku nadmiernego przewlekania postępowania przez strony Urząd Patentowy może wyznaczyć stronom postępowania w toku prowadzonego postępowania, także na posiedzeniu niejawnym, termin na podanie wszystkich twierdzeń oraz dodatkowych dowodów na ich poparcie, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że strona wykaże, że ich powołanie w wyznaczonym*

terminie nie było możliwe, albo, że potrzeba powołania wynikła później. Wnioskodawca w żaden sposób nie wykazał, że powołanie ww. Zarządzenia nie było możliwe przed upływem terminu prekluzyjnego, lub potrzeba jego powołania powstała później. Niezależnie od tego, kwestie dotyczące prawidłowości postępowania zgłoszeniowego nie podlegają ocenie Kolegium w toku postępowania spornego i nie mogą stanowić podstawy unieważnienia prawa ochronnego, co nie budzi wątpliwości w aktualnym orzecznictwie sądowo-administracyjnym"

(por. wyrok WSA w Warszawie z 12 stycznia 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1197/06).

Wobec powyższego, zarzut z art. 6 ust. 1 u.z.t. należało uznać za niezasadny.

Kolejnym zarzutem podniesionym przez wnioskodawcę był zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t.

W świetle art. 8 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Z treści art. 8 pkt 1 u.z.t. wyraźnie wynika, że odnosi się on do samoistnych cech znaku towarowego – jego treści lub formy przedstawieniowej. W ugruntowanym orzecznictwie i piśmiennictwie przyjęto jednak, iż przy badaniu naruszenia zasad współżycia aspołecznego należy brać pod uwagę nie tylko sam znak towarowy, ale również określone działania zgłaszającego i ich zamierzony skutek (wyrok NSA z dnia 28.03.2003 r. sygn. akt II SA 2971/01; z dnia 17 lipca 2003 r. sygn. akt II SA 1165/02; R. Skubisz, „*Prawo znaków towarowych. Komentarz*", wydanie II Warszawa 1997, str. 74). Stąd też przepis ten znajduje zastosowanie także w przypadku zgłoszenia znaku towarowego do ochrony w złej wierze. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że w złej wierze działa ten, kto dokonuje zgłoszenia znaku towarowego pomimo wiedzy o istnieniu cudzego prawa, gdy zgłoszenie znaku towarowego jest w swym całokształcie nieuczciwe np. dokonane jest w innym celu niż odróżnianie własnych towarów i usług. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2009 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1917/08) stwierdzono, że zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy następuje pomimo wiedzy lub niewiedzy, będącej następstwem braku staranności, o istnieniu cudzego prawa lub interesu godnego ochrony, które mogą być przez to zagrożone, i z zamiarem szkodzenia tym interesom. Dla oceny złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie ma właśnie zamiar naganny z punktu widzenia zasad uczciwości. Jest tak wówczas, gdy zgłoszenie znaku jest dokonywane w celu wyeliminowania konkurenta z zamiarem przechwycenia jego klienteli. Działa w złej wierze ten, kto wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć o rzeczywistym używaniu znaku przez innego przedsiębiorcę z sukcesem i – uprzedzając jego wniosek o rejestrację znaku – sam dokonuje zgłoszenia tego znaku. W literaturze podkreśla się, iż o działaniu w złej wierze można mówić w przypadku nieuczciwych zachowań, których celem jest zawłaszczenie cudzych oznaczeń, zgłoszenia znaku towarowego w celu zablokowania konkurentowi uzyskania rejestracji (zob. E. E. Nowińska, M. J. du Vall, „*Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych. Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*", s. 143 i n.).

W ocenie Kolegium Orzekającego w okolicznościach rozpatrywanej sprawy, a także z uwzględnieniem oceny prawnej zawartej w wyroku NSA z dnia 13 grudnia 2013 roku

sygn. akt II GSK 1364/12, jak też wskazań, co do dalszego postępowania w tej sprawie, nie zachodzą podstawy do twierdzenia, iż zgłoszenie spornego znaku towarowego zostało dokonane w złej wierze.

Należy wskazać, iż o złej wierze uprawnionego nie może świadczyć okoliczność nieużywania spornego znaku towarowego w pewnym okresie po dacie jego zgłoszenia do ochrony. Przy ocenie przesłanek złej wiary ocenia się bowiem zasadniczo okoliczności zaistniałe w dacie zgłoszenia znaku do ochrony, biorąc pod uwagę intencję zgłaszającego. Zgromadzony materiał w przedmiotowej sprawie nie potwierdza stanowiska wnioskodawcy, iż zgłoszenie spornego znaku towarowego do ochrony miało charakter naganny.

Oceniając przedmiotową sprawę Kolegium wzięło pod uwagę wytyczne i ustalenia zawarte w wyroku zapadłym w przedmiotowej sprawie.

W wyroku z dnia 13 grudnia 2013 roku sygn. akt II GSK 1364/12 NSA stwierdził, że

„z faktu nieużywania przez uprawnionego znaku towarowego w przeszłości nie można czynić uprawnionemu zarzuty co do rejestracji tego znaku i zamiaru jego używania w przyszłości”.

Ponadto, Sąd wskazał, iż Urząd rozpatrując zarzut z art. 8 pkt 1 u.z.t. nie wziął pod uwagę i nie dokonał analizy zachowania wnioskodawcy, a w konsekwencji nie wyprowadził właściwych wniosków co do zachowania uprawnionego do spornego znaku towarowego. NSA wskazał w tym zakresie, że

„ocena zachowania uprawnionego na tle okoliczności rozpoznawanej sprawy przedstawia się całkowicie odmiennie – niż to stwierdził Sąd I instancji podzielając stanowisko organu – wziąwszy pod uwagę zachowanie i działania podjęte przez wnioskodawcę, tj. M.P. prowadzącą Przedsiębiorstwo Prywatne GP z siedzibą w Ł”.

NSA stwierdził:

„jednakże – czego – nie wziął pod uwagę ani Sąd I instancji, ani UPRP – już w dniu 12 stycznia 1999 roku, a więc jeszcze przed wszczęciem postępowania o wygaśnięcie, zgłosiła do Urzędu Patentowego RP w celu rejestracji identyczny ze znakami uprawnionego znak towarowy GAP o nr Z.(…), a następnie już po zakończeniu postępowania o wygaśnięcie zaczęła zgłaszać następne znaki GAP identyczne ze znakiem uprawnionego”.

W ocenie NSA, ani Sąd I instancji, ani Urząd Patentowy RP nie wzięły pod uwagę, że wnioskodawczyni powtórnie zgłosiła w dniu 16 sierpnia 2006 roku identyczny słowny znak towarowy GAP, do którego uprawniony nabył prawo ochronne na mocy decyzji UPRP z dnia 2 lutego 2006 roku. Zatem jak podkreślił NSA

„wnioskodawczyni prowadząc działalność gospodarczą w tym samym zakresie co uprawniony, chciała go pozbawić swoim działaniem prawa do słownego znaku towarowego GAP”.

Reasumując NSA wskazał, iż

„z analizy powyższego zachowania wnioskodawczyni wynika, że fakt zgłoszenia przez nią identycznego znaku towarowego przed złożeniem wniosku o wygaśnięcie prawa ochronnego na znak zarejestrowany na rzecz uprawnionego, a następnie powtórne zgłoszenie przez nią identycznego znaku – po uzyskaniu przez uprawnionego prawa ochronnego na mocy decyzji UPRP – wyraźnie świadczy, że działała ona z zamiarem zawłaszczenia cudzego znaku towarowego".

Należy wskazać, iż wytyczne zawarte w wyroku NSA wydanym w przedmiotowej sprawie nie straciły na aktualności, bowiem twierdzenia wnioskodawcy w tym zakresie były, *de facto*, powtórzeniem jego argumentacji przytoczonej przed poprzednim składem orzekającym Kolegium, która została oceniona także przez Sąd. W tej sytuacji ww. wytyczne i ustalenia zawarte w wyroku z 13 grudnia 2013 r. są wiążące dla Kolegium rozpatrującego ponownie przedmiotową sprawę.

Zatem, rozpatrując ponownie przedmiotową sprawę, Kolegium Orzekające wzięło pod uwagę fakt, iż uprawniony prowadzi działalność gospodarczą już od roku 1969 i oznacza znakiem towarowym GAP swoje towary będące w sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także w wielu innych krajach na świecie, w tym także w Europie. Jak wskazał sam wnioskodawca we wniosku o unieważnienie z dnia 27 października 2008 roku towary oznaczane znakiem spornym GAP były także dostępne na rynku polskim. Podniósł przy tym, że

„na rynku można było oczywiście spotkać towary opatrywane znakiem towarowym „gap", jednak dotyczyło to towarów, które są przywożone z USA, a następnie odsprzedawane, w szczególności za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych."

(k. 12 akt sprawy Sp.526/08).

Zdaniem Kolegium zgłoszenie spornego znaku towarowego do ochrony na terytorium Polski było kolejnym elementem strategii biznesowej realizowanej przez uprawnionego. Także otwarcie w 2011 roku sklepu firmowego G. na terenie Polski, było etapem tej strategii i rezultatem budowanej pozycji znaku towarowego GAP na rynku międzynarodowym, a także wśród konsumentów polskich, a nie w celu zawłaszczenia tego oznaczenia i blokowania wnioskodawcy, bez zamiaru używania spornego znaku towarowego. Trudno uznać, iż uprawniony zgłosił sporny znak towarowy do ochrony, „na wszelki wypadek", jak wskazał we wniosku o unieważnienie wnioskodawca, skoro okoliczności przedstawione w aktach sprawy, a także wyrażone stanowisko NSA w wyroku zapadłym w przedmiotowej sprawie, jednoznacznie potwierdzają, iż był to kolejny etap ekspansji firmy uprawnionego na rynki europejskie, w tym przypadku na rynek polski. Brak zatem podstaw do uznania, iż zgłoszeniu spornego znaku nie towarzyszył zamiar jego używania na rynku. Na marginesie należy stwierdzić, że sama okoliczność nieużywania spornego znaku nie może świadczyć o złej wierze zgłaszającego. Okoliczność ta ma

znaczenie w sprawie o wygaśnięcie prawa wyłącznego, gdzie ocenia się używanie znaku po dacie udzielenia ochrony. Natomiast w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego ocenia się zasadniczo okoliczności zaistniałe w dacie zgłoszenia znaku, oceniając intencje zgłaszającego. Zgromadzony w sprawie materiał nie potwierdza stanowiska wnioskodawcy, iż zgłoszenie spornego znaku miało charakter naganny.

Ustaleń Kolegium nie zmienia fakt, iż zgłoszenie spornego znaku nastąpiło w toku postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa wyłącznego na inne znaki GAP uprawnionego (R.(…) i R.(…)). Kolegium podzieliło stanowisko uprawnionego, że art. 6 ust. 2 u.z.t., obowiązujący w dacie zgłoszenia analizowanego obecnie znaku, daje prawo uprawnionemu zgłaszania dowolnej liczby znaków i korzystanie z tego prawa nie może świadczyć o naganności jego zachowania. Ponadto Kolegium miało na uwadze ustalenia NSA, który w wyroku zapadłym w przedmiotowej sprawie przesądził, że to raczej wnioskodawca działał z zamiarem zawłaszczenia znaku uprawnionego, zgłaszając do ochrony znak towarowy identyczny jak sporny znak, mając wiedzę i świadomość istnienia znaku GAP pochodzącego od uprawnionego. Uprawniony natomiast dążył jedynie do utrzymania ochrony przysługującego mu prawa, a zgłoszenie spornego znaku towarowego do ochrony było jedynie konsekwencją strategii biznesowej firmy, która działa na rynku międzynarodowym i konsekwentnie poszerza zakres swojej działalności o nowe kraje zarówno w Europie jak i na świecie.

Odnosząc się do przedłożonych przez wnioskodawcę na rozprawie w dniu 1 czerwca 2015 roku materiałów dowodowych załączonych do pisma z dnia 29 maja 2015 roku, należy stwierdzić, że nie dowodzą one złej wiary uprawnionego.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż nie zachodzi podobieństwo pomiędzy spornym znakiem towarowym, a oznaczeniem gappol zarówno, jako zarejestrowanym znakiem towarowym jak i nazwą wnioskodawcy.

Przedłożone materiały dowodowe nie potwierdzają zarzutu, iż uprawniony dokonał zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze. Złożone do akt sprawy materiały (k. 439–783 akt sprawy Sp. 68.2014) wskazują na genezę i działalność prowadzoną przez wnioskodawcę pod nazwą GP na jego współpracę z innymi przedsiębiorcami, w tym sieciami handlowymi, nie potwierdzają one natomiast działania uprawnionego w złej wierze. Materiały te potwierdzają, że wnioskodawca wprowadzał na rynek wyroby odzieżowe za pośrednictwem różnych sieci handlowych i w różnych latach począwszy od 1996 roku, (k. 439 – k. 773 akt sprawy Sp. 68.2014), co jednak samo w sobie nie przesądza o zasadności zarzutu z art. 8 pkt 1 u.z.t.

Także złożone przez wnioskodawcę do akt sprawy pismo z dnia 23 czerwca 2008 roku nie może świadczyć o złej wierze uprawnionego, bowiem dotyczy ono wyłącznie wyrażenia przez wnioskodawcę woli zawarcia porozumienia. Jest to odpowiedź na pismo uprawnionego z dnia 6 czerwca 2008 roku (k. 156 akt sprawy Sp.526/08 oraz k. 246 – k. 252 akt sprawy Sp.68.2014), w którym to uprawniony wzywa wnioskodawcę do zaprzestania prób eliminacji jego znaku oraz zablokowania mu dostępu do polskiego rynku. Żądanie takie stanowiło realizację wynikających z art. 153 p.w.p. wcześniejszych praw wyłącznych do znaków towarowych GAP, dlatego trudno je uznać za naganne, sprzeczne z obowiązującymi normami.

Również przedłożone przez wnioskodawcę na rozprawie w dniu 8 grudnia 2014 roku materiały dowodowe załączone do pisma z dnia 8 grudnia 2014 roku (akta sporne t. III,

k. 362–390), nie potwierdzają złej wiary uprawnionego. Należy wskazać, iż dotyczą one innego znaku towarowego niż sporny znak towarowy, gdzie człon „GAP" został w sposób ewidentny wyeksponowany względem członu „pol", co w świetle ówczesnej argumentacji uprawnionego skutkowało nieuprawnionym nawiązaniem do znaku towarowego GAP zarejestrowanego na rzecz uprawnionego. Okoliczności rozpatrywanej wówczas sprawy nie pokrywają się zatem z okolicznościami ustalonymi w obecnej sprawie.

Ponadto materiały przedłożone na okoliczność genezy firmy G, a także, na okoliczność działalności prowadzonej przez wnioskodawcę, załączone do pisma z dnia 3 czerwca 2014 roku, przedłożonego na rozprawie w dniu 4 czerwca 2014 roku (akt sprawy Sp.68.2014, t. II, k. 268 – k. 294) nie dowodzą złej wiary uprawnionego. Wskazują one jedynie na początkową działalność wnioskodawcy, która dotyczyła hodowli psów, co pozostaje bez związku z działalnością uprawnionego.

Wobec powyższego, należy uznać zarzut zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony w złej wierze za niezasadny, bowiem nie wykazano nagannego zamiaru po stronie zgłaszającego w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony.

Za niezasadny Kolegium uznało także zarzut z art. 8 ust. 2 ustawy o znakach towarowych, zgodnie z którym niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

W uzasadnieniu powołanego zarzutu wnioskodawca wskazał, iż sporne prawo ochronne narusza jego prawo do firmy oraz prawo do domeny internetowej.

W orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, że w przypadku kolizji między firmą a znakiem towarowym pierwszeństwo należy przyznać ochronie firmy wcześniej zaistniałej na rynku, niż prawo ochronne na znak towarowy. Pogląd ten znajduje potwierdzenie zarówno w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (zob. wyroki z 10.01.2002 roku II SA 3390/01; 20.02.2003 r. II SA 4029/01 oraz 12.03.2003 r. II SA 1867/02) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (np.: wyrok z 6.11.2007 r. VI SA/Wa 1425/07) jak i Sądu Najwyższego (zob. postanowienie z 30.09.1994 r. sygn. akt III CZP 109/94).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 kwietnia 2006 roku (sygn. akt II GSK 31/06) stwierdził:

> *„Trzeba podkreślić, że przesłanką unieważniania prawa z rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 29 w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych jest naruszenie przez znak praw osobistych i majątkowych osób trzecich, w tym prawa do nazwy przedsiębiorstwa. Nazwa przedsiębiorstwa (firma) służy jego identyfikacji i wyróżnieniu w obrocie prawnym i gospodarczym. Jest również nośnikiem pewnych informacji o cechach i walorach prowadzonej przez nie działalności. Nieuprawnione zakłócanie tych funkcji przedsiębiorstwa narusza prawo do firmy. O tym naruszeniu nie przesądza jednakże samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do nazwy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa. Wyłączność prawa do nazwy (firmy) nie jest bowiem zupełna. Jej granice wyznacza zasięg (terytorialny, przedmiotowy) faktycznej działalności używającego nazwy. Tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy identycznymi lub podobnymi: nazwą i znakiem towarowym."*

Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 listopada 2005 roku (sygn. akt VI SA/Wa 845/05) stwierdził:

> *„W niniejszej sprawie nie ma znaczenia fakt, że firma V.G. B.V. nie jest zarejestrowana w Polsce, co zostało wyjaśnione dopiero na rozprawie. Przede wszystkim wymaga wyjaśnienia czy firma skarżącego jest znana w Polsce. Niewątpliwie przedsiębiorstwo dochodzące swych praw musi wykazać, że jest znane w Polsce odbiorcom towarów i że istnienie zarejestrowanego znaku zawierającego nazwę firmy może tych odbiorców wprowadzić w błąd."*

Zatem samo ustalenie pierwszeństwa nie determinuje wspomnianej kolizji, gdyż prawo do firmy podlega określonym ograniczeniom. Sąd Najwyższy w ww. postanowieniu z dnia 30 września 1994 roku stwierdził, że

> *„priorytet w omawianej sytuacji trzeba przyznać ochronie istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego pozwanej prawa przedmiotowego powoda do nazwy przedsiębiorstwa, oczywiście, jeżeli na nią zasługuje."*

Rozpatrując niniejszą sprawę Kolegium Orzekające zobowiązane było do wyjaśnienia następujących kwestii:

- czy oznaczenie wnioskodawcy (firma) jest podobne w stopniu konfuzyjnym do spornego znaku GAP i czy funkcjonowało w Polsce, przed datą zgłoszenia tego znaku towarowego,
- w jakim zakresie przedmiotowym funkcjonowała powyższa nazwa przedsiębiorcy na rynku polskim,
- czy usługi/towary, do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy są tego samego rodzaju (konkurencyjne) względem towarów/usług świadczonych w Polsce przez wnioskodawcę.

Powyższych ustaleń Kolegium Orzekające dokonuje na podstawie materiału dowodowego dołączonego do akt sprawy.

W ocenie Kolegium bezzasadny jest zarzut naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t., bowiem sporny znak towarowy nie wprowadza odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów.

Przy ocenie powyższego zarzutu Kolegium wzięło pod uwagę fakt, iż znaki różnią się od siebie wyraźnie, długością oraz brzmieniem i ta okoliczność nie zostanie, zdaniem Kolegium, pominięta przez odbiorców. Sporny znak towarowy jest znakiem słownym, składającym się z trzech liter GAP, natomiast nazwa przedsiębiorstwa prowadzonego przez wnioskodawcę to Przedsiębiorstwo Produkcyjne GP, w którym dominuje słowo GAPPOL składające się z 6 liter. Zarówno brzmienie tych wyrazów jak i odbiór wizualny jest odmienny, dlatego zdaniem Kolegium nie zachodzi ryzyko pomylenia, czy też skojarzenia tych oznaczeń.

Przy ocenie powyższego zarzutu, Kolegium miało także na względzie wytyczne zawarte w wyroku zapadłym w przedmiotowej sprawie, gdzie NSA wiążąco ustalił, że to

raczej wnioskodawca działał z zamiarem zawłaszczenia znaku uprawnionego, zaś działania uprawnionego zmierzały jedynie do utrzymania ochrony przysługującego mu prawa i były konsekwencją strategii biznesowej firmy, która działa na rynku międzynarodowym i konsekwentnie poszerza zakres swojej działalności o nowe kraje zarówno w Europie jak i na świecie. Jak stwierdził NSA, z analizy wskazanego zachowania wnioskodawcy wynika, że fakt zgłoszenia przez niego identycznego znaku towarowego przed złożeniem wniosku o wygaśniecie prawa ochronnego na znak zarejestrowany na rzecz uprawnionego, a następnie powtórne zgłoszenie przez niego identycznego znaku – po uzyskaniu przez uprawnionego ochrony, wyraźnie świadczy, że to wnioskodawca działał z zamiarem zawłaszczenia cudzego znaku towarowego. W tej sytuacji nie sposób uznać, że uprawniony korzystając ze swoich praw (w tym prawa do swojej firmy) działał z naruszeniem praw wnioskodawcy.

Wobec powyższego, zarzut naruszenia prawa do firmy należało uznać za niezasadny.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca podnosząc, iż sporny znak towarowy narusza jego prawa wskazał jednocześnie, że posiada domenę internetową www.x.

W tym zakresie należy stwierdzić, że rejestrujący domenę internetową podmiot nie staje się jej właścicielem. Zarejestrowanie domeny oznacza jedynie, że jej użytkownik ma prawo posługiwania się nią przez określony czas. Rejestracja domeny nie daje natomiast prawa do żądania zaprzestania wykorzystywania jej elementów przez inne podmioty. Rejestracja w NASK domeny internetowej kreuje bowiem jedynie umowne prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej z rejestratorem (pośrednikiem) i nie powoduje powstania po stronie dysponenta wyłącznego prawa do domeny internetowej. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, np. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2006 r. (sygn. akt I ACa 272/06). Zgodnie, z tezą tego orzeczenia chybione jest mówienie o

> *„własności domeny internetowej, gdyż prawo własności w znaczeniu cywilistycznym, którego treść wyznacza art. 140 k.c. odnosi się do rzeczy, jakimi domeny internetowe nie są i szerzej, ze względu na zamknięty katalog dóbr niematerialnych chronionych prawami bezwzględnymi, iż brak jest w prawie polskim przepisów, z których wynikałoby, że skutkiem rejestracji nazwy domeny internetowej jest nabycie przez dysponenta wyłącznego prawa korzystania i rozporządzania domeną".*

W związku z powyższym, ze względu na charakter tego prawa nie jest dopuszczalny zarzut, jakoby sporny znak towarowy mógł naruszać *„majątkowe prawo do domeny internetowej"*. Niezależnie od tego należy wskazać na różnice między znakiem spornym (gap) a domeną internetową (www.x), skutkujące brakiem ryzyka konfuzji. Określenia te bowiem, rozpatrywane jako całość, mają odmienną długość, budowę oraz brzmienie, co wpływa na ich odmienny odbiór wizualny i fonetyczny.

Mając powyższe na względzie Kolegium uznało, że brak jest także podstaw do naruszenia prawa z rejestracji przedmiotowej domeny internetowej.

Kolejnym zarzutem podniesionym przez wnioskodawcę jest zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., zgodnie z którym niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towa-

rów tego samego rodzaju jeżeli jest on podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Powyższy przepis ma zatem zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy kumulatywnie spełnione zostały trzy następujące przesłanki: po pierwsze, podobieństwa lub identyczności oznaczeń, po drugie, podobieństwa lub identyczności towarów lub usług do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, oraz po trzecie, istnienia ryzyka spowodowania wśród części odbiorców błędu, polegającego w szczególności na skojarzeniu między znakami.

Orzecznictwo i doktryna wskazują na konieczność porównania wykazów towarów i usług analizowanych znaków przed rozpoczęciem porównywania oznaczeń. R. Skubisz w „*Komentarzu do ustawy Prawo znaków towarowych*" (Warszawa 1997, str. 84) podkreśla, że

> *„problem jednorodzajowości (podobieństwa) towarów stanowi kwestię rozstrzyganą przed badaniem podobieństwa oznaczeń. Dopiero stwierdzenie jednorodzajowości towarów uzasadnia rozpoczęcie badania podobieństwa oznaczeń. Używanie bowiem nawet identycznych oznaczeń dla towarów niepodobnych nie wywołuje ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów".*

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 marca 2008 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1332/07) powołując się na stanowisko Sądu Pierwszej Instancji stwierdził, że

> *„zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobieństwa towarów i usług należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów i usług. Czynniki te obejmują między innymi charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób użytkowania, jak również to czy konkurują ze sobą, czy też wzajemnie się uzupełniają".*

Uzupełnienie powyższej tezy stanowi zasada wyrażona w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 20 grudnia 2007 r., sygn. akt II GSK 279/07), według której

> *„dla uznania identyczności towarów nie jest konieczne używanie identycznych sformułowań. Przy ocenie jednorodzajowości (identyczności) towarów stosuje się różnorakie kryteria, takie jak przeznaczenie towarów, zasadę działania, krąg odbiorców, do których są skierowane towary, sposób działania, sprzedaży (dystrybucji) towarów, czas użytkowania, pomocniczo wygląd towarów".*

Należy wskazać, iż dokonując oceny podobieństwa towarów i usług, Urząd bierze pod uwagę treść wykazów, do oznaczenia których zostały przeznaczone znaki towarowe, mianowicie w takiej postaci w jakiej udzielono na nie prawo ochronne, nie natomiast w takiej postaci w jakiej znaki są obecnie używane, co jest zgodne z aktualną linią

orzeczniczą. Np. w wyroku z dnia 3 października 2011 roku, sygn. akt VI SA/Wa 1411/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, iż

„Należy podkreślić, iż dokonując oceny podobieństwa usług organ nie sprawdza, czy uprawniony zamieszcza znak na wszystkich wskazanych usługach, czy też pomimo ogólnego, szerokiego zakresu ochrony używa go w węższym zakresie. Oceny bowiem dokonuje się porównując towary (usługi) objęte udzielonym prawem ochronnym, w takiej postaci, w jakiej zostały one wskazane w rejestracji. Dlatego pozbawiona znaczenia jest argumentacja skarżącej, że znaki powołane w sprzeciwie stosowane są do oznaczania innych usług niż we wskazanych wcześniejszych rejestracjach".

Także w wyroku z dnia 19 października 2009 roku, sygn. akt VI SA/Wa 233/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, iż

„Bierze się przy tym pod uwagę wszystkie te towary i usługi, dla których zostało udzielone prawo ochronne, a nie tylko te, dla których w danym momencie znak jest wykorzystywany. Uprawniony może bowiem w każdej chwili zacząć używać znaku towarowego także w odniesieniu do innych towarów i usług, dla których ten znak został zgłoszony".

Natomiast w wyroku z dnia 19 sierpnia 2014 roku, sygn. akt. VI SA/Wa 3456/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że

„Istota badania na podobieństwo znaków towarowych polega na tym, że znaki te porównuje się w zakresie, w jakim zostały zgłoszone do oznaczania towarów i usług w zgłoszonym wykazie towarów i usług a nie w zakresie w jakim uprawniony podmiot z prawa ochronnego aktualnie prowadzi działalność gospodarczą, czy w jakim zakresie używa znaku w obrocie gospodarczym oznaczając nim inne towary i usługi".

W niniejszej sprawie wnioskodawca podniósł, że sporny znak towarowy jest podobny, w rozumieniu wyżej wskazanego artykułu, do znaku gappol R.(…).

W pierwszej kolejności Kolegium dokonało analizy podobieństwa towarów i usług, do oznaczenia których znaki porównywane zostały przeznaczone.

Sporny znak towarowy GAP o nr R.(…) został przeznaczony do oznaczenia towarów zawartych w klasie 18, takich jak: „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieobjęte innymi klasami, walizy, kufry i torby podróżne, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, nosidła na plecach, torby sportowe, torby z wzorzystych (haftowanych tkanin, torby plecione, plecaki, torby na ramię, portfele, sakiewki, portmonetki, torebki damskie, torby rowerowe" oraz towarów zwartych w klasie 25, takich jak: „ubrania, obuwie, nakrycia głowy".

Przeciwstawiony znak towarowy gappol o nr R.(…) został przeznaczony do oznaczenia towarów zawartych w klasie 24, takich jak: „tkaniny, dzianiny, tekstylne produkty finalne, koce, pościel, obrusy, nakrycia głowy" oraz towarów zawartych w klasie 25, ta-

kich jak: „odzież sportowa, nakrycia głowy i odzież z tkanin i dzianin z włókien naturalnych i chemicznych, dziecięca, młodzieżowa oraz dla dorosłych, dresy, bluzy, sukienki, garsonki, czapki, spodnie, butki niemowlęce, koszulki, podkoszulki, marynarki, kurtki, płaszcze, kostiumy damskie, kostiumy kąpielowe, szaliki, koszule, bielizna".

W ocenie Kolegium Orzekającego w przedmiotowej sprawie zachodzi podobieństwo towarów zawartych w klasie 25, do oznaczenia których zostały przeznaczone porównywane znaki towarowe. Należy wskazać, iż oba wykazy towarów w klasie 25 zawierają szeroko rozumianą odzież, bądź też dodatki do niej. Towary te mają ten sam charakter oraz przeznaczenie, a także kanały dystrybucji i ich krąg odbiorców także jest taki sam. Natomiast w pozostałej części towarów zawartych w klasie 18 znaku spornego w ocenie Kolegium nie zachodzi podobieństwo. Należy wskazać, iż takie towary jak: „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieobjęte innymi klasami, walizy, kufry i torby podróżne, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, nosidła na plecach, torby sportowe, torby z wzorzystych haftowanych tkanin, torby plecione, plecaki, torby na ramię, portfele, sakiewki, portmonetki, torebki damskie, torby rowerowe" nie są podobne do towarów zawartych w klasie 24, takich jak: „tkaniny, dzianiny, tekstylne produkty finalne, koce, pościel, obrusy, nakrycia głowy", do oznaczenia których został przeznaczony znak przeciwstawiony. W ocenie Kolegium, towary te są innego rodzaju, mają inne przeznaczenie, bowiem zaspokajają one inne potrzeby, a także mają inny charakter, zatem ich krąg odbiorców także będzie inny. Ponadto kanały dystrybucji takich towarów także będą inne. Zatem, w ocenie Kolegium należało uznać je za niepodobne. Zdaniem Kolegium, także ww. towary z klasy 18 objęte ochroną znaku spornego nie są podobne do towarów zawartych w klasie 25, do oznaczenia których został przeznaczony znak przeciwstawiony. Takie towary z klasy 25 jak: „odzież sportowa, nakrycia głowy i odzież z tkanin i dzianin z włókien naturalnych i chemicznych, dziecięca, młodzieżowa oraz dla dorosłych, dresy, bluzy, sukienki, garsonki, czapki, spodnie, butki niemowlęce, koszulki, podkoszulki, marynarki, kurtki, płaszcze, kostiumy damskie, kostiumy kąpielowe, szaliki, koszule, bielizna" w ocenie Kolegium nie wykazują podobieństwa z takimi towarami jak: „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieobjęte innymi klasami, walizy, kufry i torby podróżne, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, nosidła na plecach, torby sportowe, torby z wzorzystych haftowanych tkanin, torby plecione, plecaki, torby na ramię, portfele, sakiewki, portmonetki, torebki damskie, torby rowerowe" z klasy 18 znaku spornego. Towary te bowiem są innego rodzaju, mają inne przeznaczenie i charakter i nawet jeśli mogą występować w tych samych punktach sprzedażowych, tj. wielobranżowych sklepach to jednak nie zaspokajają one tych samych potrzeb. Zatem trudno uznać, aby odbiorca, który poszukuje, elementu odzieży pomyli ją z torbą, czy też parasolką.

W następnej kolejności Kolegium Orzekające poddało ocenie podobieństwo obydwu znaków. Należy podkreślić, że ocena podobieństwa oznaczeń prowadzona jest w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, z uwzględnieniem ich dystynktywnych i dominujących elementów, pomijając drobne lub nieistotne różnice między nimi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny poruszały kwestię oceny podobieństwa znaków wielokrotnie. W wyroku z dnia

7 października 2004 roku (sygn. akt 6 II SA 3321/03) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył, że

> *„przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę. Do stwierdzenia podobieństwa nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców. Oceny dokonuje się z pozycji odbiorców towarów (usług), w zwykłych warunkach obrotu tymi wyrobami".*

Także Sąd Pierwszej Instancji w wyroku z dnia 23 października 2002 roku (sygn. akt T-6/01) stwierdził, że

> *„nie można ograniczać się wyłącznie do uwzględnienia jednego z elementów znaku złożonego i porównania z innym oznaczeniem. Wręcz przeciwnie, porównanie należy przeprowadzić całościowo."*

W związku z powyższym dokonując oceny podobieństwa porównywanych oznaczeń, Kolegium Orzekające przy porównaniu znaków w warstwach fonetycznej, znaczeniowej oraz wizualnej, oparło się na całościowym wrażeniu wywołanym przez te znaki, a nie na poszczególnych jego elementach, oceniając znaki w takiej postaci w jakiej zostały one zarejestrowane.

Kolegium porównało przeciwstawione znaki pod względem wizualnym, fonetycznym i znaczeniowym – mając na uwadze to, że decydujące znaczenie dla oceny podobieństwa porównywanych oznaczeń ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie znaki te wywierają na przeciętnym odbiorcy.

Sporny znak towarowy o nr R.(…), chroniony jest w następującej postaci:

GAP

Powyższy znak składa się z trzech liter GAP, pisanych wielkimi literami, standardową czcionką w kolorze czarnym.

Przeciwstawiony znak towarowy o nr R.(…), chroniony jest w następującej postaci:

Jest oznaczeniem słowno-graficznym, składającym się z sześciu liter GAPPOL, pisanych fantazyjną czcionką i w bogatej kolorystyce, tj. litery: pierwsza „G" oraz ostatnia „L" są koloru żółtego, natomiast środkowe litery „APPO" są koloru pomarańczowego, przy czym litera „O" jest w różnych odcieniach. Cały ten napis widnieje na granatowym tle.

Dokonując oceny podobieństwa porównywanych oznaczeń Kolegium Orzekające stwierdziło, iż znaki te, oceniane jako całość są dostatecznie zróżnicowane zarówno w warstwie wizualnej jak i fonetycznej.

Należy wskazać, iż jak wynika z powyższego znaki te różnią się zarówno długością, bowiem znak sporny składa się z trzech liter, a znak przeciwstawiony z sześciu, jak również wrażeniem wizualnym, sposobem ich przedstawienia.

Znak sporny jest znakiem słownym, nieposiadającym grafiki ani kolorów, natomiast znak przeciwstawiony nie dość, że jest znakiem dłuższym to jest znakiem słowno-graficznym o bogatej kolorystyce.

Pod względem wizualnym analizowane znaki różnią się zatem, głównie długością, tj. ilością liter, grafiką (oba znaki są pisane zupełnie inną czcionką) oraz kolorystyką, co, zdaniem Kolegium, nie zostanie pominięte przez odbiorców.

W ocenie Kolegium Orzekającego nie ma niebezpieczeństwa, że odbiorcy mogą pominąć te dodatkowe elementy, tj. dodatkowe litery, występujące w znaku przeciwstawionym, bowiem są one z łatwością zauważalne. W świetle zaś ugruntowanego orzecznictwa w znakach krótkich (co ma miejsce w przedmiotowej sprawie) wystarczy, że znaki różnią się jedną literą, aby można było wyeliminować ryzyko ich pomylenia. W przedmiotowej sprawie znaki te różnią się aż trzema literami.

Ponadto znaki te są zapisane inną czcionką, przy czym znak przeciwstawiony posiada także bogatą kolorystykę, co w całościowej ich ocenie wywołuje zupełnie inny odbiór przez przeciętnych odbiorców.

Zdaniem Kolegium kolorystyka znaku przeciwstawionego oraz jego sposób zapisu, powoduje, że nie ma wyraźnego rozróżnienia na człon „gap" i „pol", wobec czego, potencjalny odbiorca potraktuje ten znak jako całość i jego odbiór będzie zupełnie inny niż znaku spornego.

Także w warstwie fonetycznej znaki te nie są do siebie podobne, bowiem różnica w postaci innych dodatkowych liter w znaku przeciwstawionym sprawia, że będą one zupełnie inaczej wymawiane, i nie ma możliwości, aby te różnice w odbiorze były pominięte przez odbiorców.

W zakresie analizy porównawczej na płaszczyźnie znaczeniowej, należy wskazać, że oba porównywane znaki towarowe są oznaczeniami fantazyjnymi, w związku z tym nie można mówić o jakimkolwiek ich podobieństwie bądź różnicach w tej warstwie.

Ostatnią badaną przesłankę stanowi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Dla celów całościowej oceny niebezpieczeństwa konfuzji, Kolegium uwzględniło model przeciętnego odbiorcy ukształtowany w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który stanowi osobę dobrze poinformowaną, należycie uważną i ostrożną (zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. o sygn. akt C-342/97, wyrok ETS z dnia 16 lipca 1998 r. o sygn. akt C-210/96 oraz wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r. o sygn. akt C-218/01). Równocześnie ETS podkreślił, iż poziom spostrzegawczości przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towarów lub usług.

Zatem analizując niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, a w przedmiotowej sprawie odbiorca to osoba właściwie poinformowana, Kolegium stwierdziło, że nie istnieje ryzyko pomylenia porównywanych znaków towarowych. Ze względu na brak podobieństwa znaków nie jest realne niebezpieczeństwo, że odbiorca może błędnie uznać sporny znak za odmianę zarejestrowanego wcześniej oznaczenia, pochodzącego od tego samego producenta lub też mylnie przyjmie, że istnieją związki organizacyjno-prawne

łączące odrębne przedsiębiorstwa. Dlatego nie istnieje niebezpieczeństwo, w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, że funkcjonowanie spornego znaku towarowego może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów nimi oznaczonych.

Wobec powyższego, mając na uwadze, że przedmiotowe znaki różnią się pod względami wizualnym i fonetycznym oraz nie są podobne konceptualnie, Kolegium Orzekające stwierdziło, że nie istnieje niebezpieczeństwo, iż odbiorcy tego typu towarów, do oznaczenia których są one przeznaczone stwierdzą, że mają do czynienia z towarami pochodzącymi od tego samego przedsiębiorcy lub podmiotów powiązanych ze sobą.

Reasumując, Kolegium Orzekające uznało, że przeciwstawione znaki oceniane jako całość są na tyle zróżnicowane, że wywierają odmienne ogólne wrażenie na odbiorcach, a tym samym nie są podobne w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. Brak podobieństwa znaków wyklucza możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców pomimo częściowego podobieństwa i towarów.

Wobec powyższego Kolegium Orzekające uznało zarzut zgłoszenia spornego znaku towarowego z naruszeniem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych ustawy o znakach towarowych za nieuzasadniony.

Na marginesie należy zauważyć, że stanowisko Kolegium pozostaje w logicznym związku z ustaleniami Urzędu Patentowego przyjętymi w decyzji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie o sygn. akt Sp.218/99, gdzie rozpatrywane były znaki GAP i GAPPOL, przy czym znakami przeciwstawionymi wówczas były dwa znaki słowne: GAP o nr R.(…) oraz GAP o nr R.(…) (przeznaczone do oznaczenia towarów zawartych w klasie 25, takich jak: „odzież, zwłaszcza koszule, szorty, majtki, bluzki, spódnice, swetry, marynarki, podkoszulki, kostiumy kąpielowe, pasy, paski, szale, szaliki, apaszki, krawaty, kapelusze, osłony, rękawiczki, skarpety, bielizna, zawoje, opaski i wstęgi na głowę, buty i podwiązki" oraz towarów zawartych w klasie 18 i 22 takich jak: „torby przenośne, torby z materiału, torby na plecy, plecaki, torby ręczne, torby rowerowe"), zaś znakiem kwestionowanym był znak gappol o nr R.(…) (stanowiący przeciwstawienie w niniejszej sprawie). Wówczas także przyjęto, że porównywane znaki nie są konfuzyjnie podobne, a wniosek G z siedzibą w USA o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy gappol o nr R.(…) oddalono. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne i prawomocne, (decyzja wraz z uzasadnieniem – akt sprawy Sp.68.2014, t. III, k. 418).

W niniejszej sprawie wnioskodawca wystąpił o przesłuchanie M.Cz. w charakterze świadka oraz M.P. w charakterze strony.

Odnośnie wniosku o przesłuchanie świadka M.Cz. na okoliczność sposobu, terminów i warunków publikacji dotyczących zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych w latach 90-tych oraz zakresu dostępu do takich informacji Kolegium Orzekające stwierdziło, że nie są to okoliczności, które mają wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Jak wskazuje art. 78 § 1 k.p.a. żądanie przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

W ocenie Kolegium przedmiotowy wniosek dowodowy nie dotyczy istotnych okoliczności faktycznych (np. zgłoszenia konkretnego znaku), z którymi wskazana osoba zetknęła się i o których może komunikować jako świadek, lecz zmierza jedynie do ustalenia pewnych ogólnych zasad procedury administracyjnej, określonych wprost przepisami prawa.

W rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekające oddaliło także wniosek o przesłuchanie w charakterze strony M.P. na okoliczności wskazane w piśmie z dnia 3 czerwca 2014 roku a w szczególności genezy firmy GP, prowadzonej działalności oraz żądań i wezwań uprawnionego.

Zgodnie z art. 86 k.p.a.

„jeżeli po wyczerpaniu środków dowodnych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, organ administracji publicznej dla ich wyjaśnienia może przesłuchać stronę."

W ocenie Kolegium w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki do zastosowania art. 86 k.p.a., bowiem na istotne okoliczności mające wpływ na rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy, tj. na okoliczność złej wiary uprawnionego, (zatem okoliczności wskazane we wniosku o przesłuchanie w charakterze strony M.P.), zostały przedłożone wystarczające materiały dowodowe dla ustalenia istotnych dla sprawy okoliczności. Nie było zatem potrzeby wykazania ich za pomocą środka dowodowego w postaci przesłuchania strony, który ma charakter wyjątkowy.

Należy także wskazać, iż część materiałów dowodowych przedłożonych do akt przedmiotowej sprawy, mianowicie te, które zostały złożone na ostatnim terminie rozprawy w dniu 25 lipca 2016 roku zarówno przez uprawnionego, tj. wyroku NSA z dnia 26 kwietnia 2006 roku, sygn. akt II GSK 31/06 oraz z dnia 15 stycznia 2008 roku sygn. akt II GSK 298/07 oraz wydruk z Krajowego Rejestru Domen, nie zostały wzięte pod uwagę przy merytorycznej ocenie, bowiem zostały złożone po upływie terminu prekluzyjnego, wyznaczonego przez Kolegium Orzekające w postanowieniu wydanym w dniu 23 listopada 2015 roku. W powyżej wskazanym postanowieniu Kolegium Orzekające na podstawie art. 255^3 ust. 5 p.w.p. i wyznaczyło stronom termin 3 miesięcy od daty doręczenia niniejszego postanowienia na podanie wszystkich twierdzeń oraz dodatkowych dowodów na ich poparcie, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania. Zdaniem Kolegium strona nie wykazała, że powołanie tych dowodów w wyznaczonym terminie nie było możliwe albo potrzeba ich powoływania wynikła później.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i obrony. W oparciu o te przepisy oraz na podstawie § 11 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2003 r.), stawka minimalna w sprawach o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji wynosi x złotych. Uwzględniając powyższą stawkę, a także biorąc pod uwagę niezbędny nakład pracy oraz charakter sprawy zasadne było zasądzenie dwukrotności tej stawki. Zatem łącznie Kolegium przyznało kwotę x złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Orzekające orzekło jak w osnowie.

V. Sp.334.2005

Decyzja w sprawie CZUWAJ o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Elżbieta Nawrocka
Członkowie – referenci	Karol Cena
	Antoni Latuszek
Protokolant:	Agata Sieczkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2010 r. sprawy z wniosku Z z siedzibą w W przeciwko Z-G z siedzibą w W o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy CZUWAJ o numerze R.(…) na podstawie art. 246 i 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) oraz art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r., Nr 5 poz. 17 z późn. zm.) w związku z art. 315 ust. 1 i 3 ustawy p.w.p. oraz art- 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy p.w.p.

orzeka

1) unieważnić prawo ochronne na znak towarowy CZUWAJ o numerze R.(...);
2) przyznać Z z siedzibą w W od Z-G w W kwotę x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departament Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2005 r. do Urzędu Patentowego wpłynął sprzeciw Z, wobec decyzji Urzędu z dnia 1 marca 2004 roku o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy CZUWAJ o numerze R.(…). Powyższe prawo ochronne udzielone zostało na rzecz Z-G z siedzibą w W, a znak przeznaczony został do oznaczania następujących towarów i usług: kosmetyki i artykuły perfumeryjne; świece, lampki, znicze; afisze, czasopisma, periodyki, gazety, publikacje, kalendarze, książki, mapy, naklejki adresowe, nalepki, kartki okolicznościowe, torby, torebki do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub

tworzyw sztucznych; wyroby ze skóry, aktówki, plecaki, torby, torby turystyczne, teczki, tornistry, galanteria skórzana, portfele, pokrowce na noże harcerskie, pokrowce na bidony, pasy skórzane; pojemniki z tworzyw sztucznych; butelki, bidony, pojemniki, wyroby z ceramiki, fajansu i porcelany, kubki; odzież, ubrania, bielizna, trykoty, nakrycia głowy, wyroby dziewiarskie, obuwie; zabawki, gry towarzyskie, artykuły sportowe; wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki; usługi reklamowania w środkach masowego przekazu, reklamy radiowe, telewizyjne i prasowe; agencje prasowe, emisja radiowa, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych; organizowanie wycieczek, organizowanie i transport wycieczek autokarowych; organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, zjazdów kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie programów edukacyjnych, zielone szkoły, organizowanie estradowych programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, filmy telewizyjne; hotele, pensjonaty, ośrodki szkoleniowe i wypoczynkowe, organizowanie łącznie z zakwaterowaniem obozów wakacyjnych dla młodzieży i dzieci.

Zdaniem sprzeciwiającego przedmiotowe prawo ochronne wydane zostało z naruszeniem art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 120, art. 131 ust. 1 pkt 1 i art. 131 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy Prawo własności przemysłowej. Sprzeciwiający podniósł, że sporny znak towarowy stanowi odznakę ruchu harcerskiego znaną od 1913 r. pod nazwą Krzyż harcerski. Odznaka ta funkcjonowała i funkcjonuje w świadomości społecznej jako wyróżnik całego ruchu harcerskiego. Zgłoszenie zatem Krzyża harcerskiego do ochrony w postaci znaku towarowego stanowi działanie w zlej wierze. Sprzeciwiający podniósł, że prawo do legalnego używania Krzyża ma bowiem nie tylko uprawniony do spornego znaku, ale i inne organizacje harcerskie. Prawo to wynika – w przypadku sprzeciwiającego – ze Statutu ZHR. Sprzeciwiający stwierdził, że prawo do używania Krzyża harcerskiego jest również jego prawem osobistym.

Zdaniem sprzeciwiającego Krzyż harcerski stanowi także dobro publiczne i symbol narodowy o silnym, emocjonalnym znaczeniu. Dlatego

> *„zawłaszczenie tej symboliki i przechwytywanie dobra publicznego dla własnych monopolistycznych celów przez jedną organizację powstałą w 1956 r. przez kolejne przekształcenia struktur komunistycznego związku młodzieży nie może być uznane za mieszczące się w ramach zasad współżycia społecznego".*

Sprzeciwiający podniósł, że wyłączność Związku Harcerstwa Polskiego na używanie symboliki harcerskiej, w tym Krzyża harcerskiego, została ustawowo zniesiona w 1990 r.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przepisu art. 120 podniesiono, że ZHP nie jest przedsiębiorcą, zaś odznaka funkcjonująca w sferze publicznej nie może pełnić funkcji znaku towarowego.

Uprawniony do znaku towarowego CZUWAJ w piśmie z dnia 19 lipca 2005 roku nie zgodził się z zarzutami sprzeciwiającego uznając sprzeciw za bezzasadny.

Sprzeciwiający w piśmie z dnia 16 lutego 2009 r. podtrzymał dotychczasowe stanowisko, lecz wskazał nowe podstawy prawne sprzeciwu. Sprzeciwiający wskazał przepisy art. 6 ust. 1 w związku z art. 5 pkt 1, art. 8 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Sprzeciwiający podniósł, że monopolizacja wizerunku

Krzyża harcerskiego zmierza do zniweczenia swobody posługiwania tym Krzyżem przez wiele organizacji harcerskich. Działanie takie, jest działaniem nagannym, sprzecznym z dobrymi obyczajami, a co za tym idzie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sprzeciwiający stwierdził, że sporny znak towarowy koliduje z prawem osobistym sprzeciwiającego. Odnosząc się do naruszenia przepisu art. 8 pkt 5 u.z.t. sprzeciwiający podniósł, ze Krzyż harcerski jest odznaką honorową w rozumieniu tego przepisu. Natomiast w sytuacji, w której jest to wspólna odznaka kilku organizacji harcerskich, ewentualna rejestracja takiego znaku towarowego przez jedną z tych organizacji, musiałaby być poprzedzona uzyskaniem zgody pozostałych uprawnionych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska sprzeciwiający przywołał także treść art. 4 u.z.t. wskazując, że Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją wychowawczą, a nie przedsiębiorcą zajmującym się zawodowo i zarobkowo prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uprawniony przedstawił merytoryczne uzasadnienie swojego stanowiska dopiero w piśmie z dnia 23 lutego 2009 r., złożonym na rozprawie w dniu 24 lutego 2009 r.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 6 ust. 1 u.z.t. uprawniony stwierdził, że sprzeciwiający błędnie definiuje pojęcie przedsiębiorstwa, które należy interpretować z uwagi na treść art. 5 u.z.t. Dodatkowo podniesiono, że uprawniony wpisany jest nie tylko do rejestru stowarzyszeń KRS, ale również do rejestru przedsiębiorców KRS. Wskazano, że sam sprzeciwiający jest uprawnionym do kilku znaków towarowych.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 4 ust. 1 u.z.t. uprawniony stwierdził, że znak sporny posiada abstrakcyjną zdolność odróżniającą i tym samym spełnia warunki wskazane w tym artykule.

Za bezpodstawny uprawniony uznał zarzut zgłoszenia znaku towarowego wbrew art. 8 pkt 5 u.z.t. Zdaniem uprawnionego istnieje zamknięty katalog polskich odznak honorowych, a ustanowienie kolejnej odznaki honorowej wymaga zgody Prezydenta RP. Tymczasem Krzyż harcerski nie jest tożsamy z jedną z odznak honorowych. Uprawniony przywołując treść publikacji dotyczącej Krzyża harcerskiego wskazał, że Krzyż ten określany jest mianem „odznaki harcerskiej" oraz „odznaki organizacyjnej".

Uprawniony nie zgodził się z twierdzeniem sprzeciwiającego o naruszeniu dóbr osobistych w związku ze zgłoszeniem i rejestracją znaku spornego. Zdaniem uprawnionego sprzeciwiający nie może postrzegać Krzyża w kategoriach własnych dóbr osobistych skoro w innym miejscu określa go mianem dobra ogólnospołecznego i ogólnonarodowego oraz wyróżnika całego ruchu harcerskiego. Uprawniony nie zgodził się z twierdzeniem sprzeciwiającego o braku ciągłości formalno-prawnej i instytucjonalnej pomiędzy ZHP powstałym w roku 1918, a ZHP istniejącym obecnie.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1 u.z.t. uprawniony stwierdził, że kierował się przede wszystkim intencją uchronienia Krzyża harcerskiego przed jego gospodarczą eksploatacją przez podmioty nieuprawnione, niezwiązane z ruchem harcerskim. Zdaniem uprawnionego działał on w dobrej wierze, uwzględniając przyznaną innym organizacjom harcerskim swobodę korzystania z Krzyża harcerskiego w działalności statutowej. Uprawniony nie zakazywał innym organizacjom harcerskim posługiwania się Krzyżem harcerskim. Zwrócił się natomiast do nich z propozycją udzielenia pełniej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji.

Na rozprawie w dniu 24 lutego 2009 r. sprzeciwiający, odnosząc się do podstaw prawnych, sprecyzował żądanie unieważnienia na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 8 pkt 1, 2 i 5 u.z.t. Sprzeciwiający podkreślił, że naruszenie art. 8 pkt 1 u.z.t. polegało na zgłoszeniu znaku towarowego w złej wierze oraz wbrew zasadom współżycia społecznego. Sprzeciwiający ponownie podkreślił, że z uwagi na istnienie kilku organizacji harcerskich oraz symboliczny charakter Krzyża harcerskiego zgłoszenie znaku spornego nastąpiło w złej wierze. Monopolizacja Krzyża zmierza bowiem do zniweczenia swobody posługiwania się nim przez te organizacje. Działania takie są niedopuszczalne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, a w konsekwencji są działaniami w złej wierze i są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sprzeciwiający przytoczył historię Krzyża harcerskiego i powtórzył uzasadnienie przywołanych podstaw prawnych. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 pkt 5 u.z.t. sprzeciwiający stwierdził, że przepisy powyższego artykułu znajdują zastosowanie poprzez analogię z uwagi na to, że jest to symbol o treści ideowej. Zdaniem sprzeciwiającego uprawniony nie odpowiadał na chęć polubownego rozwiązania sprawy. Sprzeciwiający sprecyzował zasadę współżycia społecznego jako zasadę wolności posługiwania się symbolami harcerskimi przez organizacje harcerskie.

Uprawniony streścił stanowisko zawarte piśmie z dnia 23 lutego 2009 r. przedstawione powyżej.

Na rozprawie w dniu 15 maja 2009 sprzeciwiający dołączył do akt pismo, w którym podtrzymał dotychczasowe stanowisko i powtórzył argumenty zawarte we wcześniejszych pismach procesowych. Uzupełniając stanowisko dotyczące zgłoszenia znaku towarowego z naruszeniem art. 8 pkt 1 u.z.t. sprzeciwiający podniósł, że decyzja o udzieleniu prawa na sporny znak towarowy niweczy wolę ustawodawcy wyrażoną poprzez skreślenie art. 46 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, co doprowadziło do zniesienia wyłączności używania symboliki harcerskiej uprzednio przyznanej Związkowi Harcerstwa Polskiego. Uzupełniając argumentację dotyczącą zarzutu naruszenia art. 8 pkt 5 u.z.t. wnioskodawca dołączył do akt sprawy opinię prawną dr M.M. (akta sprawy, karty 155–153).

Uprawniony ponownie stwierdził, że nie zabraniał i nigdy nie utrudniał innym organizacjom harcerskim korzystania z Krzyża harcerskiego.

Uprawniony w piśmie z dnia 9 kwietnia 2010 r. podkreślił, że rzeczywistym zamiarem jakim kierował się przy zgłaszaniu do ochrony znaku towarowego CZUWAJ było uzyskanie skutecznego narzędzia przed jego gospodarczą eksploatacją przez podmioty niezwiązane z ruchem harcerskim. Zdaniem uprawnionego wątpliwe jest, że samo tylko umieszczenie przez sprzeciwiającego informacji o Krzyżu harcerskim w Regulaminie symboli, odznak i oznaczeń z dnia 27 sierpnia 1994 r. i w Instrukcji w sprawie wzorów legitymacji i odznak ZHR oraz ich rejestracji i dystrybucji z 23 października 1994 r., stworzyło na rzecz ZHR prawo do korzystania z Krzyża harcerskiego o charakterze podmiotowym, uzasadniające powoływanie się na przepis art. 8 pkt 2 u.z.t. Uprawniony nie podzielił stanowiska zawartego w opinii dra M.M. Uprawniony podniósł, że nie jest prawdą, że przepis art. 8 pkt 5 u.z.t. obejmuje swym zakresem jakiekolwiek inne, aniżeli ściśle wskazane oznaczenia lub odznaki, w tym odznaki harcerskie, nawet jeśli odznaki te cechuje silny przekaz symboliczny. Zdaniem uprawnionego, Krzyżowi harcerskiemu, skoro nie został w tym przepisie wymieniony, ustawa o znakach towarowych przyznała nieco niższą rangę.

Sprzeciwiający w piśmie z dnia 10 kwietnia 2010 r. ponownie wskazał na przyczyny zniesienia przez ustawodawcę art. 46 ustawy o stowarzyszeniach. Sprzeciwiający stwierdził także, że w chwili dokonywania zgłoszenia informacja o istnieniu innych organizacji harcerskich była doskonale znana uprawnionemu. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t. sprzeciwiający podniósł, że skoro ma prawo do używania Krzyża harcerskiego to przysługują mu prawa podmiotowe, które zostały naruszone. W kontekście zarzutu naruszenia art. 8 pkt 5 u.z.t. sprzeciwiający przytoczył orzecznictwo dotyczące wykładni przepisów ustawy o znakach towarowych zgodnie z prawem wspólnotowym.

Na rozprawie w dniu 27 maja 2010 r. sprzeciwiający zreferował swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 10 kwietnia 2010 r. Sprzeciwiający zrezygnował ze wskazania art. 6 u.z.t. jako podstawy prawnej unieważnienia spornego znaku towarowego. Uprawniony podtrzymał dotychczasowe stanowisko i podniósł, że w 1990 r. zrezygnowano jedynie z ustawowego potwierdzenia praw do Krzyża harcerskiego. Z uwagi na powyższe Krzyż harcerski nadal pozostaje własnością ZHP. Uprawniony zakwestionował konieczność uwzględnienia pro wspólnotowej wykładni przepisów w sytuacji gdy ustawowe warunki udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy oceniane są na czas sprzed przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowodowych zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, wysłuchaniu stron i dokładnym, wszechstronnym wyjaśnieniu w świetle art. 7 k.p.a. i art. 77 k.p.a. stanu faktycznego,

Kolegium Orzekające zważyło co następuje:

Postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy CZUWAJ o numerze R.(…) zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego z prawa ochronnego na sporny znak za bezzasadny. Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa. W świetle wyżej cytowanego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania.

Rozpatrując sprawę Kolegium stwierdziło, że zgodnie z art. 315 ust. 1 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej prawa m.in. w zakresie znaków towarowych istniejące w dniu wejścia w życie ustawy (22 sierpnia 2001 roku) pozostają w mocy, a ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia tego znaku do zarejestrowania. W przedmiotowej sprawie znak towarowy CZUWAJ o numerze R (…) został zgłoszony w dniu 5 lipca 2000 roku, tj. w okresie obowiązywania ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r., Nr 5 poz. 17 z późn. zm.). Ustawa ta będzie więc stanowić podstawę prawną oceny zdolności rejestrowej przedmiotowego znaku.

W niniejszej sprawie należy uznać za bezsporne, że znak towarowy CZUWAJ stanowi odznakę ruchu harcerskiego znaną pod nazwą „Krzyż harcerski". Zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego tak specyficznego (z punktu widzenia charakteru i funkcji

znaków towarowych) oznaczenia wymaga zastosowania przepisów ustawy z uwzględnieniem wszystkich przywołanych w sprawie okoliczności nietypowych dla spraw rozpatrywanych w Urzędzie Patentowym w trybie postępowania spornego. W sprawie tej stroną postępowania wnioskującą o unieważnienie prawa jest organizacja harcerska, a mianowicie Z. Natomiast uprawnionym do prawa ochronnego na znak towarowy CZUWAJ jest „Z-G". Zgodnie z załączonym do akt sprawy wydrukiem z Krajowego Rejestru Sądowego (akta sprawy, tom I, karta 91) Główna Kwatera to nazwa organu uprawnionego.

W niniejszej sprawie sprzeciwiający wielokrotnie zmieniał podstawy prawne przywołując pierwotnie przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej, a następnie rezygnując z wybranych podstaw sformułowanych w oparciu o przepisy ustawy o znakach towarowych. Z kolei uprawniony pierwsze merytoryczne uzasadnienie swojego stanowiska przedstawił na rozprawie w dniu 24 lutego 2009 r., a zatem niemal cztery lata po wniesieniu sprzeciwu. Strony niniejszego postępowania powoływały się na bezskuteczne próby ugodowego rozwiązania sprawy.

Sprzeciwiający wskazał ostatecznie jako podstawy unieważnienia przedmiotowego prawa ochronnego przepisy art. 8 pkt 1, art. 8 pkt 2 oraz art. 8 pkt 5 ustawy o znakach towarowych.

W ocenie Kolegium Orzekającego całokształt okoliczności dowodzi, że zgłoszenie znaku towarowego CZUWAJ o numerze R.(...) nastąpiło z naruszeniem art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. Kolegium Orzekające odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t., a więc udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego stwierdziło, że

> *„nie chodzi wyłącznie o sprzeczność z zasadami współżycia społecznego samego znaku (jego treści), lecz także o sprzeczność z tymi zasadami określonych działań zgłaszającego i ich zamierzonego skutku"*
>
> (wyrok NSA Sygn. akt II SA 3879/01).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 lipca 2003 r. (Sygn. akt II SA 1165/02), tak sprecyzował swoje stanowisko:

> *„Przepis art. 8 pkt 1 uznaje za przeszkodę rejestracji sprzeczność znaku z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zasady współżycia społecznego są obiektywnym miernikiem oceny i w art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych zostały odniesione do samego znaku towarowego, a nie do zachowania podmiotu zgłaszającego ten znak do zarejestrowania. Niemniej jednak w orzecznictwie sądowym i doktrynie przyjęto, że przy badaniu naruszenia zasad współżycia społecznego należy brać również pod uwagę elementy podmiotowe. A więc nie tylko znak, ale i określone, naganne zachowanie zgłaszającego mogą przesądzać o zaistnieniu przesłanki z art. 8 pkt 1 tej ustawy. Rozszerzająca interpretacja zasad współżycia społecznego wydaje się uzasadniona, jeżeli zważy się, że ta ogólna klauzula wyparła w pewnym okresie klauzule przestrzegania zasad dobrych obyczajów, uczciwego obrotu i dobrej wiary."*

W niniejszej sprawie sprzeciwiający podniósł zarówno naruszenie zasad współżycia społecznego sprecyzowanych jako zasada wolności posługiwania się symbolami harcerskimi przez organizacje harcerskie jak i zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze. Wprawdzie w ostatnich pismach procesowych z dnia 15 maja 2009 r. oraz 10 kwietnia 2010 r. sprzeciwiający skoncentrował się na wyjaśnieniu zarzutu zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze to jednak zaznaczył, że podtrzymuje wszystkie dotychczasowe argumenty i twierdzenia. Także ze sformułowanego na rozprawie w dniu 24 lutego 2009 r. zarzutu naruszenia zasad współżycia społecznego sprzeciwiający nie wycofał się w dalszym toku postępowania, co oznacza w konsekwencji, że sprzeciw oparty na podstawie przepisów art. 8 pkt 1 u.z.t. dotyczy zarówno zgłoszenia znaku z naruszeniem wspomnianych zasad jak i zgłoszenia w złej wierze. Zasady współżycia społecznego, to zasady, które wyznaczają granice zachowań ludzkich w taki sposób, aby zapewnić bezkonfliktowy porządek społeczny. Są to zasady, których przestrzegania może domagać się każdy od każdego. Nakaz przestrzegania obowiązujących zasad współżycia społecznego to klauzula generalna, zamieszczona przez prawodawcę w wielu aktach prawnych, a trwałe przestrzeganie pewnych norm zapewniających wspólne współżycie, prowadzi do zakorzeniania się w świadomości zasad, których każdy przestrzega i domaga się ich przestrzegania. W ocenie Kolegium stanowisko sprzeciwiającego przywołujące naruszenie zasad współżycia społecznego jest słuszne. Odznaka Krzyż harcerski zarejestrowana jako znak towarowy objęta była monopolem Związku Harcerstwa Polskiego, co wynikało wprost z przepisów art. 46 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104). Jednakże już w roku 1990, po wejściu w życie ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1990 r., Nr 14, poz. 86) art. 46 został skreślony, a wspomniany monopol zlikwidowany. Związek Harcerstwa Polskiego utracił tym samym możliwość ochrony Krzyża harcerskiego na podstawie przyznanych wcześniej uprawnień. Zgodnie zresztą ze stanowiskiem uprawnionego znak towarowy CZUWAJ został zgłoszony w celu jego ochrony przed gospodarczą eksploatacją przez podmioty nieuprawnione, niezwiązane z ruchem harcerskim. A zatem uprawniony po skreśleniu art. 46 ustawy Prawo o stowarzyszeniach poszukiwał innej formy ochrony dla oznaczenia będącego przedmiotem sporu. Należy zgodzić się ze sprzeciwiającym, że celem racjonalnego ustawodawcy było uwzględnienie kształtującej się w okresie transformacji ustrojowej rzeczywistości, w której zaczęły funkcjonować inne organizacje harcerskie. Skreślenie art. 46 ustawy Prawo o stowarzyszeniach należy łączyć ze świadomym działaniem mającym na celu dopuszczenie innych organizacji harcerskich do tradycyjnie używanych w tym środowisku symboli. A zatem zgłoszenie spornego znaku towarowego narusza zasady współżycia społecznego, a mianowicie zasady swobody dostępu do symboli i odznaczeń harcerskich tradycyjnie stosowanych przez te organizacje. Jeśli bowiem zmiana przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach miała na celu uchylenie monopolu Związku Harcerstwa Polskiego w powyższym zakresie, to wbrew ustawodawcy uprawniony zgłoszeniem znaku towarowego CZUWAJ ów monopol sobie przywrócił. Nie może budzić wątpliwości, że przez uzyskanie prawa ochronnego uprawniony uzyskał prawo wyłączne na używanie znaku towarowego. Tym samym ograniczył prawa pozostałych organizacji. Takie działanie należy określić jako naganne i naruszające dyspozycje art. 8 pkt 1 u.z.t,

który pozwala na ocenę także samego zachowania zgłaszającego. W istocie bowiem wspomniane organizacje powinny mieć nie tylko równy dostęp do odznaki ale i równe prawa, niezagrożone potencjalną zmianą decyzji jednego podmiotu (uprawnionego) wobec pozostałych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lipca 2004 r. (sygn. akt 6 II SA 1617/03) stwierdził:

„Zasadny jest też zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. (...) Istota problemu tkwi we wpływie dokonanej rejestracji na uprawnienia z jednej strony innych właścicieli maszyn i swobodę ich działalności gospodarczej, a z drugiej strony na sytuację producenta maszyn i ograniczenia rynku ich zbytu. Organ nie rozważył jak wpływa dokonana rejestracja na prawa innych nabywców maszyn do produkcji takich samych tub. (...) Kwestionowana rejestracja już w samym swoim założeniu prawa te ogranicza."

Również w niniejszym przypadku i niezależnie od deklarowanych intencji uprawnionego uzyskane prawo nie tylko ogranicza możliwość używania Krzyża harcerskiego, ale uzależnia to używanie od uprawnionego, który uzyskał prawo wyłączne. Należy również podnieść, że sam uprawniony rozumiał przyczyny skreślenia art. 46 ustawy Prawo o stowarzyszeniach skoro podkreślał, że celem zgłoszenia było uchronienie „Krzyża harcerskiego" przed eksploatacją przez osoby niezwiązane z ruchem harcerskim. Natomiast był gotów udzielić licencji innym organizacjom harcerskim. Uprawniony nie kwestionował zatem praw do Krzyża harcerskiego przez inne organizacje harcerskie, a jedynie sam - przez zgłoszenie takiego znaku towarowego - poczuwał się do ich zabezpieczenia niejako w imieniu wszystkich organizacji harcerskich. Pełnomocnik uprawnionego w piśmie złożonym na rozprawie w dniu 24 lutego 2009 r. (karta 86) stwierdził wręcz

„Mój mocodawca działał w dobrej wierze, uwzględniając przyznaną innym organizacjom harcerskim swobodę korzystania z Krzyża harcerskiego w działalności statutowej. Swoboda ta została im przyznana nie tylko w rezultacie wykreślenia w roku 1990 art. 46 nowej ustawy prawo o stowarzyszeniach. Już w uchwale nr 35 z dnia 27 października 1989 r. w sprawie symbolu Krzyża harcerskiego Rada Naczelna ZHP opowiedziała się za możliwością używania symbolu Krzyża harcerskiego przez wszystkie organizacje harcerskie, które w swojej służbie uznają tradycyjne ideowe i wychowawcze wartości harcerstwa, a także za uznaniem i zarejestrowaniem tych organizacji".

W powyższym kontekście bez znaczenia pozostaje rys historyczny organizacji harcerskich nakreślony przez obie strony. Natomiast ochrona Krzyża harcerskiego, (która być może powinna zostać uzgodniona przy udziale całego środowiska harcerskiego) nie może prowadzić do zabezpieczenia praw poprzez uzyskanie indywidualnego prawa ochronnego na znak towarowy. Inne są zresztą funkcje znaku towarowego, a inne tego typu oznaczeń.

W ramach zarzutu sformułowanego na podstawie art. 8 pkt 1 sprzeciwiający zarzucił także zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze. W świetle utrwalonego orzecznictwa

wobec ustanowienia w art. 7 k.c. domniemania dobrej wiary, w braku udowodnienia złej wiary przyjmuje się istnienie dobrej wiary. W literaturze uwzględnianie są dwa konkurencyjne poglądy dotyczące złej wiary.

„Po pierwsze zła wiara występuje, gdy uprawniony z rejestracji wiedział lub powinien wiedzieć, że nie są spełnione ustawowe warunki wymagane do zarejestrowania znaku towarowego. W takim przypadku uprawniony z rejestracji zawsze jest w złej wierze, gdy uzyskał rejestrację znaku sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa lub jednoznacznie uznaną zasadą współżycia społecznego (art. 8 pkt 1 uzt). Natomiast w przypadku uzyskania prawa z rejestracji - pomimo istnienia prawa z wcześniejszym pierwszeństwem - uprawniony jest w dobrej wierze tylko wtedy, gdy mógł się pomylić w sposób usprawiedliwiony co od zakresu ochrony wynikającego z prawa z wcześniejszym pierwszeństwem. Po drugie, gdy uprawniony uzyskał rejestrację w innym celu niż używanie znaku towarowego (np. w celu wymuszenia ustępstw finansowych od innego przedsiębiorcy, uzyskania kontroli nad importem, zmuszenia do zawarcia umowy licencyjnej) W takim przypadku zła wiara jest rozumiana jako kwalifikowana postać naruszenia zasad współżycia społecznego"

(prof. Ryszard Skubisz. *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997 r., s. 224).

W ocenie Kolegium Orzekającego samo wiedza o braku spełnienia ustawowych warunków do udzielenia prawa nie jest wystarczająca. Zarzut złej wiary musi dowodzić, że wraz ze zgłoszeniem znaku towarowego zaistniały dodatkowe okoliczności wskazujące na naganne postępowanie zgłaszającego. W przedmiotowej sprawie uzasadniając złą wiarę uprawnionego przywołano te same okoliczności dotyczące naruszenia zasad współżycia społecznego. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 stycznia 2005 r. (Sygn. akt GSK 941/04) uznając za nieuzasadniony zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych z 1985 r. stwierdził:

„Skarżąca nie uzasadniła należycie tego zarzutu, powołując się na oczywistość sprzeczności rejestracji znaku towarowego z zasadami współżycia społecznego oraz na przesłanki wymienione we wniosku o unieważnienie znaku towarowego. Wynikałoby stąd, że ***skarżąca upatrywała naruszenie*** *zasad współżycia społecznego w* ***tych samych okolicznościach****, które przytaczała na uzasadnienie twierdzeń co od naruszenia prawa, a które oceniono wcześniej."*

Również w niniejszej sprawie pełnomocnik sprzeciwiających uzasadnił działanie w złej wierze tymi samymi okolicznościami podniesionymi na uzasadnienie naruszenia zasady współżycia społecznego, które zostało już ocenione. Z uwagi na fakt, że uprawnionemu przyświecała chęć uchronienia Krzyża harcerskiego przed jego eksploatacją przez podmioty nieuprawnione ocena złej wiary pozostaje szczególnie trudna. Niemniej naruszenia zasady swobody dostępu do symboli i odznaczeń harcerskich stosowanych

przez te organizacje jest samodzielną a przez to wystarczającą przesłanką unieważnienia prawa ochronnego.

Kolegium Orzekające nie podzieliło stanowiska sprzeciwiającego o naruszeniu art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Zdaniem sprzeciwiającego prawo do Krzyża harcerskiego jest jego prawem osobistym. Należy zauważyć jednak, że sprzeciwiający twierdzi jednocześnie, że Krzyż harcerski stanowi dobro publiczne, a prawa do Krzyża posiadają także inne organizacje harcerskie. Cechą praw osobistych, jako praw podmiotowych służących do ochrony poszczególnych dóbr osobistych, jest to, że są to prawa niemajątkowe i to tak ściśle związane z podmiotem podlegającym ochronie, że razem z nim powstają i wygasają oraz nie mogą przechodzić na inne podmioty. W ocenie Kolegium Orzekającego słuszne jest stanowisko uprawnionego, że skoro Krzyż harcerski postrzegany jest jako dobro ogólne, to art. 8 pkt 2 u.z.t. nie może znajdować zastosowania w niniejszej sprawie. W ślad za uprawnionym również Kolegium Orzekające uznaje za wątpliwe, czy poprzez samo tylko umieszczenie przez sprzeciwiającego informacji o Krzyżu harcerskim w regulaminie oraz innych dokumentach wewnętrznych powstało prawo o charakterze podmiotowym, uzasadniające powoływanie się na przepis art. 8 pkt 2 u.z.t. Z uwagi na podnoszoną sprzeczność dotyczącą powoływania się na prawa osobiste, a jednocześnie wskazywaniem na publiczny charakter powyższego dobra, a także z uwagi na ocenę Kolegium dotyczącą zarzutu naruszenia zasady swobody dostępu do symboli i odznaczeń harcerskich stosowanych przez te organizacje Kolegium Orzekające postanowiło oddalić powyższy zarzut sprzeciwiającego.

W ocenie Kolegium Orzekającego za niezasadny należy także uznać zarzut sformułowany na podstawie art. 8 pkt 5 u.z.t. Zgodnie z treścią tego artykułu niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który zawiera nazwę lub herb polskiego województwa, miasta lub miejscowości, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia, odznaki honorowej oraz odznaki lub oznaki wojskowej; w uzasadnionym wypadku znak taki może być zarejestrowany po uprzednim wyrażeniu zgody przez właściwy organ państwowy lub właściwą jednostkę organizacyjną. Nie ulega wątpliwości, że art. 8 pkt 5 u.z.t. wymienia enumeratywnie, które z oznaczeń nie mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe. Katalog ten jest zamknięty i obejmuje te oznaczenia, których rejestracja powinna zostać poprzedzona zgodą właściwego organu państwowego lub właściwej jednostki organizacyjnej. Dlatego też przepis ten należy interpretować w sposób ścisły. Krzyż harcerski nie należy do tego typu oznaczeń. Żaden z organów państwowych, a także żadna jednostka organizacyjna nie została wyposażona w kompetencje umożliwiające wydanie zgody na rejestrację Krzyża harcerskiego. Rację ma zatem uprawniony, że niezależnie od silnego przekazu symbolicznego ustawa o znakach towarowych przyznała Krzyżowi harcerskiemu nieco niższą rangę. Również sprzeciwiający uznał, że zastosowanie przepisów art. 8 pkt 5 u.z.t. powinno znaleźć zastosowanie nie z uwagi na literalną treść tych przepisów, lecz z uwagi na analogię i konieczność uwzględnienia zobowiązania Polski w zakresie dostosowania swego ustawodawstwa do regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Na poparcie swojego stanowiska sprzeciwiający dołączył do akt sprawy opinię prawną dra M.M. (akta sprawy, karty 155-153). Do opinii sporządzanych na zamówienie stron i świadczących na ich korzyść wielokrotnie wypowiadało się orzecznictwo. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 maja 2004 r. (Sygn. akt III CK 16/03)

w sprawie o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji i zakazanie używania znaku towarowego stwierdził:

„W odniesieniu do przedłożonych przez strony opracowań, analiz i opinii, w tym prawnych, Sąd odmówił im waloru opinii specjalistycznych (...). Mają one charakter dokumentu prywatnego, przewidzianego treścią przepisu art. 245 k.p.c. i z tej przyczyny ograniczoną moc dowodową. Zawierają one jedynie oświadczenia osób, które były ich autorami i nie mogą być traktowane jako opinie sądowe, wymagające wiadomości specjalnych. Nadto nie pochodzą one od niezależnych instytucji, skoro złożone zostały przez stronę procesu na ich koszt, co dodatkowo dyskwalifikuje je jako nieobiektywne. (...) Okoliczność, że sporządzono tak wiele opinii, zawierających różne wnioski i interpretację przepisów prawnych, wskazuje na różnorodność poglądów doktryny i niejednoznaczność ocen takich samych stanów faktycznych."

Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w wyroku z dnia 5 lipca 2002 r. (Sygn. akt V GC 435/97) stwierdził:

„Dowodami nie są także prywatne opnie prawne złożone przez strony procesu, są interpretacją roszczeń powoda."

W ocenie Kolegium Orzekającego prowspólnotowa wykładnia przepisów nie pozwala na taką interpretację art. 8 pkt 5 u.z.t, która zmierzałaby de facto do zmiany ustalonego katalogu oznaczeń oraz jego nieuprawnionego rozszerzenia. W przywołanym przez sprzeciwiającego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2006 r. (sygn. akt VI SA/Wa 602/06) stwierdza się:

„Prowspólnotowa wykładnia prawa polskiego podlega pewnym ograniczeniom (...) W doktrynie podkreśla się, że wykładnia zgodnie z prawem wspólnotowym nie może prowadzić do zmiany sposobu rozumienia jednoznacznego przepisu, nie budzącego żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Konsekwencją powyższego ograniczenia jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2004 r., sygn. akt I PK 489/03. W wyroku tym SN podkreślił, że „należy jednak zauważyć, że do dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej nie miała zastosowania zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego, zgodnie z którą prawo krajowe może być stosowane jedynie w zakresie, w jakim nie jest sprzeczne z normami wspólnotowymi. Z tego względu, wskazany wyżej obowiązek prowspólnotowej wykładni przepisów prawa polskiego, stosowanego do stanów faktycznych opartych na zdarzeniach zaszłych przed dniem akcesji, nie może prowadzić do skutku contra legem w stosunku do obowiązujących w tym czasie przepisów polskich lub niestosowania tych przepisów, nawet gdyby były one niezgodne z treścią i celami aktów wspólnotowych."

W niniejszym stanie faktycznym i prawnym przedmiotowej sprawy wskazanym powyżej Kolegium Orzekające orzekło zatem jak w osnowie.

Wysokość zwrotu niezbędnych kosztów postępowania Kolegium Orzekające ustaliło w oparciu o przepisy art. 98 § 1 k.p.c. i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 212, poz. 2076). Kolegium uznało za zasadne przyznanie sprzeciwiającemu kwoty x zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Znaki towarowe

D. Kolizja z wcześniejszym podobnym znakiem towarowym

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. Sp.444.2015

Decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie „NORMACNE" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Artur Pyliński
Ekspert – orzecznik	Michał Jarosiński (spr.)
Ekspert	Damian Kozieł
Protokolant	Bartłomiej Antczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2016 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „NORMACNE" o numerze R. (…) udzielonego na rzecz I z siedzibą w Ł, wszczętej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wniesionego przez N z siedzibą w N, Niemcy, na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 246 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) oddalić sprzeciw;
2) przyznać I z siedzibą w Ł od N z siedzibą w N, Niemcy, kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw N z siedzibą w N, Niemcy, wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny „NORMACNE" o numerze R.(…) na rzecz I z siedzibą w Ł. Powyższy znak przeznaczony jest do oznaczania następujących towarów ujętych w klasach 3 i 5: kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt; preparaty kosmetyczne do korygowania niedoskonałości skóry twarzy i ciała; preparaty kosmetyczne do skóry twarzy, ciała i włosów o działaniu nawilżającym, rewitalizującym, natłuszczającym, normalizującym, uelastyczniającym, energetyzują-

cym, oczyszczającym i/lub odżywiającym; dermokosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji, ochrony, mycia, oczyszczania, upiększania, odżywiania skóry twarzy, ciała, włosów, rąk, stóp, warg i/lub paznokci; mydła i preparaty myjące; artykuły perfumeryjne i olejki eteryczne; kremy, kremy pod oczy, żele na powieki i pod oczy, serum; płyny, toniki, mleczka, balsamy i maseczki kosmetyczne; szampony, płyny do kąpieli; peelingi, odżywki, okłady (klasa 3); środki pielęgnacyjne o działaniu medycznym, w tym także dla zwierząt; preparaty pielęgnacyjno-lecznicze do skóry twarzy, ciała i włosów; specjalistyczne środki nawilżające do skóry twarzy, ciała i włosów o działaniu leczniczym; dermokosmetyki o działaniu leczniczym; produkty farmaceutyczne, preparaty doustne, w tym preparaty zawierające mikroelementy, makroelementy, witaminy i/lub substancje wspomagające procesy metaboliczne, w tym także dla zwierząt; substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety; plastry i materiały opatrunkowe, antyseptyki i środki odkażające (klasa 5).

Jako podstawę prawną swojego żądania wnoszący sprzeciw wskazał art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej. Wnoszący sprzeciw zarzucił, że udzielenie prawa ochronnego na sporny znak narusza jego prawo do słownego znaku towarowego „NORMA" o numerze CTM.(…). Powyższy znak przeznaczony jest do oznaczania m.in. następujących towarów ujętych w klasach 3 i 5: środki do prania i wybielania, środki do płukania i zmiękczania, rozjaśniacze i dodatki barwiące do prania; krochmal pralniczy; preparaty do wywabiania plam (o ile ujęte w klasie 3), sól do usuwania plam, środki do prania, mianowicie środki do płukania bielizny i środki zmiękczające do płukania bielizny; środki czyszczące, polerujące, do szorowania, odtłuszczania i szlifowania; środki do mycia i czyszczenia dla gospodarstwa domowego; środki do czyszczenia drewna, metali, szkła, tapet, materiałów z tworzyw sztucznych, porcelany, ceramiki, emalii, tkanin, okien; mydła; środki do konserwacji i czyszczenia podłóg, pasty do czyszczenia dywanów i tkanin; środki do czyszczenia budynków; zapachowe odświeżacze powietrza w sprayach; wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji ciała i urody, kosmetyki, kremy i lotiony do opalania, preparaty toaletowe (ujęte w klasie 3), płyny do włosów, środki do pielęgnacji włosów; dezodoranty do użytku osobistego; środki do czyszczenia zębów; plastry do celów kosmetycznych; produkty z papieru i/lub celulozy (o ile ujęte w klasie 3), zwłaszcza chusteczki kosmetyczne, wata, patyczki z watą, płatki kosmetyczne; dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych i/lub dla dzieci i chorych (w tym dietetyczne artykuły żywnościowe); dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, zwłaszcza pieczywo dietetyczne, słodycze dietetyczne, konserwy i galaretki dietetyczne, konfitury dietetyczne, czekolada dla diabetyków, praliny dla diabetyków, cukierki dla diabetyków, słodycze dla diabetyków; uzupełniające dodatki do żywności do celów leczniczych, zwłaszcza środki do uzupełniania dziennego zapotrzebowania na esencjonalne substancje odżywcze, zwłaszcza witaminy, preparaty witaminowe, składniki mineralne, elementy śladowe, kwasy tłuszczowe i drożdże piwowarskie, błonnik, środki spęczniające, również w postaci tabletek, emulsji, kapsułek, drażetek, proszku, granulatów, tabliczek, batonów i rdzeni włóknistych; lekarstwa, produkty i preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji zdrowotnej; niemowląt (żywność dla –); plastry, środki opatrunkowe; dezynfektanty; preparaty do niszczenia robactwa; papier przeciw molom; fungicydy, herbicydy; dezodoranty do pomieszczeń; produkty z papieru

i/lub celulozy (o ile ujęte w klasie 5), zwłaszcza wkładki higieniczne, podpaski, tampony, wkładki do majtek, pieluchy dla osób z inkontynencją, podpaski.

Ponadto wnoszący sprzeciw wskazał, że posiada prawa do innych znaków „NORMA", przeznaczonych do oznaczania m.in. towarów ujętych w klasie 3 i 5, a mianowicie: słownego znaku „NORMA" o numerze CTM.(…), słowno-graficznego znaku „NORMA" o numerze CTM.(…) oraz słowno-graficznego znaku „NORMA" o numerze CTM.(…). Wnoszący sprzeciw stwierdził, że sporny znak „NORMACNE" jest podobny do przysługującego mu znaku „NORMA" o numerze CTM.(…) w sposób mogący powodować ich mylne skojarzenie i wprowadzenie nabywców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych przedmiotowymi znakami. Jego zdaniem większość towarów sygnowanych spornym znakiem jest identyczna, zaś pozostała ich część jest podobna do towarów ujętych w klasach 3 i 5 znaku „NORMA" o numerze CTM.(…).

Wnoszący sprzeciw wskazał, że należący do niego znak „NORMA" jest oznaczeniem słownym, składającym się z pięciu liter i dwóch sylab. W znaku tym element słowny „NORMA" posiada silną zdolność odróżniającą. Znak towarowy „NORMA" został w całości inkorporowany w spornym znaku „NORMACNE", a przyrostek spornego znaku pełni rolę drugorzędną. Wnoszący sprzeciw podniósł, że znaki te są myląco podobne na płaszczyźnie fonetycznej, ponieważ element słowny „NORMA", występujący w znaku wcześniejszym, stanowi jednocześnie przedrostek spornego znaku. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że powyższe znaki mają charakter fantazyjny w odniesieniu do towarów nimi oznaczanych. Podkreślił, że podobieństwo oraz identyczność towarów ujętych w klasach 3 i 5 przedmiotowych znaków oraz ich mylące podobieństwo wizualne, fonetyczne i znaczeniowe powodują, że różnice dzielące te znaki nie są wystarczające, aby wykluczyć ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Przy tak dużym podobieństwie towarów i oznaczeń istnieje, zdaniem wnoszącego sprzeciw, niebezpieczeństwo, iż odbiorcy będą przekonani, że towary sygnowane spornym znakiem pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa albo z przedsiębiorstw gospodarczo powiązanych. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że nawet uważny i dobrze poinformowany odbiorca może zostać wprowadzony w błąd co do pochodzenia towarów i może utożsamiać producentów porównywanych znaków, tzn. może uznać, że wnoszący sprzeciw i uprawniony to spółki powiązane ze sobą organizacyjnie. Podkreślił, że w porównywanych znakach nie ma dodatkowych elementów graficznych odróżniających te znaki. Wnoszący sprzeciw wskazał, że kryterium oceny podobieństwa znaków słownych „NORMA" i „NORMACNE", przy identyczności większości towarów, powinno być zaostrzone ze względu na brak elementów graficznych, które stanowiłyby dostateczną przeciwwagę myląco podobnych elementów słownych.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 15 października 2015 r., uprawniony stwierdził, że sprzeciw jest bezzasadny.

Wobec uznania sprzeciwu za bezzasadny sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

Na rozprawie w dniu 7 stycznia 2016 r. wnoszący sprzeciw wyjaśnił, że tylko znak towarowy „NORMA" o numerze CTM.(…) stanowi przeciwstawienie dla spornego znaku. Wskazał, że towary ujęte w klasie 5 porównywanych znaków są w części identyczne, a w części podobne. Ostatecznym odbiorcą tych towarów jest pacjent. Wnoszący sprzeciw podkreślił, że znaki „NORMA" i „NORMACNE" są fantazyjne dla sygnowanych

nimi towarów, wobec czego ocena ich warstwy znaczeniowej powinna być bardziej wnikliwa. Stwierdził, że w niniejszej sprawie występuje pośrednie ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Wskazał, że występujący w znaku spornym element słowny „NORMA" ma konkretne znaczenie. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że człon tego znaku „ACNE" nie posiada zdolności odróżniającej. Przedłożył dokument na okoliczność znaczenia słowa „acne" w różnych językach oraz wydruk z bazy znaków towarowych przedstawiający zarejestrowane znaki, które zawierają człon „ACNE". Wskazał, że w niniejszej sprawie stan faktyczny jest analogiczny do sprawy rozstrzygniętej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2014 r. (sygn. akt II GSK 1399/13), która dotyczyła znaków „PYCNO" i „PYCNOCARD".

Uprawniony stwierdził, że nie kwestionuje podobieństwa i identyczności towarów ujętych w klasach 3 i 5 porównywanych znaków. Podniósł, że człon słowny „ACNE" będzie wymawiany przez odbiorców jako „AKNI". Powyższy element został użyty w spornym znaku, ponieważ towary nim sygnowane odnoszą się do pielęgnacji cery z trądzikiem. Uprawniony przedłożył wydruki zawierające tłumaczenia słowa „ACNE" i wskazał, że powyższe słowo ma charakter informacyjny, ponieważ m.in. w języku angielskim oznacza trądzik. Stwierdził, że pierwszy człon spornego znaku „NORM" również ma charakter informacyjny, ponieważ wskazuje, że stosowanie danego preparatu ma przywrócić cerze trądzikowej normalny stan. Uprawniony wskazał, że fantazyjność znaku „NORMACNE" opiera się na połączeniu dwóch rdzeni wyrazowych, którym można przypisać określone znaczenie. Jedynie połączenie tych dwóch elementów, które skutkuje powstaniem jednego słowa nieistniejącego w słownikach stanowi o fantazyjności całego znaku. Uprawniony podniósł, że w Polsce chronionych jest wiele znaków rozpoczynających się od członu „NORM" i w przeważającej większości człon ten pełni w tych znakach rolę informacyjną. Podkreślił, że znaki „NORMA" i „NORMACNE" różnią się liczbą liter i sylab. Ich element wspólny ma niewielką zdolność odróżniającą, wobec czego nie powinien być czynnikiem decydującym przy ocenie podobieństwa znaków. Wskazał, że sporny znak jest przeznaczony do sygnowania konkretnego preparatu skierowanego do osób z problemami cery trądzikowej, podczas gdy znak „NORMA" przeznaczony jest do oznaczania szeregu różnych towarów. Podkreślił, że odbiorcy towaru sygnowanego spornym znakiem są szczególnie ostrożni ze względu na charakter tego towaru.

Po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowodowych zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, wysłuchaniu stron i dokładnym, wszechstronnym wyjaśnieniu stanu faktycznego w świetle art. 7 i art. 77 k.p.a.,

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „NORMACNE" o numerze R.(…) zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego z prawa ochronnego na sporny znak za bezzasadny. Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa. W świetle tego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym słu-

żącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania.

Wnoszący niniejszy sprzeciw zarzucił, że prawo ochronne na znak towarowy „NORMACNE" o numerze R.(…) zostało udzielone wbrew ustawowym warunkom wymaganym do uzyskania ochrony określonym w przepisie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej. W myśl tego przepisu nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli jest on identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Powyższy przepis ma zatem zastosowanie wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie trzy następujące przesłanki: podobieństwa lub identyczności oznaczeń, podobieństwa lub identyczności towarów, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, oraz istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów, polegającego w szczególności na skojarzeniu między znakami. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów oznaczanych tymi znakami jest konsekwencją zaistniałego podobieństwa znaków i towarów. A zatem nie każde podobieństwo znaków towarowych powoduje niedopuszczalność rejestracji, lecz tylko takie które mogłoby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Skojarzenie przeciwstawionych znaków musi powodować poważną wątpliwość odbiorcy co do pochodzenia towaru, który wskutek dezorientacji może uznać produkt oznaczony znakiem podobnym za pochodzący od innego przedsiębiorcy, korzystającego z wcześniejszego prawa ochronnego.

W doktrynie wskazuje się na konieczność porównania wykazów towarów sygnowanych analizowanymi oznaczeniami przed rozpoczęciem porównywania znaków towarowych. W „*Komentarzu do ustawy Prawo znaków towarowych*" (Warszawa 1997) R. Skubisz podkreśla, że

> *„problem jednorodzajowości (podobieństwa) towarów stanowi kwestię rozstrzyganą przed badaniem podobieństwa oznaczeń. Dopiero stwierdzenie jednorodzajowości towarów uzasadnia rozpoczęcie badania podobieństwa oznaczeń. Używanie bowiem nawet identycznych oznaczeń dla towarów niepodobnych nie wywołuje ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów".*

Analizując podobieństwo towarów oznaczanych przedmiotowymi znakami Kolegium Orzekające miało na uwadze, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, że przy ocenie podobieństwa towarów należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują ich wzajemny stosunek. Czynniki te obejmują między innymi charakter towarów, ich przeznaczenie, krąg odbiorców, do których są skierowane, sposób sprzedaży (dystrybucji) oraz to czy konkurują ze sobą, czy też wzajemnie się uzupełniają. Dla uznania identyczności towarów nie jest konieczne używanie identycznych sformułowań. Przy ocenie podobieństwa/identyczności towarów stosuje się różne kryteria, takie jak ich przeznaczenie, krąg odbiorców, do których są skierowane, sposób działania, sprzedaży (dystrybucji), czas użytkowania, pomocniczo wygląd towarów.

Kolegium Orzekające miało na uwadze, że zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. analizę towarów sygnowanych znakami należy dokonywać w odniesieniu do wszystkich towarów, które zostały objęte prawem ochronnym, a nie tylko do tych, które występują aktualnie w obrocie i są opatrywane danym znakiem towarowym. Prawo ochronne jest bowiem udzielane dla konkretnych towarów, zaś to, że dany znak towarowy jest rzeczywiście używany w obrocie do oznaczania tylko niektórych z nich nie oznacza, że w przyszłości znakiem tym nie będą sygnowane pozostałe towary. Wobec powyższego Kolegium porównało towary, do sygnowania których przeznaczone są znaki „NORMA" i „NORMACNE" wyłącznie w takim zakresie, w jakim udzielone zostały prawa ochronne.

Kolegium Orzekające uznało, że z zestawienia zakresów ochrony porównywanych znaków towarowych wynika, że są one przeznaczone do oznaczania identycznych i podobnych towarów, bowiem zarówno znak sporny jak i przeciwstawiony przeznaczone są do oznaczania różnego rodzaju produktów perfumeryjnych i kosmetycznych ujętych w klasie 3 oraz różnego rodzaju produktów farmaceutycznych ujętych w klasie 5. Należy podkreślić, że identyczność i podobieństwo towarów było kwestią bezsporną pomiędzy stronami.

W następnej kolejności Kolegium Orzekające oceniło podobieństwo znaków towarowych. Kolegium dokonało tej analizy na trzech różnych płaszczyznach postrzegania – wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej – mając na uwadze to, że decydujące znaczenie dla oceny podobieństwa porównywanych oznaczeń ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie znaki te wywierają na przeciętnym odbiorcy danych towarów. Oznaczenia powinny być bowiem oceniane jako całość, gdyż sama powtarzalność ich poszczególnych elementów lub zbieżność członów nie przesądza o istnieniu ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Klienci bowiem z reguły postrzegają i zachowują w pamięci ogólny zarys poszukiwanego oznaczenia, kierując się przy wyborze głównie jego dominującymi elementami. Kolegium miało również na uwadze to, że całościowa analiza podobieństwa znaków towarowych powinna uwzględniać wszystkie aspekty istotne w danej sprawie, takie jak: istnienie podobnych elementów w porównywanych znakach i w jakim stopniu elementy te przykuwają uwagę przeciętnego odbiorcy oraz zdolność odróżniającą poszczególnych elementów znaków. Bardzo istotny jest również stopień uwagi nabywcy danych towarów/usług. Należy mieć również na uwadze, że analiza podobieństwa znaków towarowych nie może ograniczać się tylko do jednego z elementów znaków, choćby był on najbardziej charakterystyczny. Analizy podobieństwa znaków dokonuje się z pozycji odbiorców towarów/usług, w zwykłych warunkach obrotu tymi wyrobami. Gdy różnice między znakami są dominujące – ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne, a zatem podobieństwo w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie zachodzi. Gdy dominują cechy wspólne, to pomimo istnienia różnic kupujący może być wprowadzony w błąd. Sprawdzenie podobieństwa powinno więc prowadzić do obiektywnego bilansu podobieństw i różnic, a ich sumę należy odnieść do przeciętnej uwagi rozsądnego nabywcy. Kolegium Orzekające uwzględniło tezę z piśmiennictwa, według której

„pominięcie kompleksowego badania podobieństwa znaków choćby na jednej z płaszczyzn, prowadzi do niepełnej oceny podobieństwa znaków. Jest to istotna

kwestia, gdyż takie znaki towarowe należy porównywać na trzech ww. płaszczyznach, a ponadto należy wskazać, iż nie ma tutaj żadnego wyłączenia się tych sfer oddziaływania, przeciwnie każda z nich łączy się z drugą. Do przyjęcia podobieństwa dwóch oznaczeń wystarcza w zasadzie ich zbieżność na jednej z powyższych płaszczyzn. Jednakże zbieżność taka może być na innych płaszczyznach utwierdzona albo przeciwnie neutralizowana"

(zob. R. Skubisz, „*Prawo znaków towarowych. Komentarz*", Warszawa 1997).

Kolegium miało również na uwadze, że zgodnie z orzecznictwem analiza znaków towarowych zawierających elementy słowne powinna uwzględniać liczbę sylab i liter oraz ich rozłożenie w sylabach, a także następstwo samogłosek.

W niniejszej sprawie porównywane znaki przeznaczone są do oznaczania m.in. różnego rodzaju produktów o charakterze leczniczym, wobec czego konieczne było uwzględnienie specyfiki rynku farmaceutycznego. W doktrynie występuje pogląd, iż

„w przemyśle farmaceutycznym ogólnie przyjęte jest obieranie dla środków leczniczych, jako znaków – nazw fantazyjnych utworzonych ze źródłosłowów, zaczerpniętych m.in. z nazw podstawowych składników chemicznych danego środka lub nazwy choroby, do której usunięcia dany środek jest przeznaczony, w połączeniu z pewnymi przedrostkami lub pewną stereotypową końcówką"

(W. Włodarczyk, „*Zdolność odróżniająca znaku towarowego*", Lublin 2001, s. 78–79).

W niniejszej sprawie istotny jest także krąg docelowych odbiorców produktów farmaceutycznych i innych środków o właściwościach leczniczych, do których należą pacjenci, lekarze, farmaceuci i pielęgniarki. Należy podkreślić, że tego rodzaju odbiorcy, w szczególności pacjenci, pozostają w tym przypadku niezwykle uważni i ostrożni, a przed zastosowaniem leku sprawdzają załączoną do niego ulotkę lub konsultują zasadność zażycia preparatu z lekarzem lub farmaceutą. Sposób nabycia przedmiotowych towarów określił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazując, że

„odbiorca taki będzie także bardziej skłonny przy podobnym zakupie do szukania i wzięcia pod uwagę porady specjalisty"

(wyrok z dnia 25 czerwca 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 380/09).

Zarzut podobieństwa spornego znaku towarowego „NORMACNE" o numerze R.(…) do znaku „NORMA" o numerze CTM.(…) opiera się na wykorzystaniu w znaku spornym elementu słownego „NORMA", który występuje również w znaku przeciwstawionym. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że występujący na końcu spornego znaku człon słowny „ACNE" jest pozbawiony zdolności odróżniającej.

W niniejszej sprawie Kolegium Orzekające miało na względzie wskazane przez uprawnionego okoliczności dotyczące występującego w porównywanych znakach członu

„NORMA". Element ten jest obecny również w innych znakach towarowych zarejestrowanych w Polsce, należących do różnych podmiotów i przeznaczonych do oznaczania podobnych towarów ujętych w klasach 3 i 5: „NORMA" R.(…), „NORMATENS" R.(…), „NORMADERM" R.(…), „NORMAMAT" R.(…), „NORMATIV" R.(…), „NORMAGLIC" R.(…), „NORMAFLEX" R.(…), „NORMAGLYC" R.(…), „NORMACELL" R.(…), „NORMAPINA" R.(…). Powyższa okoliczność wskazuje, że człon „NORMA" jest często używany w odniesieniu do towarów z klas 3 i 5. Wzięcie pod uwagę tej okoliczności ma istotne znaczenie, ponieważ używanie elementu słownego „NORMA" w znakach towarowych przez wielu przedsiębiorców skutkuje tym, że powyższy element posiada słabą zdolność odróżniającą w stosunku do analizowanych towarów.

Analizując płaszczyznę wizualną znaków towarowych „NORMA" i „NORMACNE" należy zauważyć, iż mają one charakter słowny. Znak sporny składa się z ośmiu liter, zaś znak przeciwstawiony z pięciu liter, przy czym każdy z nich składa się tylko z jednego wyrazu. W wyrazach tych występuje pięć identycznych pierwszych liter („N", „O", „R", „M" oraz „A"), ale znak sporny zawiera jeszcze trzy dodatkowe litery („C", „N" i „E"), które nie występują we wcześniejszym znaku. Należy zatem zauważyć, że pomiędzy analizowanymi znakami występują istotne różnice wizualne. Zawierają one różną liczbę liter, spośród których pięć jest identycznych. Jednak jak wskazano powyżej wspólny dla znaków człon „NORMA" występuje również w innych znakach towarowych zarejestrowanych na rzecz różnych podmiotów, wobec czego kluczowe są pozostałe litery spornego znaku. Zdaniem Kolegium Orzekającego zakończenie spornego znaku w postaci członu „CNE" odróżnia go od wcześniejszego znaku „NORMA" i przesądza o ich odmiennym postrzeganiu wizualnym. Powyższy człon jest na tyle charakterystyczny, że należy go uznać za istotny element spornego znaku, który znacząco wpływa na postrzeganie całego oznaczenia. Mając na względzie określoną powyżej grupę odbiorców, którzy ze szczególną starannością analizują oznaczenia preparatów farmaceutycznych i innych środków o działaniu leczniczym oraz znaczne różnice w postaci dodatkowych odmiennych liter spornego znaku, Kolegium Orzekające stwierdziło brak podobieństwa porównywanych znaków towarowych na płaszczyźnie wizualnej.

Zdaniem Kolegium także w warstwie fonetycznej nie występuje podobieństwo z uwagi na odmienną wymowę końcówki spornego znaku. Wymowa porównywanych oznaczeń z uwzględnieniem podziału na sylaby przedstawia się następująco: „nor-ma-cne" i „nor-ma". Składają się one zatem z różnej liczby sylab – odpowiednio trzech i dwóch – z których dwie brzmią identycznie. Jednak trzecia, ostatnia sylaba znaku spornego, która występuje tylko w tym znaku, jest zupełnie odmienna, nadaje mu charakterystyczne brzmienie i pozwala go odróżniać w trakcie wymowy od znaku „NORMA". Powyższa sylaba zawiera trzy głoski, podczas gdy pozostałe sylaby składają się z trzech i dwóch głosek. Należy zatem zauważyć, że zakończenie znaku spornego będzie niewątpliwie zauważalne w wymowie i odbiorze słuchowym tego znaku. W porównywanych znakach towarowych identyczna jest wymowa pierwszych dwóch sylab („nor-ma"), lecz jak już wskazano, ze względu na ich występowanie w oznaczeniach stanowiących inne znaki towarowe, nie musi ona przesądzać o podobieństwie znaków. W niniejszej sprawie przy porównywaniu oznaczeń pod względem fonetycznym kluczowa jest ostatnia sylaba znaku spornego, która stanowi czynnik odróżniający ten znak od znaku przeciwstawionego.

Ostatnia sylaba „CNE" nie występuje bowiem w znaku „NORMA". Należy podkreślić, że również w przypadku analizy znaków pod względem fonetycznym istotną kwestię dla stwierdzenia ewentualnego podobieństwa odgrywa krąg odbiorców oraz specyfika towarów, które są sygnowane porównywanymi znakami towarowymi.

Porównując znaki pod względem znaczeniowym należy stwierdzić, że mają one charakter fantazyjny, a zatem nie może być mowy o występowaniu pomiędzy nimi podobieństwa znaczeniowego. Występujący w spornym znaku człon „ACNE" może sugerować niektórym odbiorcom, że oznaczane tym znakiem towary przeznaczone są do leczenia trądziku. Powyższe słowo występuje bowiem w języku angielskim i kilku innych językach i oznacza „trądzik", a zarazem jest używane w znakach towarowych oraz na opakowaniach produktów w celu wskazania, że dany produkt ma zastosowanie w leczeniu tej choroby skóry. Należy zauważyć, że również słowo „norma" ma konkretne znaczenie w języku polskim i oznacza m.in. „*ustaloną, ogólnie przyjętą zasadę*" lub „*ilość, miarę, granicę przewidzianą jako wymagana lub obowiązująca w jakimś zakresie*". Pomimo powyższego należy stwierdzić, że porównywane znaki towarowe „NORMA" i „NORMACNE" mają charakter fantazyjny wobec towarów, do oznaczania których są przeznaczone, ponieważ nie wskazują żadnej z ich cech, a jedynie mogą powodować pewne skojarzenia. Zatem należy stwierdzić, że nie może być mowy o podobieństwie tych znaków pod względem znaczeniowym.

Kolegium Orzekające uznało zatem, że pomiędzy porównywanymi znakami „NORMA" i „NORMACNE" nie zachodzi podobieństwo wizualne, fonetyczne i znaczeniowe ponieważ różnice występujące między nimi w postaci członu „CNE" występującego tylko w spornym znaku pozwalają na odróżnianie znaków przez odbiorców.

Ostatnią przesłankę wskazaną w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. stanowi możliwość spowodowania wśród odbiorców błędu polegającego w szczególności na skojarzeniu między znakami towarowymi. Przyjmuje się, iż ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd może mieć charakter bezpośredni albo pośredni. Po pierwsze, odbiorca może w ogóle nie dostrzec różnicy pomiędzy nowo napotkanym w obrocie oznaczeniem a wcześniejszym, znanym znakiem towarowym i nabyć towary opatrzone tym znakiem pod wpływem błędnego przekonania, iż pochodzą one od uprawnionego do znaku wcześniej zarejestrowanego. Po drugie zaś, odbiorca może być świadomy różnic pomiędzy znakami towarowymi lub rodzajem towarów oznaczanych tymi znakami, jednak ze względu na ogół okoliczności może błędnie uznać, iż towary sygnowane nowym znakiem pochodzą od podmiotu powiązanego z uprawnionym do znaku wcześniejszego i zostały wprowadzone do obrotu za jego zgodą.

Oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd należy dokonywać w sposób kompleksowy przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności istotnych w danej sprawie, takich jak: dystynktywność poszczególnych elementów słownych i graficznych w analizowanych znakach towarowych, stopień podobieństwa pomiędzy tymi znakami i towarami nimi sygnowanymi oraz skojarzenia, jakie mogą wystąpić pomiędzy danymi oznaczeniami.

Analizując niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd Kolegium rozważyło zachowanie odbiorcy przeciętnego, który świadomie poszukuje właściwego towaru i w sposób przemyślany wybiera pomiędzy dostępnymi na rynku markami. Zgodnie

z orzecznictwem przeciętny konsument to osoba właściwie poinformowana, wystarczająco uważna i ostrożna. Jednak poziom uwagi przeciętnego odbiorcy może się różnić w zależności od kategorii nabywanych towarów. Należy zauważyć, że sporny znak został przeznaczony do oznaczania m.in. produktów farmaceutycznych i innych produktów o przeznaczeniu leczniczym. Są to szczególnego rodzaju towary, których obrót na rynku podlega bardziej zaostrzonym rygorom. Ich przestrzeganiu służy fachowy nadzór lekarzy wypisujących recepty oraz farmaceutów realizujących te recepty lub sprzedających towary bezreceptowe na żądanie klienta. Zdaniem Kolegium należy wykluczyć możliwość pomylenia przeciwstawionych znaków przez tych profesjonalistów. Są one na tyle zróżnicowane, że lekarze i farmaceuci z pewnością nie będą mieli problemów z ich identyfikacją i odróżnieniem. Zdaniem Kolegium konsument nabywający produkty farmaceutyczne i inne preparaty o właściwościach leczniczych, wiedząc o ich wpływie na zdrowie i o niebezpieczeństwach płynących z ewentualnej pomyłki, będzie szczególnie uważny i ostrożny. Kolegium zgodnie ze stanowiskiem doktryny miało na uwadze, że nawet zwykły ostateczny odbiorca, a więc nie tylko profesjonalista, podczas zakupu tego rodzaju produktów jest wyjątkowo uważny w wyborze właściwego preparatu, ponieważ kupowany produkt nie jest towarem zwykłym lecz takim, który będzie miał skutki dla jego zdrowia. Odbiorca taki będzie także skłonny do szukania i wzięcia pod uwagę porady specjalisty. Rozsądny nabywca produktów farmaceutycznych przy ich zakupie zwróci więc szczególną uwagę na znak towarowy, którym te towary są opatrzone. Ponadto sporny znak towarowy przeznaczony jest do oznaczania różnego rodzaju produktów kosmetycznych i perfumeryjnych ujętych w klasie 3. Potencjalnym odbiorcą tego typu towarów może być właściwie każda osoba, bowiem każdy korzysta z tego rodzaju produktów. Taki odbiorca dokonuje wyboru towaru z przeciętnym stopniem uwagi. Wobec powyższego uznać należy, że odbiorcą towarów objętych żądaniem unieważnienia na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 u.p.w.p jest przeciętny polski odbiorca, uważny i ostrożny, z tym że w przypadku towarów ujętych w klasie 5 spornego znaku poziom uwagi odbiorcy przy ich zakupie jest znacznie podwyższony. Zdaniem Kolegium nie istnieje niebezpieczeństwo, że osoby takie mogłyby pomylić tak odmienne znaki jak „NORMACNE" i „NORMA". Powyższe oznaczenia różnią się pod względem wizualnym i fonetycznym w takim stopniu, że nie istnieje niebezpieczeństwo, iż odbiorcy towarów stwierdzą, że mają do czynienia z tym samym towarem lub serią towarów wytwarzanych przez wnoszącego niniejszy sprzeciw lub podmiot z nim powiązany. W niniejszej sprawie Kolegium uwzględniło również wskazaną powyżej okoliczność, iż zarejestrowanych zostało wiele znaków towarowych, które w swojej strukturze zawierają człon „NORMA". Tego rodzaju oznaczenia są kwalifikowane jako znaki towarowe słabe, a doktryna i orzecznictwo przyznaje im mniejszą ochronę prawną. Mając na uwadze powyższe argumenty, a także stanowisko doktryny i sądów Kolegium Orzekające stwierdziło, że nie istnieje ryzyko spowodowania wśród odbiorców błędu polegającego na skojarzeniu znaku spornego ze znakiem wcześniejszym.

W niniejszej sprawie wnoszący sprzeciw oparł swoje żądanie na zarzucie, że w słownym znaku spornym „NORMACNE" został inkorporowany wcześniejszy znak słowny „NORMA". Należy jednak zauważyć, że art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie zakazuje udzielania prawa ochronnego na znak towarowy w każdej sytuacji, w której późniejszy znak

towarowy, składający się z kilku elementów, zawiera element będący w całości znakiem wcześniejszym. Powyższy przepis nie przewiduje bezwzględnego zakazu inkorporacji znaków wcześniejszych w znaku późniejszym, ponieważ znaki towarowe należy analizować całościowo z uwzględnieniem wszystkich elementów w nich zawartych. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 listopada 2012 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1176/12) stwierdzając, iż

„okoliczność, że w znaku spornym jeden z jego elementów jest znakiem towarowym z wcześniejszym pierwszeństwem, a jak się wydaje Urząd Patentowy uznał ją za okoliczność przesądzającą o podobieństwie znaków co najmniej w płaszczyźnie wizualnej, nie jest wystarczająca do przyjęcia podobieństwa oznaczeń w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Istotnymi w tym względzie jest grafika, układ liter wyrazów, czy kolorystyka oceniane jako całość".

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 marca 2010 r. (sygn. akt II GSK 533/09) stwierdził, że

„w dotychczasowym orzecznictwie zarówno krajowym jak i wspólnotowym utrwalony jest pogląd, iż punktem wyjścia przy ocenie podobieństwa znaków towarowych pozostających w konflikcie, w których indywidualne elementy są takie same, jest całościowe wrażenie wywierane przez każde z dwóch oznaczeń. Sąd nie podziela natomiast dalej idących wniosków zawartych w skardze kasacyjnej, iż art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wprowadza zakaz udzielania prawa ochronnego na znak towarowy w każdej sytuacji, w której późniejszy znak towarowy składający się co najmniej z dwóch elementów, zawiera element będący w całości znakiem towarowym wcześniejszym. Wbrew temu, co twierdzi skarżąca, z treści orzeczeń powołanych w skardze kasacyjnej nie wynika bezwzględny zakaz inkorporacji znaków wcześniejszych w znakach późniejszych, ani też odstąpienie od zasady całościowego wrażenia wywieranego przez znaki przeciwstawne. (…) Nie jest więc tak, jak próbuje to wykazać skarżąca, iż wystarczającym elementem dla zaistnienia przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 2.p.w.p., (po bezspornym ustaleniu identyczności lub podobieństwa towarów), jest stwierdzenie, że w złożonym znaku towarowym jeden z jego elementów jest znakiem towarowym z wcześniejszym pierwszeństwem udzielonym na rzecz innej osoby. Treść komentowanego przepisu nakazuje bowiem w każdej sytuacji badać podobieństwo oznaczeń na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów. Niebezpieczeństwo to polega na możliwości błędnego, nieodpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze względu na nałożony na niego znak".

Reasumując, Kolegium Orzekające uznało, że przedmiotowe znaki towarowe, oceniane jako całość, są zróżnicowane w tak znacznym stopniu, że wywierają odmienne wrażenie na odbiorcach, a tym samym nie są podobne w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Brak podobieństwa tych znaków wyklucza możliwość wprowadzenia w błąd

odbiorców pomimo stwierdzonej identyczności i podobieństwa sygnowanych nimi towarów. Ze względu na brak podobieństwa między znakami towarowymi nie można mówić o niebezpieczeństwie, że odbiorca może błędnie uznać sporny znak towarowy „NORMACNE" za odmianę wcześniej zarejestrowanego oznaczenia „NORMA", pochodzącą od tego samego podmiotu lub też, że mylnie przyjmie, iż istnieją związki organizacyjno-prawne łączące odrębnych przedsiębiorców. Należy zatem stwierdzić, iż nie istnieje niebezpieczeństwo, że podobieństwo znaków towarowych mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów nimi oznaczanych.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i obrony. W rozpatrywanej sprawie strona wygrywająca – uprawniony – reprezentowany był przez pełnomocnika w osobie rzecznika patentowego. Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało za zasadne przyznanie uprawnionemu jako stronie wygrywającej kwotę x złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Kwota ta stanowi równowartość stawki minimalnej w sprawach o unieważnienie prawa ochronnego na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny, określonej w § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r., nr 212, poz. 2076).

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Orzekające orzekło jak w osnowie.

Znaki towarowe

E. Renoma

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. Sp.377.2015

Decyzja z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie „PARMEZZA" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 3 stycznia 2017 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Joanna Kołodziejczyk
Ekspert – orzecznik	Aleksandra Heromińska (spr.)
Ekspert	Magdalena Ławreszuk
Protokolant	Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2016 roku sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy PARMEZZA o nr R.(…) udzielonego na rzecz P z siedzibą w A, Holandia na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wniesionego przez C z siedzibą w R, Włochy na podstawie art. 246 i art. 247 ust. 2 w związku z art. 131 ust. 1 pkt 1, art. 131 ust. 1 pkt 3, art. 132 ust. 1 pkt 1^1, art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1151/2012 z 21 listopada 2012 roku w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L343 z 14.12.2012 r., str. 1), a także art. 100 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) unieważnić prawo ochronne na znak towarowy PARMEZZA o nr R.(…) w zakresie takich towarów jak: „ser, mleko i produkty mleczne, białko spożywcze, mleko albuminowe, masło, bita śmietana, śmietana, zsiadłe mleko, enzymy mlekowe do celów spożywczych, kefir, krem maślany, napoje mleczne z przewagą mleka, koktajle mleczne, podpuszczka, serwatka, jogurt";
2) w pozostałym zakresie sprzeciw oddalić;
3) przyznać P z siedzibą w A, Holandia od C z siedzibą w R, Włochy kwotę w wysokości x złotych (słownie x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 roku do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw C z siedzibą w R, Włochy wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy PARMEZZA o nr R.(…) na rzecz P z siedzibą w A, Holandia. Znak ten został zgłoszony do ochrony w dniu 22 kwietnia 2013 r. i jest przeznaczony do oznaczania następujących towarów zawartych w klasie 29: „mięso, ryby, drób i dziczyzna; ekstrakty mięsne; konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dżemy, kompoty; jaja; mleko i produkty mleczne; jadalne oleje i tłuszcze; ajvar (pasta warzywna); białko spożywcze; mleko albuminowe; alginiany do celów spożywczych; migdały spreparowane; aloes do celów spożywczych; anchois; szpik kostny jadalny; przecier jabłkowy; bekon; fasolka konserwowa; kaszanka; olej kostny jadalny; bulion; preparaty do sporządzania bulionu; koncentraty bulionu; masło; masło czekoladowe; masło kokosowe; masło orzechowe; krem maślany; kawior; wędliny; ser; czipsy owocowe; czipsy ziemniaczane; małże nieżywe; tłuszcz kokosowy; olej kokosowy; wiórki kokosowe; olej rzepakowy jadalny; olej kukurydziany; sos żurawinowy (kompot); raki nieżywe; bita śmietana; śmietana; krokiety; skorupiaki nieżywe; owoce lukrowane; zsiadłe mleko; daktyle; jadalne gniazda ptaków; koktajle jajeczne bezalkoholowe; jaja w proszku; jaja ślimacze jadalne; mieszanki zawierające tłuszcz do pieczywa; surowce do produkcji tłuszczów jadalnych; kimchi; enzymy mlekowe do celów spożywczych; filety rybne; produkty spożywcze z ryb; ryby solone; potrawy z ryb do konsumpcji; ikra rybia przetworzona; ryby nieżywe; ryby konserwowane; konserwy rybne; płatki ziemniaczane; olej lniany do celów spożywczych; mrożone owoce; galaretki owocowe; skórki owocowe; owoce konserwowane w alkoholu; miąższ owoców; sałatki owocowe; owoce duszone; przekąski owocowe; owoce w puszkach; dziczyzna nieżywa; czosnek konserwowany; żelatyna; korniszony; dżem z imbiru; szynka; śledzie; hummus; klej rybi do celów spożywczych; galaretki spożywcze; sok warzywny do gotowania; kefir; kumys; smalec; opiekane wodorosty; lecytyna do gotowania; soczewica konserwowana; wątroba; pasztet z wątróbek; langusty nieżywe; homary nieżywe; czipsy ziemniaczane niskotłuszczowe; margaryna; marmolada; galaretki mięsne; mięso konserwowane; konserwy mięsne; mięso solone; napoje mleczne z przewagą mleka; koktajle mleczne; przeciery rybne; przeciery warzywne; grzyby konserwowane; małże jadalne nieżywe; orzechy preparowane; oliwa spożywcza; oliwki konserwowane; cebulki konserwowane; ostrygi nieżywe; olej z orzechów palmowych do celów spożywczych; olej palmowy do celów spożywczych; orzechy arachidowe konserwowane; groszek konserwowy; pektyna do celów spożywczych; korniszony z jarzynami w occie; pikle; pyłki kwiatowe do celów spożywczych; wieprzowina; ziemniaki zapiekane w cieście; drób nieżywy; krewetki różowe nieżywe; rodzynki; podpuszczka; sałatki warzywne; łosoś; sardynki; kapusta kwaszona; kiełbasy; kiełbaski w cieście; ślimaki morskie nieżywe; pestki słonecznika preparowane; nasiona preparowane; olej sezamowy; krewetki nieżywe; poczwarki jedwabnika jadalne; preparaty do sporządzania zup; jarzynowe zupy jako przetwory; zupy; soja konserwowana spożywcza; mleko sojowe jako substytut mleka; łój spożywczy; olej słonecznikowy do celów spożywczych; tahini; tofu; sok pomidorowy do gotowania; przecier pomidorowy; flaki; trufle konserwowane; tuńczyk; warzywa w puszce; wyciągi z wodorostów do celów spożywczych; serwatka; białko jajek; jogurt; żółtka jajek”.

Jako podstawę prawną swojego żądania wnoszący sprzeciw wskazał art. 246 ust. 1, art. 132 ust. 1 pkt 1^1 oraz art. 131 ust. 1 pkt 1, art. 131 ust. 1 pkt 3, art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (p.w.p.), a także art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Rady (WE) Nr 1151/2012 z 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (które zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) Nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych).

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż jest uprawniony do oznaczenia geograficznego Parmigiano Reggiano nr IT/PDO/(…) na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92. Oznaczenie to zostało przeznaczone do oznaczania serów.

Ponadto, wnoszący sprzeciw wskazał, iż jest uprawniony do międzynarodowego znaku towarowego PARMIGIANO REGGIANO o nr IR.(…), zarejestrowanego dnia 10.05.1995 r. i przeznaczonego do oznaczenia towarów zawartych w klasie 29, takich jak: ser Parmigiano Reggiano oraz znaku towarowego Unii Europejskiej PARMIGIANO REGGIANO o nr EUTM.(…), zgłoszonego do ochrony w dniu 2 kwietna 1999 roku, chronionego w Polsce od dnia 1 maja 2004 roku, który został przeznaczony do oznaczenia towarów zawartych w klasie 29, takich jak: ser Parmigiano Reggiano.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż C zostało utworzone w 1954 roku przez producentów powszechnie znanego na świecie sera Parmigiano Reggiano – jednego z najbardziej znanych serów na świecie i cieszącego się wysoką reputacją. Obowiązkiem C jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo i kontrolę produkcji, marketing oraz ochronę sera Parmigiano Reggiano przed wszelkimi formami naruszeń i imitacji.

Wnoszący sprzeciw wskazał także, iż Parmigiano Reggiano jest serem twardym, typu podpuszczkowego wytwarzanym z krowiego mleka, wolno dojrzewającym i pochodzi ze ściśle definiowanego regionu północnych Włoch, tj. z regionu Emilia – Romania, a produkowany jest w prowincjach Parmy, Reggio del Emilia i okolicach.

Wnoszący sprzeciw wskazał, iż zgodnie z art. 249 Traktatu Akcesyjnego Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską powołane powyżej rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże w całość i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Zatem rozporządzenie nr 1151/2012 jest bezpośrednio skuteczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z powyższego wynika, że w przypadku kolizji znaku towarowego z oznaczeniem geograficznym, zarejestrowanym zgodnie z powyżej powołanym rozporządzeniem, bezpośrednie zastosowanie znajduje art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 pkt a i b rozporządzenia w sprawie oznaczeń geograficznych.

Podniósł, iż art. 14 ust. 1 rozp. nr 1151/2012 stanowi, że

„jeżeli na mocy niniejszego rozporządzenia zarejestrowano nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficzne odmawia się rejestracji znaku towarowego, którego stosowanie byłoby sprzeczne z art. 13 ust. 1, i który odnosi się do tego samego rodzaju produktu, w przypadku, gdy wniosek o rejestrację tego znaku towarowego został

złożony po terminie złożenia w komisji wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego. Znaki towarowe zarejestrowane z naruszeniem akapitu pierwszego są unieważniane".

Natomiast art. 13 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, że zarejestrowane nazwy są chronione przed: a) wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach komercyjnych nazwy zarejestrowanej w odniesieniu do produktów nieobjętych rejestracją, jeśli produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli jej stosowanie stanowi wykorzystywanie renomy chronionej nazwy, w tym również w sytuacji, gdy produkty te są wykorzystywane jako składnik; b) wszelkiego rodzaju niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, a nawet jeśli podano prawdziwe pochodzenie produktów lub usług lub jeśli chroniona nazwa została przetłumaczona lub towarzyszą jej określenia takie jak: „styl", „typ", „metoda", „zgodnie z recepturą stosowaną", „imitacja" i tym podobnie, w tym jeśli produkty te są wykorzystywane, jako składnik; c) wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru lub podstawowych właściwości produktu, które są podane na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego produktu oraz opakowaniem produktu w pojemnik mogący przekazać fałszywe wrażenie, co do jego pochodzenia.

W ocenie wnoszącego sprzeciw, mając na uwadze rejestrację oznaczenia geograficznego PARMIGIANO REGGIANO, na sporny znak towarowy PARMEZZA nie powinno zostać udzielone prawo ochronne z uwagi na naruszenie art. 14 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 pkt a, b, c rozp. nr 1151/2012.

Na podstawie wskazanego orzecznictwa europejskiego, wnoszący sprzeciw stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie pomiędzy nazwami PARMIGIANO REGGIANO, a spornym znakiem towarowym PARMEZZA występuje podobieństwo fonetyczne i wizualne. Wskazane podobieństwo fonetyczne, a także wizualne może spowodować, że gdy konsument zetknie się z serem twardym tartym lub przeznaczonym do tarcia, opatrzonym nazwą PARMEZZA, w jego umyśle powstanie wyobrażenie sera opatrzonego Chronioną Nazwą Pochodzenia (dalej zwaną „PDO"). Zatem, należy stwierdzić, że znak sporny w odniesieniu do sera z klasy 29, będącego towarem identycznym jak produkt objęty ochroną narusza zakres ochrony oznaczenia geograficznego Parmigiano Reggiano przyznanej mu na mocy art. 14 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 rozp. nr 1151/2012. Dodał także, iż rejestracja spornego znaku towarowego została dokonana z naruszeniem powyżej wskazanych przepisów, także w zakresie takich towarów jak: „mleko i produkty mleczne, białko spożywcze, mleko albuminowe, masło, bita śmietana, śmietana, zsiadłe mleko, enzymy mlekowe do celów spożywczych, kefir, krem maślany, napoje mleczne z przewagą mleka, koktajle mleczne, podpuszczka, serwatka, jogurt". Wskazał, iż towary te należy określić, jako produkty mleczne, a mleko jest także podstawowym składnikiem sera Parmigiano Reggiano, stąd są to produkty z tego samego sektora przemysłu. Dodał, iż mleko, wchodzące w skład sera Parmigiano Reggiano, jest jednym z najistotniejszych elementów tego produktu, a specyfikacja sera wymaga zachowania określonych właściwości samego mleka pod względem pochodzenia krów, metod jego obróbki. Stąd składnik mleka i jego pochodnych w towarach objętych spornym znakiem ma zasadni-

cze znaczenie dla oceny ich podobieństwa. Ponadto dodał, iż jest powszechne, że przedsiębiorstwa z branży przemysłu nabiałowego produkują nie tylko mleko, ale także produkty mleczne, takie jak: sery, kefiry, masło, śmietana itp., produkty te są przeznaczone dla tego samego konsumenta i mają te same kanały dystrybucji, można je znaleźć w tych samych sklepach z nabiałem albo w tych samych sekcjach supermarketów i hipermarketów, stąd należy uznać je za podobne. W zakresie porównania samych oznaczeń, wnoszący sprzeciw podniósł, że sporny znak towarowy niewątpliwie stanowi imitację oznaczenia geograficznego Parmigiano Reggiano. Zdaniem wnoszącego sprzeciw, pomiędzy tymi oznaczeniami, występuje bliskie podobieństwo zarówno wizualne jak i fonetyczne.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż analogiczna ocena dotycząca oznaczenia PARMESAN, łudząco podobnego do spornego znaku towarowego, miała miejsce w wyroku Trybunału w sprawie C-132/05, w którym Trybunał uznał jego używanie za stanowiące aluzję do oznaczenia geograficznego Parmigiano Reggiano. Wnoszący sprzeciw podniósł, iż podobieństwo spornego znaku towarowego PARMEZZA do oznaczenia geograficznego PARMIGIANO REGGIANO jest wywołane identycznością zasadniczego członu PARMI/PARME. Podniósł, iż sporny znak towarowy z perspektywy przeciętnego polskiego odbiorcy przywołuje włoskie miasto PARMA, słynące na całym świecie właśnie z produkcji sera PARMIGIANO REGGIANO, jak również z produkcji doskonale znanej szynki PARMEŃSKIEJ. W ocenie wnoszącego sprzeciw, sporny znak towarowy przywołuje także oznaczenie PARMESAN, będące angielskim i włoskim tłumaczeniem oznaczenia PARMIGIANO REGGIANO, czyli słowa PARMEZAN. Dla przeciętnego odbiorcy sporny znak towarowy PARMEZZA jednoznacznie wskazuje na geograficzne pochodzenie najsłynniejszego sera włoskiego produkowanego właśnie w PARMIE i jej okolicach.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw, wykorzystanie spornego znaku towarowego stanowi wykorzystanie renomy nazwy chronionej i w tym zakresie odmowa rejestracji spornego znaku towarowego powinna dotyczyć wszystkich towarów objętych wykazem w klasie 29.

Wnoszący sprzeciw dodał, iż ochrona wynikająca z art. 13 ust. 1 lit. b staje się podobna do ochrony znaków renomowanych, zatem, nawet jeżeli produkty, dla których ma być używana chroniona nazwa nie są podobne czy porównywalne do produktów określonych w specyfikacji, zarejestrowane nazwy są chronione przed wykorzystaniem ich renomy. Ponadto dodał, iż w zakresie art. 13 ust. 1 lit. b ochrona oznaczenia geograficznego PARMIGIANO REGGIANO rozciąga się na wszelkie niewłaściwe przypadki stosowania, imitacji lub przywołania w kontekście zarejestrowanej nazwy.

Podniósł, że oznaczenie PARMEZZA, przywołuje u odbiorcy nazwę oznaczenia geograficznego PARMIGIANO REGGIANO.

W uzasadnieniu zarzutu naruszenia art. 13 ust. 1 pkt c wnoszący sprzeciw podniósł, iż ochrona rozciąga się na wszelkie mylące wskazania odnoszące się do pochodzenia, czy podstawowych właściwości produktu, które są podane także na materiale reklamowym dotyczącym danego produktu, nawet jeśli nazwie towarzyszą określenia takie jak „styl", „typ". Wnoszący sprzeciw wskazał, iż na stronie internetowej uprawnionego, można znaleźć informację o ofercie przedsiębiorstwa, w której w zakresie tzw. serów specjalnych znajduje się „ser typu parmezan". Powyższe, zdaniem wnoszącego sprzeciw, pokazuje, że uprawniony ma świadomość, iż oznaczenie Parmesan jest oznaczeniem geograficznego pochodzenia sera, tym niemniej swoje produkty określa, jako „sery typu parmezan",

a także wykorzystuje odwołanie się do nazwy Parmigiano Reggiano oraz Parmesan/Parmezan w nazwie spornego znaku PARMEZZA, co jest sprzeczne z powołanymi przepisami rozporządzenia.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż dla zastosowania przepisu art. 132 ust. 1 pkt 1^1 p.w.p. nie jest wymagane wykazanie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Wskazał, iż zakres towarów oznaczonych znakiem spornym jest podobny do towarów, dla których oznaczania służy oznaczenie geograficzne PARMIGIANO REGGIANO. W przedmiocie podobieństwa oznaczeń, wnoszący sprzeciw stwierdził, iż znak sporny PARMEZZA jest podobny wizualnie i fonetycznie do oznaczenia geograficznego PARMIGIANO REGGIANO. Wskazał, iż wyraz PARMEZZA jest łudząco podobny do słów PARMESAN/PARMEZAN, będących powszechnie stosowanymi odpowiednikami oznaczenia Parmigiano Reggiano w języku angielskim, francuskim i polskim.

W uzasadnieniu zarzutu naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p., wnoszący sprzeciw wskazał, iż dominującym i wyróżniającym elementem znaku spornego jest oznaczenie PARMEZZA, które stanowi bezpośrednie nawiązanie do oznaczenia PARMIGIANO REGGIANO, zwłaszcza poprzez odwołanie się do nazwy włoskiego miasta Parma, gdzie produkowany jest ser PARMIGIANO REGGIANO. Zatem, w odniesieniu do sera, oznaczenie to ma charakter wprowadzający w błąd, co do pochodzenia geograficznego, charakteru i właściwości produktu, bowiem nazwa Parmigiano Reggiano ma określoną w rejestracji nazwy pochodzenia geograficznego klasyfikację, jako nazwa dla sera pochodzącego ze zdefiniowanego regionu Włoch, charakteryzującego się określoną metodą produkcji, postacią i dobrami smakowymi. W odniesieniu zaś do wszystkich pozostałych towarów, objętych wykazem znaku spornego, oznaczenie PARMEZZA ma charakter mylący w zakresie charakteru, właściwości i rodzaju towaru, bowiem oznaczenie PARMIGIANO REGGIANO jest zarejestrowane do konkretnego rodzaju serów, stąd nazwa PARMEZZA dla towarów innych niż ser będzie wprowadzać w błąd, co do rodzaju, charakteru i właściwości towarów.

Ponadto, wnoszący sprzeciw podniósł, iż prawo ochronne na sporny znak towarowy nie powinno być udzielone na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., z uwagi na ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów. Wskazał, iż towary, do oznaczenia których został przeznaczony znak sporny oraz towary, do oznaczenia których został przeznaczony znak należący do wnoszącego sprzeciw są identyczne lub podobne. Ponadto, analizując podobieństwo znaku PARMEZZA oraz znaku PARMIGIANO REGGIANO, wnoszący sprzeciw wskazał, iż są one podobne wizualnie i fonetycznie, gdyż oba znaki mają zasadniczy wspólny element, początkowy trzon PARME/PARMI. Ponadto dodał, iż oznaczenie PARMEZZA jest łudząco podobne do wyrazów PARMEZAN/PARMESAN. Podniósł, iż PARMESAN to odpowiednik oznaczenia PARMIGIANO REGGIANO w języku angielskim i francuskim, natomiast w języku polskim jest on tłumaczony, jako PARMEZAN, który jest łudząco podobny do oznaczenia PARMEZZA. Wskazał, iż elementy graficzne znaku PARMIGIANO REGGIANO nie wpływają w jakikolwiek sposób na ocenę podobieństwa, bowiem stanowią jedynie zapis graficzny. Wobec powyższego, zdaniem wnoszącego sprzeciw, zachodzi podobieństwo oznaczenia PARMEZZA do oznaczenia PARMIGIANO REGGIANO i w rezultacie zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia konfuzji u potencjalnych odbiorców.

Wnoszący sprzeciw wskazał, iż w przedmiotowej sprawie doszło także do naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., gdyż znaki towarowe PARMIGIANO REGGIANO mają charakter renomowany. Podniósł, iż znak PARMIGIANO REGGIANO jest znakiem, który znany jest zarówno europejskim jak i polskim odbiorcom już od wielu lat, a ser o tej nazwie jest znany na całym świecie i ceniony za najwyższą jakość oraz wyjątkowy smak. Wobec powyższego, znaki towarowe PARMIGIANO REGGIANO, w dacie zgłoszenia do ochrony znaku spornego posiadały charakter renomowany, stąd z uwagi na podobieństwo oznaczeń wnoszący sprzeciw może domagać się unieważnienia spornego znaku towarowego w zakresie wszystkich towarów zawartych w klasie 29. Wnoszący sprzeciw podniósł, iż szkodą dla renomy i odróżniającego charakteru znaków towarowych PARMIGIANO REGGIANO będzie obniżenie ich atrakcyjności w odbiorze konsumentów, bowiem przeciętny odbiorca postrzega te oznaczenia, jako szczególne, które można łatwo wyróżnić spośród innych obecnych na rynku znaków towarowych, zatem obecność w obrocie innych oznaczeń wpisujących się w serię znaków towarowych wnoszącego sprzeciw może doprowadzić do utraty tej szczególnej pozycji rynkowej.

Wnoszący sprzeciw podniósł także zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., stwierdzając, że sporna rejestracja narusza jego prawa majątkowe do oznaczenia geograficznego PARMIGIANO REGGIANO, bowiem wkracza w monopol zapewniony wnoszącemu sprzeciw bezwzględnym prawem podmiotowym do oznaczenia geograficznego.

W odpowiedzi na sprzeciw w piśmie z dnia 24 sierpnia 2015 roku uprawniony uznał sprzeciw za bezzasadny i wniósł o jego oddalenie.

W piśmie z dnia 9 marca 2016 roku uprawniony uzupełnił swoje stanowisko w sprawie.

Uprawniony podniósł, że sporny znak towarowy został zarejestrowany dla szerokiej grupy towarów zawartych w klasie 29, natomiast wnoszący sprzeciw odniósł się jedynie do jej części, tj. wybranych towarów, natomiast w pozostałym zakresie nie zostały wskazane uzasadnione podstawy sprzeciwu. Jednocześnie uprawniony podniósł, iż w odniesieniu dla wymienionej grupy towarów obejmujących mleko, produkty pochodzenia mlecznego i jajka sprzeciw jest bezpodstawny i nie zasługuje na uwzględnienie w oparciu o żadną ze wskazanych przez wnoszącego sprzeciw podstaw.

W ocenie uprawnionego, wnoszący sprzeciw niezasadnie wskazał, jako podstawę sprzeciwu naruszenie zarejestrowanego oznaczenia geograficznego.

Uprawniony stwierdził, iż argument wnoszącego sprzeciw, jakoby był uprawniony z rejestracji oznaczenia geograficznego, stoi w sprzeczności z przedłożonym przy sprzeciwie rozporządzeniem Komisji Nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 roku w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia. Wskazał, iż w myśl tego dokumentu ochrona przysługuje serom o chronionej nazwie pochodzenia (PDO) Parmigiano Reggiano, a nie oznaczeniu geograficznemu. Wnioskodawca nie powołał jednak ochrony z rejestracji PDO, jako podstawy sprzeciwu. Dodał także, iż prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego stanowi inny przedmiot ochrony niż chroniona nazwa pochodzenia, i brak jest podstaw, aby pojęcia te były używane zamiennie. Wobec powyższego, zdaniem uprawnionego, wnoszący sprzeciw nie wykazał prawdziwych ani wiarygodnych okoliczności, z których wywodzi swoje zarzuty oparte na art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 pkt a, b, c rozporządzenia Nr 1151/2012. Zatem, wniosek o oddalenie sprzeciwu

w zakresie, w jakim odnosi się on do rzekomego naruszenia chronionego oznaczenia geograficznego jest zasadny, gdyż zgodnie z jednolitym stanowiskiem orzecznictwa, brak wskazania podstaw sprzeciwu stanowi brak, który nie może zostać usunięty na dalszym etapie postępowania.

Niemniej jednak z ostrożności procesowej uprawniony podniósł, iż zarzuty naruszenia art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 lit. a, b, c rozporządzenia Nr 1151/12 są niezasadne także z innych powodów. Uprawniony stwierdził, iż wskazane przez wnoszącego sprzeciw przepisy nie uzasadniają żądania unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, bowiem sporny znak nie odnosi się do tego samego rodzaju produktów, co oznaczenie wnioskodawcy. Podniósł, iż z uwagi na fakt, że Parmigiano Reggiano jest serem twardym typu podpuszczkowego wytwarzanym z krowiego mleka, „wolno dojrzewającym", to za produkty tego samego rodzaju można jedynie uznać inne sery twarde tarte lub przeznaczone do tarcia. Brak jest zatem podstaw prawnych, by ochronę na gruncie rozporządzenia Nr 1151/2012 rozciągać na produkty inne niż sery twarde, a tym bardziej na mleko i wszystkie produkty mleczne, w tym „białko spożywcze, mleko albuminowe, masło, bita śmietana, zsiadłe mleko, enzymy mlekowe do celów spożywczych, kefir, krem maślany, napoje mleczne z przewagą mleka, koktajle mleczne, podpuszczka, serwatka, jogurt", bowiem wskazane towary nie stanowią produktów ani identycznych, ani porównywalnych do sera Parmigiano Reggiano. W ocenie uprawnionego, wskazane w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawach połączonych C-4/10 i C-27/10, kryteria badania identyczności lub porównywalności produktów, nie są spełnione dla żadnych towarów objętych spornym prawem ochronnym z wyjątkiem serów twardych, tartych lub przeznaczonych do tarcia. Uprawniony podniósł także, iż znak sporny PARMEZZA nie zawiera określenia PARMIGIANO REGGIANO, przy czym określenie to jest praktycznie nieznane polskim konsumentom.

Zdaniem uprawnionego w przedmiotowej sprawie art. 13 ust. 1 lit. a nie ma zastosowania, bowiem nie zachodzi sytuacja ani bezpośredniego ani pośredniego wykorzystywania zarejestrowanej nazwy. Okoliczności niniejszej sprawy w niczym nie przypominają ani bezpośredniego ani pośredniego wykorzystania chronionych oznaczeń. Wskazał, iż znak sporny PARMEZZA nie zawiera ani sformułowania PARMIGIANO REGGIANO, ani żadnego zbliżonego do niego.

Ponadto uprawniony dodał, iż nazwa PARMIGIANO REGGIANO nie tylko nie posiada w Polsce renomy, ale jest także praktycznie nieznana polskim odbiorcom, zatem nie może być mowy o wykorzystaniu renomy, która nie istnieje. Zdaniem uprawnionego wnoszący sprzeciw na poparcie swoich twierdzeń w zakresie renomy znaków Parmigiano Reggiano w Polsce nie przedstawił żadnych dowodów, które odnosiłyby się do rynku polskiego. Uprawniony wskazał ponadto, iż postrzeganie nazwy Parmigiano Reggiano na terytorium Polski diametralnie różni się od jej postrzegania na terytorium Włoch, czy też innych krajów europejskich, gdzie konsumpcja serów jest znacznie większa.

Uprawniony podniósł także, iż sporny znak towarowy PARMEZZA pozbawiony jest elementów, które stanowiłyby imitację lub przywołanie oznaczenia PARMIGIANO REGGIANO.

Wskazał, iż brak jest podstaw do uznania, że ta fantazyjna nazwa stanowić by mogła oznaczenie wprowadzające w błąd ani, że uprawniony stosując ją dopuszczałby się takich mylących praktyk.

Uprawniony zaprzeczył ponadto, jakoby znak słowny PARMEZZA zawierał elementy uzasadniające zastosowanie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 lit. b, bowiem nie poparł on swoich twierdzeń, co do możliwych odczytań i skojarzeń określenia Parmigiano Reggiano przez przeciętnego polskiego odbiorcę, żadnym materiałem dowodowym. Zaprzeczył ponadto jakoby polski odbiorca kojarzył słowo PARMEZZA ze słowem Parma. Wskazał przy tym, iż nie jest prawdopodobne, że będzie on dysponował wiedzą pozwalającą na stwierdzenie, że wyraz Parma oznacza miasto lub gminę w północnych Włoszech, ani tym bardziej, że słynie ono z produkcji sera Parmigiano Reggiano oraz szynki parmeńskiej. Podniósł, iż dla przeciętnego polskiego odbiorcy element „PARM" w wyrażeniu PARMEZZA ma charakter fantazyjny i z całą pewnością nie przywołuje na myśl ani włoskiego miasta Parma, ani tym bardziej oznaczenia Parmigiano Reggiano. Wskazał, iż sporny znak towarowy PARMEZZA nie jest wizualnie, fonetycznie i koncepcyjnie podobny do oznaczenia Parmigiano Reggiano, bowiem znak sporny składa się z jednego wyrazu mającego 8 liter, natomiast Parmigiano Reggiano składa się z dwóch wyrazów „Parmigiano" zawierającego 10 liter oraz „Reggiano" zawierającego 8 liter, a wspólnym elementem są jedynie cztery litery „PARM", poza tym oznaczenia te są różne. Wobec powyższego, zdaniem uprawnionego, nie ma podstaw do zastosowania art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Nr 1151/2012 z uwagi na brak podobieństwa fonetycznego, wizualnego, czy też koncepcyjnego pomiędzy porównywanymi oznaczeniami.

W ocenie uprawnionego, z uwagi na powyższe, brak jest także podstaw do zastosowania art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia. Uprawniony nie zgodził się ze stanowiskiem wnoszącego sprzeciw, iż fakt, że na stronie uprawnionego można znaleźć informację o ofercie przedsiębiorstwa, w której w zakresie tzw. serów specjalnych znajduje się „ser typu parmezan", dowodzi, że sporny znak towarowy zawiera mylące wskazanie w zakresie pochodzenia lub właściwości produktów oznaczonych tym znakiem. Podniósł także, iż informacja, którą przytoczył wnoszący sprzeciw w ogóle nie zawiera odniesień do spornego znaku towarowego, czy to w tekście, czy też w zamieszczonych na stronie ilustracjach. Natomiast możliwość zastosowania art. 13 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia odnosi się jedynie do tych informacji, które są podane na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego produktu. Zdaniem uprawnionego brak jest jakiegokolwiek związku pomiędzy znakiem spornym, a informacjami na stronie uprawnionego.

Ponadto uprawniony wskazał, iż nie można postawić znaku równości pomiędzy odniesieniem do określenia Parmigiano Reggiano, a użyciem określenia parmezan lub ser typu parmezan. Dodał, iż polski odbiorca praktycznie nie ma szansy zrozumieć określenia Parmigiano Reggiano jako parmezan, a wynika to z marginalnej znajomości języka włoskiego jak i braku dostatecznych związków kulturowych i gospodarczych między Polską a Włochami.

Podniósł, iż ochrona na gruncie rozporządzenia Nr 1151/2012 dotyczy wywoływania przez oznaczenie konotacji geograficznej, tymczasem szereg okoliczności wskazuje na to,

że określenie „parmezan" jest postrzegane w Polsce jako posiadające charakter rodzajowy, jako określenie sera twardego. Ponadto uprawniony wskazał, iż w Polsce można kupić różne twarde sery do tarcia, a częściej już starte, które konsumenci zwyczajowo określają, jako parmezan. Wobec powyższego i w tym zakresie należy uznać sprzeciw za niezasadny.

W następnej kolejności uprawniony podniósł, iż wskazany przez wnoszącego sprzeciw zarzut naruszenia przepisu art. 132 ust. 2 pkt 1[1] p.w.p., jest bezpodstawny i przepis ten nie powinien być stosowany z uwagi na jego sprzeczność z prawem unijnym. Uprawniony podniósł, iż przede wszystkim przepis ten nie respektuje zasady bezpośredniego obowiązywania rozporządzeń unijnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Niemniej jednak uprawniony uznał za niezasadne twierdzenie wnoszącego sprzeciw jakoby fantazyjne określenie PARMEZZA mogło ze swojej istoty wprowadzać w błąd, w szczególności, co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru, bowiem jak już powyżej wspomniano, twierdzenie, jakoby oznaczenie PARMEZZA stanowiła bezpośrednie nawiązanie do nazwy PARMIGIANO REGGIANO lub kojarzyło się przeciętnemu polskiemu odbiorcy z miastem Parma jest bezzasadne. Dla przeciętnego, polskiego odbiorcy ma ono wyłącznie fantazyjny charakter. Wobec powyższego, w ocenie uprawnionego, brak jest podstaw, aby twierdzić, że istniejące wcześniej oznaczenie Parmigiano Reggiano, co do którego wnoszący sprzeciw nie wykazał nawet, że jest ono używane w Polsce, odbiór spornego znaku towarowego może być inny niż tylko jako fantazyjna nazwa własna. Żaden element znaku spornego nie eksponuje odniesienia do jakiejkolwiek nazwy geograficznej w sposób, który mógłby generować błędne postrzeganie o właściwościach oznaczonych nim towarów wśród odbiorców.

Uprawniony nie zgodził się także z oceną wnoszącego sprzeciw, jakoby w przedmiotowej sprawie zachodziły przesłanki wynikające z art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p.

Podniósł, iż w niniejszej sprawie nie zachodzi ani podobieństwo towarów, ani oznaczeń, które skutkowałoby niebezpieczeństwem konfuzji u relewantnych odbiorców.

Wskazał, iż towary, do oznaczenia których zostały przeznaczone porównywane oznaczenia w przeważającej większości nie są podobne. Ponadto pomiędzy znakami Parmigiano Reggiano, a znakiem spornym Parmezza nie zachodzi podobieństwo, ani wizualne, ani fonetyczne, ani też koncepcyjne. Uprawniony dodał, iż brak podobieństwa pomiędzy porównywanymi znakami towarowymi jest tym bardziej oczywisty, że ochrona wynikająca ze znaków przeciwstawionych jest węższa niż dla znaku spornego, bowiem ogranicza ją sposób zapisu charakterystyczną czcionką składającą się z kropek. Ponadto, wizualnie znaki te różnią się zarówno liczbą i długością wyrazów, ich układem, użyciem specyficznej kropkowanej czcionki. Także fonetycznie znaki te będą inaczej odczytane. Uprawniony wskazał ponadto, iż wobec braku używania znaków przeciwstawionych w Polsce nie można skutecznie kreować tezy, jakoby istniało ryzyko konfuzji u potencjalnych odbiorców.

Uprawniony podniósł także, iż wnoszący sprzeciw nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń, jakoby znaki przeciwstawione cieszyły się renomą na obszarze Polski. Tym samym brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

W ocenie uprawnionego, niezasadne jest także twierdzenie, jakoby używanie znaku spornego naruszało prawa majątkowe lub osobiste wnoszącego sprzeciw. Na poparcie tego twierdzenia wnoszący sprzeciw nie przedstawił żadnych materiałów dowodowych.

Wobec powyższego zarzuty podniesione przez wnoszącego sprzeciw są bezzasadne i nie zasługują na uwzględnienie.

Na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2016 roku strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie. Wnoszący sprzeciw w przedłożonym na niniejszej rozprawie piśmie z dnia 7 kwietnia 2016 roku uzupełnił swoje stanowisko.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż w treści sprzeciwu powołał się na właściwą podstawę prawną oraz wykazał, że przysługuje mu wcześniejsze prawo do oznaczenia Parmigiano Reggiano, zarejestrowanego, jako chroniona nazwa pochodzenia (PDO). Wskazał, iż użyte w sprzeciwie określenie oznaczenie geograficzne zostało użyte w rozumieniu ogólnym, bowiem oznaczenia geograficzne to wspólne określenie dla nazw odnoszących się do nazwy miejsca, miejscowości, regionu, kraju (terenu), które identyfikuje towar, jako stamtąd pochodzący, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru. Ponadto dodał, iż określenie oznaczenia geograficznego występuje także w preambule rozp. Nr 1151/2012, a z treści rozporządzenia wynika, że w zakresie omawianych oznaczeń wprowadza ono administracyjne rozróżnienie na dwie kategorie tj. chronione nazwy pochodzenia (PDO) i chronione oznaczenia geograficzne (PGI). Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę na treści art. 4 lit. a i b ww. rozporządzenia, który brzmi:

art. 4 Ustanawia się system chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, tak, aby wesprzeć producentów wyrobów związanych z danym obszarem geograficznym poprzez:

a) zagwarantowanie godziwych dochodów z tytułu właściwości wytwarzanych przez nich produktów;
b) zapewnienie jednolitej ochrony nazw, jako jednego z praw własności intelektualnej na terytorium Unii.

W ocenie wnoszącego sprzeciw, ww. przepis wskazuje, że rozporządzenie przyznaje jednolitą ochronę nazw i definiuje je jako jedno z praw własności intelektualnej na terytorium Unii Europejskiej. Wnoszący sprzeciw wskazał, iż również Urząd Patentowy RP posługuje się wspólną formułą oznaczeń geograficznych dla przedstawienia systemu ich ochrony i to zarówno w procedurze krajowej jak i wspólnotowej.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż dokonana przez niego analiza towarów przedstawiona w sprzeciwie, była ukierunkowana na przedstawienie takich wspólnych cech towarów jak: rodzaj produktu, charakter produktu, jego skład, przeznaczenie, warunki zbytu, dodał, iż nie powoływał się na kryterium komplementarności.

Wnoszący sprzeciw podtrzymał swoje stanowisko, że towary objęte wykazem spornego znaku towarowego PARMEZZA należy skategoryzować w ten sposób: ser należy uznać za towar identyczny w odniesieniu do sera objętego ochroną, natomiast mleko i produkty mleczne, białko spożywcze, mleko albuminowe, masło, bita śmietana, śmie-

tana, zsiadłe mleko, enzymy mlekowe do celów spożywczych, kefir, krem maślany, napoje mleczne z przewagą mleka, koktajle mleczne, podpuszczka, serwatka, jogurt należy uznać za produkty porównywalne do sera objętego zakresem ochrony ww. chronionej nazwy pochodzenia PARMIGIANO REGGIANO.

W zakresie podobieństwa samych oznaczeń wnoszący sprzeciw wskazał, iż pomiędzy oznaczeniem PARMIGIANO REGGIANO i PARMEZZA występuje bliskie podobieństwo wizualne oraz fonetyczne, z uwagi na identyczne elementy „PARMI" i „PARME", a różnica w końcówkach „GIANO" oraz „EZZA" jest niewielka tym bardziej, że obie te końcówki wyglądają i brzmią jak człony włoskojęzyczne. Wobec powyższego, oznaczenie PARMEZZA jest oznaczeniem pośrednio wykorzystującym nazwę PARMIGIANO REGGIANO, gdyż w części skomponowane zostało na identycznym członie, do którego dodano włoską końcówkę.

Wnoszący sprzeciw nie zgodził się ponadto z twierdzeniami strony uprawnionej, iż sporny znak towarowy PARMEZZA jest pozbawiony elementów, które stanowiłyby imitacje lub przywołanie oznaczenia PARMIGIANO REGGIANO. Jak wskazano w sprzeciwie, w świetle art. 13 ust. 1 lit. b, powyżej wymienionego rozporządzenia, zarejestrowane nazwy są chronione przed wszelkiego rodzaju niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli podano prawdziwe pochodzenie produktów lub usług lub jeśli chroniona nazwa została przetłumaczona lub towarzyszą jej określenia takie jak „styl", „typ", „metoda", „zgodnie z recepturą stosowaną", „imitacja" i tym podobne, w tym jeśli produkty te są wykorzystywane jako składnik.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw, sporny znak towarowy jest wizualnie i fonetycznie podobny do oznaczenia PARMIGIANO REGGIANO, a podobieństwo to jest wywołane identycznością zasadniczego członu PARMI/PARME, natomiast dodana końcówka „ZZA" jest członem zaczerpniętym z języka włoskiego znanym powszechnie chociażby ze słowa PI–ZZA, stąd tym bardziej całość będzie budziła silne konotacje z włoską nazwą sera. Ponadto wskazał, iż sporny znak towarowy przywołuje także oznaczenie PARMESAN, będące angielskim i włoskim tłumaczeniem oznaczenia PARMIGIANO REGGIANO, będącym jego odpowiednikiem powszechnie stosowanym w obrocie gospodarczym, zatem tym bardziej znak sporny jest podobny i odwołuje się do słowa PARMEZAN, tj. polskiego odpowiednika oznaczenia PARMIGIANO REGGIANO.

Wnoszący sprzeciw dodał, iż łudzące podobieństwo oznaczenia PARMESA do oznaczenia PARMEZZA potwierdził Trybunał w wyroku w sprawie C-132/05 uznając jego używanie za stanowiące aluzję do oznaczenia geograficznego PARMIGIANO REGGIANO w rozumieniu art. 13 ust. 1 lit. b rozp. nr 2081/92.

Wnoszący sprzeciw podtrzymał także swoją argumentację dotyczącą naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. z uwagi na wcześniejsze zarejestrowane znaki towarowe, tj: międzynarodowy znak towarowy PARMIGIANO REGGIANO o nr IR.(…) oraz znak towarowy Unii Europejskiej PARMIGIANO REGGIANO o nr EUTM.(…).

Wnoszący sprzeciw podtrzymał i uzupełnił swoje stanowisko w zakresie renomowanego charakteru znaków PARMIGIANO REGGIANO. Wskazał, że jest to jeden z najznamienitszych włoskich serów, pochodzący z północnych Włoch z regionu Emilia – Romana. Produkowany jest wyłącznie w Parmie, Reggio del'Emilia i ich okolicach, a jego korzenie sięgają XI wieku, kiedy to po raz pierwszy wyprodukowali go zakonnicy

benedyktyńscy i cystersi. Podniósł, iż Parmezan to jeden z najbardziej znanych na świecie włoskich serów. Na oryginalnym wyrobie powinno znajdować się oznaczenie DOP („Denominazione d'origina protetta"). Wskazał, iż nad produkcją sera czuwają wytwórcy zrzeszeni w konsorcjum, które czuwa nad jakością oryginalnego wyrobu.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż przedłożone dowody potwierdzają, że już w latach dwutysięcznych i kolejnych, a zatem na długo przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony nazwa Parmigiano Reggiano była w krajach Unii Europejskiej znana i rozpoznawalna.

W piśmie z dnia 7 sierpnia 2016 roku wnoszący sprzeciw uzupełnił swoje stanowisko w sprawie.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż zgodnie z przywołanym orzecznictwem, wymagany stopień znajomości należy uważać za osiągnięty, gdy wspólnotowy znak towarowy znany jest znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których on dotyczy, przy czym obszar przedmiotowego państwa członkowskiego można uznać w okolicznościach danej sprawy za stanowiący część obszaru wspólnoty. Wskazał, iż istotna cześć terytorium, o którym mowa we wskazanym piśmie i orzeczeniach, nie musi jednocześnie stanowić, bądź zawierać obszaru, gdzie zarejestrowany jest znak sporny. W ocenie wnoszącego sprzeciw przedłożone do akt sprawy pismo z dnia 7 czerwca 2016 roku oraz materiały dowodowe wskazują na renomę oznaczenia Parmigiano Reggiano na istotnym obszarze Wspólnoty. Ponadto dodał, iż przedstawione w niniejszym piśmie dane dotyczą także obszaru Polski. Wnoszący sprzeciw podniósł, iż biorąc pod uwagę wykazaną wielkość importu oraz sprzedaży Parmigiano Reggiano, w największych krajach Unii Europejskiej bez wątpienia należy wskazać, że jest to oznaczenie znane konsumentom na istotnym terytorium Unii Europejskiej. Dodał, iż znajomość marki Parmigiano Reggiano jest również efektem podejmowanych działań marketingowych i sponsoringowych, między innymi, na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, czy wystawie żywności CIBUS 2008. Wskazał także, iż działania promocyjne obejmują również sferę wirtualną. Wysoką jakość i wartość produktów Parmigiano Reggiano oraz samego oznaczenia podkreśla również użycie ich jako swoistego instrumentu finansowego, bowiem bank Credito Emiliano z regionu wytwarzania Parmigiano Reggiano, akceptuje jako zabezpieczenie kredytów udzielanych rolnikom wytworzone kręgi sera, które magazynują w specjalnym depozycie, którego wartość w 2009 roku szacowana była nawet na x mln dolarów. Ponadto wnoszący sprzeciw podniósł, iż dla podtrzymania renomy oznaczenia i ochrony funkcji, jaką spełnia oznaczenie Parmigiano Reggiano istotne są także działania prawne mające na celu wyeliminowanie z rynku oznaczeń, które mogłyby wprowadzać konsumentów w błąd lub rozwadniać renomę przedmiotowego znaku towarowego. W ocenie wnoszącego sprzeciw, bez wątpienia wskazane w przedmiotowej sprawie okoliczności potwierdzają, iż oznaczenie Parmigiano Reggiano, to najbardziej rozpoznawany spośród włoskich produktów spożywczych, ceniony przez smakoszy na całym świecie ser, i nie ulega wątpliwości, iż również na terytorium Polski oznaczenie Parmigiano Reggiano cieszy się wysoką rozpoznawalnością, a konsumenci przypisują mu atrybuty podobne jak odbiorcy z innych krajów Unii Europejskiej. Wnoszący sprzeciw wskazał, iż Parmigiano Reggiano jest od lat promowane na targach i wystawach produktów spożywczych, w tym na najbardziej znanych i cenionych poznańskich targach POLAGRA, jest także stale obecne na polskich portalach

branżowych, takich jak Forum mleczarskie, Polska Gastronomia, Przemysł Spożywczy, a także dodał, iż, o serze Parmigiano Reggiano, powszechnie nazywanym parmezanem, wiele pisze się w polskiej prasie oraz na blogach internetowych.

Wnoszący sprzeciw podniósł ponadto, iż przedłożone do akt sprawy materiały dowodowe potwierdzają, że oznaczenie Parmigiano Reggiano stosowane jest wymiennie z nazwą Parmezan, co potwierdza, że nazwa ta jest postrzegana przez polskich odbiorców, jako odpowiednik Parmigiano Reggiano i nie ma przy tym znaczenia poziom znajomości języka włoskiego wśród polskich odbiorców. Wobec powyższego, w ocenie wnoszącego sprzeciw, odbiorcy widząc na towarach spożywczych – objętych wykazem znaku spornego – oznaczenie PARMEZZA, będą kojarzyli je właśnie ze znakami towarowymi Parmigiano Reggiano, bądź to poprzez nawiązanie do pierwszego członu tego oznaczenia, bądź to poprzez skojarzenie z nazwą Parmezan, będącą odpowiednikiem Parmigiano Reggiano i tym samym oznaczeniem wywołującym z nim bezpośrednie i jednoznaczne skojarzenia.

Na rozprawie w dniu 15 grudnia 2016 roku strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Uprawniony wskazał, iż przedłożone przez wnoszącego sprzeciw dowody na okoliczność renomy znaków Parmigiano Reggiano pochodzą w znacznej większości ze strony internetowej wnoszącego sprzeciw i są to materiały, które mają za zadanie promować produkt oznaczony znakiem Parmigiano Reggiano. Dodał, iż strona przeciwna przedłożyła do akt sprawy artykuły z prasy branżowej, które mają za zadanie kreowanie rynku zbytu dla danego produktu. Również informacje zawarte na blogach kulinarnych, w ocenie uprawionego, nie potwierdzają znajomości Parmigiano Reggiano w Polsce. Uprawniony dodał ponadto, iż produkt ten był obecny bardziej na rynku europejskim niż polskim, a przedłożone materiały nie potwierdzają, że produkt o nazwie Parmigiano Reggiano cieszy się renomą. Nie wynika z nich udział w rynku, a ponadto część z nich odnosi się do sera parmezan, a nie do nazwy Parmigiano Reggiano. Wskazał, iż nazwą parmezan określane są sery Parmigiano Reggiano, Grana Padano oraz Pecorino. Uprawniony zaprzeczył, aby znak słowno-graficzny Parmigiano – Reggiano miał charakter znaku renomowanego. Podniósł, iż dowody przedłożone przez stronę przeciwną na tę okoliczność są niewystarczające i dodał, iż nieuprawnione jest stawianie znaku równości pomiędzy chronioną nazwą pochodzenia i znakami Parmigiano Reggiano, a słowem parmezan.

Wnoszący sprzeciw podkreślił, iż tylko ser Parmigiano Reggiano jest tłumaczony jako parmezan, co znajduje potwierdzenie w wyroku Trybunału w sprawie C-132/05.

W przedłożonym na niniejszej rozprawie piśmie z dnia 15 grudnia 2016 roku, uprawniony uzupełnił swoje stanowisko w sprawie. Uprawniony podniósł, iż na podstawie przedłożonych dowodów nie można stwierdzić, że mamy do czynienia z oznaczeniami, które zyskały renomę. Dodał, iż sam fakt, że produkt jest na rynku i jest reklamowany nie świadczy jeszcze o jego renomowanym charakterze. Ponadto stwierdził, iż dowody przedłożone przez wnoszącego sprzeciw nie są w stanie obalić faktu, że rozpoznawalność oznaczenia Parmigiano Reggiano na rynku polskim jest marginalna, a wynika to z bardzo niewielkiego udziału serów typu parmezan na polskim rynku serów, a dodatkowo przyczynia się do tego cena serów Parmigiano Reggiano.

Zdaniem uprawnionego, wobec faktu, że znaki wcześniejsze nie są w praktyce używane w Polsce, nie można skutecznie kreować tezy, jakoby istniało ryzyko konfuzji

u ich potencjalnych odbiorców, a znak sporny PARMEZZA pozbawiony jest elementów, które stanowiłyby imitacje lub przywołanie oznaczenia Parmigiano Reggiano. Ponadto brak jest podstaw do uznania, że fantazyjna nazwa PARMEZZA mogłaby stanowić oznaczenie wprowadzające w błąd. Wskazał, iż ryzyko konfuzji pomiędzy znakiem spornym, a znakami przeciwstawionymi Parmigiano Reggiano nie jest prawdopodobne, także dlatego, że znaki przeciwstawione są oznaczeniami słowno-graficznymi. Uprawniony wskazał także, iż z uwagi na znikome podobieństwo samych oznaczeń, możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów jest wykluczona nawet w odniesieniu do tak wąskiej grupy produktów jak sery, w szczególności sery twarde, starte lub przeznaczone do tarcia. Dodatkowo uprawniony wskazał, iż większość towarów z klasy 29 do oznaczenia których został przeznaczony znak sporny nie jest tego samego rodzaju, co sery o chronionej nazwie pochodzenia Parmigiano Reggiano. Zdaniem uprawnionego, wnoszący sprzeciw w żaden sposób nie wykazał, że produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod nazwą Parmigiano Reggiano, a przesłanką konieczną do zastosowania przepisu art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1151/2012 jest przynależność towarów, dla których oznaczenia przeznaczony jest znak sporny do produktów tego samego rodzaju, jak te dla których chroniona jest nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne, zatem chodzi o produkty identyczne oraz porównywalne z tymi identycznymi.

Wobec powyższego, w ocenie uprawnionego, zarzuty podniesione przez wnoszącego sprzeciw są bezpodstawne i jako takie nie zasługują na uwzględnienie.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego z prawa ochronnego na sporny znak za bezzasadny. Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa. W świetle cytowanego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania. Natomiast zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, w sytuacji, w której uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo własności przemysłowej sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny rozpatrywane są w trybie postępowania spornego.

Na wstępie należy wskazać, że Kolegium Orzekające uznało za niezasadne żądanie uprawnionego oddalenia sprzeciwu z tego powodu, że wnoszący sprzeciw jako podstawę sprzeciwu wskazał nie chronioną nazwę pochodzenia a oznaczenie geograficzne Parmigiano Reggiano. Z załączonego do tego sprzeciwu rozporządzenia Komisji Nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pocho-

dzenia, jednoznacznie bowiem wynika, że wnoszącemu sprzeciw przysługuje prawo do oznaczenia Parmigiano Reggiano, które wskazał jako podstawę sprzeciwu. To, iż w sprzeciwie w odniesieniu do tego oznaczenia użył on ogólnego określenia oznaczenie geograficzne, a nie chroniona nazwa pochodzenia, którą w rzeczywistości jest to oznaczenie nie oznacza, iż nie wskazał on prawa, na którym opiera zarzuty naruszenia art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 pkt a,b,c rozporządzenia Rady (WE) Nr 1115/2012 z dnia 21 listopada 2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych środków spożywczych w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia w WUP-ie informacji o udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

W rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekającego uznało za zasadny zarzut udzielenia prawa ochronnego znak towarowy PARMEZZA R.(…) z naruszeniem art. 13 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) Nr 1115/2012 z dnia 21 listopada 2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (które zastąpiło rozporządzenie Rady WE nr 510/200 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych) w zakresie takich towarów jak: „ser, mleko, produkty mleczne, mleko albuminowe, masło, bita śmietana, śmietana, zsiadłe mleko, kefir, krem maślany, napoje mleczne i jogurt".

Przepis art. 13 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia stanowi, że

„zarejestrowane nazwy są chronione przed wszelkiego rodzaju niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet, jeśli podano prawdziwe pochodzenie produktów lub usługę lub jeśli chroniona nazwa została przetłumaczona lub towarzyszą jej określenia takie jak: „styl", „typ", „metoda", „zgodnie z recepturą stosowaną", „imitacja" i tym podobne, w tym jeśli produkty te są wykorzystywane jako składnik".

Należy wskazać, iż ww. przepis art. 13 ust. 1 lit. b chroni nazwę pochodzenia przed używaniem dla produktów tego samego rodzaju, jak bowiem stanowi przepis art. 14 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady (WE) Nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012

„Jeżeli na mocy niniejszego rozporządzenia zarejestrowano nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficzne, odmawia się rejestracji znaku towarowego, którego stosowanie byłoby sprzeczne z art. 13 ust. 1 i który odnosi się do tego samego rodzaju produktu, w przypadku gdy wniosek o rejestrację tego znaku towarowego został złożony po terminie złożenia w Komisji wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego. Znaki towarowe zarejestrowane z naruszeniem akapitu pierwszego są unieważniane".

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawach połączonych C-4/10 i C-27/10, pkt 54 wskazał następujące kryteria, na podstawie których można stwierdzić czy towarowy są tego samego rodzaju (porównywalne):

- czy mają one wspólne obiektywne cechy (takie jak metoda opracowania, wygląd produktu lub użycie tych samych surowców);

- czy są zasadniczo spożywane z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców przy takich samych okazjach;
- czy są rozprowadzane za pomocą tych samych kanałów dystrybucji i podlegają podobnym regułom sprzedaży.

Chronione na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1107/96 z dnia 1 czerwca 1996 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia oznaczenie Parmigiano Reggiano o nr IT/PDO/(…) (PDO) przeznaczone jest do sygnowania serów.

W uzasadnieniu zarzutu naruszenia art. 13 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia wnoszący sprzeciw wskazał, że sporny znak towarowy narusza prawo do chronionej nazwy pochodzenia Parmigiano Reggiano w zakresie następujących towarów z klasy 29: ser, mleko, produkty mleczne, białko spożywcze, mleko albuminowe, masło, bita śmietana, śmietana, zsiadłe mleko, enzymy mlekowe do celów spożywczych, kefir, krem maślany, napoje mleczne, podpuszczka, serwatka i jogurt , dlatego też rozpatrując zasadność tego zarzutu Kolegium Orzekające uwzględniło tylko te towary, które zostały wskazane przez wnoszącego sprzeciw w uzasadnieniu tego zarzutu.

Dokonując oceny podobieństwa ww. towarów z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w wyroku Trybunału Sprawiedliwości w połączonych sprawach C-4/10 oraz C-27/10 Kolegium Orzekające uznało, że oba porównywane oznaczenia przeznaczone są do oznaczania „sera" z klasy 29. Ponadto „ser" mieści się w szerokim pojęciu „produkty mleczne", do oznaczania którego został przeznaczony znak sporny. Natomiast towary, do oznaczenia których przeznaczony został znak sporny, takie jak: „mleko, produkty mleczne, mleko albuminowe, masło, bita śmietana, śmietana, zsiadłe mleko, kefir, krem maślany, napoje mleczne i jogurt" tak jak „ser" są produktami mlecznymi lub na bazie mleka, należącymi do tego samego sektora przemysłu spożywczego co „ser". Są one otrzymywane w procesie technologicznym przetwarzania mleka. Krąg ich odbiorców jest taki sam – obejmuje ogół polskich odbiorców. Są one spożywane przez odbiorców przy takich samych okazjach tj. jako posiłki śniadaniowe, kolacje, dodatki do dań głównych. Ponadto są one rozprowadzane za pomocą tych samych kanałów dystrybucji i podlegają podobnym regułom sprzedaży, bowiem, można je znaleźć w tych samych sklepach bądź sektorach sklepów (np. sklepach spożywczych). Ponadto wszystkie wymagają tych samych ściśle określonych warunków przechowywania. Zatem niewątpliwie są to towary tego samego rodzaju, należące do tej samej kategorii produktów co „ser". Pozostałe zaś towary z klasy 29 do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy takie jak: podpuszczka, enzymy mlekowe do celów spożywczych, białko spożywcze, serwatka są uzyskiwane w procesie przetwórstwa mleka i/lub są wykorzystywane w przetwórstwie mleka, np. serwatka jest cieczą będącą pozostałością po całkowitym ścięciu mleka, która używana jest do produkcji serów zwarowych, ale także rozmaitych napojów mlecznych na bazie mleka a podpuszczka będąca enzymem trawiennym wykorzystywana jest do produkcji serów podpuszczkowych. Są to zatem lub mogą być składniki sera, które wpływają na jakość gotowego produktu i które mogą pochodzić z tego samego przedsiębiorstwa co sery. Z uwagi na powyższe Kolegium Orzekające uznało te towary za podobne do sera.

Rozporządzenie nr 1151/2012 nie definiuje pojęcia „imitacji" lub „przywołania". W znacznym stopniu są to pojęcia ściśle ze sobą powiązane. W orzecznictwie unijnym wskazuje się, że „przywołanie" dotyczy

> *„sytuacji, w której termin użyty do określenia produktu obejmuje część chronionej nazwy lub oznaczenia, także, w przypadku, gdy konsument ma do czynienia z nazwą produktu, obraz przywołany w jego umyśle jest obrazem produktu, którego nazwa lub oznaczenie są chronione"*
>
> (patrz wyroki z dnia 04.03.1999 r. w sprawie C-87/97 Cambozola, pot. 25, z dnia 26.02.2008 r. w sprawie C-132/05, pkt 44).

Z powyższego orzecznictwa wynika, że do przywołania może dojść, gdy znak towarowy powtarza część chronionej nazwy pochodzenia, taką jak jeden lub kilka jego geograficznie istotnych elementów słownych, jak również, gdy znak towarowy powiela inne części chronionej nazwy pochodzenia takie jak charakterystyczny rdzeń lub końcówka.

Kolegium Orzekające uznało, że sporny znak towarowy Parmezza przywołuje chronioną nazwę pochodzenia Parmigiano Reggiano. Sporny znak towarowy powiela bowiem charakterystyczny rdzeń ww. chronionej nazwy pochodzenia PARM-. Jest to początkowy element spornego znaku oraz ww. nazwy pochodzenia, której pierwszy i zasadniczy człon PARMIGIANO, w tłumaczeniu z języka włoskiego na język polski znaczy PARMEZAN (patrz m.in. „*Otwarty słownik włosko-polski V.9.2007*", Copyright © Jerzy Kazojć 2007 r., „*Słownik Uniwersalny włosko-polski*", Copyright by Wydawnictwo Harald G, autor Hanna Cieśla). Dodana w spornym znaku do członu PARM- końcówka -EZZA, która jest charakterystyczna dla słów pochodzących z języka włoskiego wzmacnia jego podobieństwo zarówno w warstwie fonetycznej jak i wizualnej do słowa PARMEZAN będącego tłumaczeniem na język polski słowa PARMIGIANO stanowiącego zasadniczy element ww. nazwy pochodzenia.

Należy przy tym wskazać, że Trybunał w wyroku z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie C-132/05 uznał, że słowo PARMESAN, do którego słowo PARMEZZA jest łudząco podobne stanowi aluzję do chronionej nazwy pochodzenia PARMIGIANO REGGIANO, ponieważ między nazwami parmesan i Parmigiano Reggiano występuje podobieństwo fonetyczne i wizualne jak również bliskość koncepcyjna.

Wobec powyższego Kolegium Orzekające stwierdziło, że stosowanie spornego znaku towarowego w odniesieniu do ww. towarów tego samego rodzaju co ser byłoby sprzeczne z art. 13 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia.

W ocenie Kolegium w rozpatrywanej sprawie brak było podstaw do unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w oparciu o art. 13 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) Nr 1115/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (które zastąpiło rozporządzenie Rady WE Nr 510/200 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia

„zarejestrowane nazwy są chronione przed wszelkim, bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniem w celach komercyjnych nazwy zarejestrowanej w odniesieniu do produktów nieobjętych rejestracją, jeśli produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli jej stosowanie stanowi wykorzystywanie renomy chronionej nazwy, w tym również w sytuacji, gdy produkty te są wykorzystywane jako składnik".

Jak wynika z powyższego przepisu, aby miał on zastosowanie musi zachodzić bezpośrednie lub pośrednie wykorzystanie w znaku towarowym chronionej nazwy pochodzenia. Bezpośrednie wykorzystanie chronionej nazwy pochodzenia zachodzi wtedy, gdy znak towarowy składa się wyłącznie z chronionej nazwy pochodzenia lub zawiera w całości chronioną nazwę pochodzenia. Natomiast z pośrednim wykorzystaniem chronionej nazwy pochodzenia mamy do czynienia wtedy gdy znak towarowy zawiera chronioną nazwę pochodzenia, a dodatkowo inne elementy słowne lub graficzne.

Kolegium Orzekające stwierdziło, że sporny znak towarowy ani nie składa się ani nie zawiera w całości chronionej nazwy pochodzenia Parmigiano Reggiano, tym samym w rozpatrywanej sprawie nie można mówić o bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniu w spornym znaku towarowym ww. nazwy, o których stanowi ww. art. 13 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.

W rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekające nie podzieliło także stanowiska wnoszącego sprzeciw, że unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na sporny znak towarowy powinno dotyczyć wszystkich towarów z klasy 29 do oznaczenia których przeznaczony jest sporny znak towarowy z powodu wykorzystania renomy chronionej nazwy pochodzenia Parmigiano Reggiano. W ocenie bowiem Kolegium Orzekającego, przepis art. 13 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia, który stanowi, że zarejestrowane nazwy są chronione przed używaniem stanowiącym wykorzystanie renomy chronionej nazwy musi być odczytywany zgodnie z brzmieniem art. 14 ww. rozporządzenia, który ogranicza ochronę chronionej nazwy pochodzenia jedynie do produktów tego samego rodzaju. Przepis ten bowiem literalnie stanowi, że

„jeżeli na mocy niniejszego rozporządzenia zarejestrowano nazwę pochodzenia lub oznaczenia geograficznego, odmawia się rejestracji znaku towarowego, którego stosowanie byłoby sprzeczne z art. 13 ust. 1 i który odnosi się do tego samego rodzaju produktu".

W świetle takiej regulacji brak było zatem podstaw do unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w odniesieniu do tych towarów z klasy 29 do oznaczenia których przeznaczony jest sporny znak towarowy, które nie zostały uznane przez Kolegium Orzekające za towary tego samego rodzaju co produkt objęty zakresem ochrony chronionej nazwy pochodzenia PARMIGIANO REGGIANO, tj. ser.

Ponadto, Kolegium Orzekające stwierdziło, że przedłożone przez wnoszącego sprzeciw materiały nie dowodzą aby chroniona nazwa pochodzenia Parmigiano Reggiano cie-

szyła się renomą na terytorium Polski. Na okoliczność renomy ww. nazwy pochodzenia wnoszący sprzeciw przedłożył te same materiały co na okoliczność renomy należących do niego znaków towarowych, tj. międzynarodowego znaku towarowego PARMIGIANO REGGIANO IR.(…) oraz unijnego znaku towarowego PARMIGIANO REGGIANO nr (…), które zostały szczegółowo ocenione w dalszej części uzasadnienia decyzji i nie potwierdzają w Polsce renomy ani ww. znaków towarowych ani chronionej nazwy pochodzenia PARMIGIANO REGGIANO.

W takiej sytuacji nie można mówić o wykorzystaniu przez sporny znak towarowy renomy chronionej nazwy pochodzenia Parmigiano Reggiano.

W ocenie Kolegium Orzekającego w rozpatrywanej sprawie nie zasługiwał także na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 13 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia,

„zarejestrowane nazwy są chronione przed wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru lub podstawowych właściwości produktu, które są podane na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego produktu oraz opakowaniem produktu w pojemnik mogący przekazać fałszywe wrażenie, co do jego pochodzenia".

W uzasadnieniu tego zarzutu wnoszący sprzeciw podniósł, że na stronie internetowej uprawnionego www.x można znaleźć informację o ofercie przedsiębiorstwa, w której wśród tzw. serów specjalnych znajduje się „ser typu parmezan".

W ocenie Kolegium, sam fakt, iż na stronie uprawnionego można znaleźć informacje dotyczące oferty przedsiębiorstwa, gdzie wśród tzw. serów specjalnych znajduje się „ser typu parmezan", nie dowodzi, że znak PARMEZZA zawiera mylące wskazanie w zakresie pochodzenia lub właściwości produktu, bowiem nie wykazano, że informacja ta odnosi się do spornego znaku towarowego. Jest to jedynie ogólne stwierdzenie. Należy wskazać, iż informacja ta nie została zawarta bezpośrednio ani w spornym znaku towarowym, ani nie odnosi się do spornego znaku. Jak wynika z powyższego przepisu, dotyczy on informacji, które są podane na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach, które się odnoszą do danego produktu.

W niniejszym przypadku nie zachodzi bezpośrednie odniesienie informacji „ser typu parmezan" do produktu o nazwie PARMEZZA, zatem należało uznać za niezasadny zarzut naruszenia powołanego powyżej przepisu art. 13 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia.

W rozpoznawanej sprawie Kolegium Orzekające uznało natomiast za zasadne żądanie wnoszącego sprzeciw unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 132 ust. 1 pkt 1^1 p.w.p. w zakresie następujących towarów z klasy 29: ser, mleko, produkty mleczne, białko spożywcze, mleko albuminowe, masło, krem maślany, bita śmietana, śmietana, zsiadłe mleko, enzymy mlekowe do celów spożywczych, kefir, krem maślany, napoje mleczne, podpuszczka, serwatka i jogurt.

Z uwagi na to, że ww. przepis został wskazany jako podstawa wniosku, którą Kolegium Orzekające było związane zgodnie z art. 255 ust. 4 p.w.p. Ponadto jest to obo-

wiązujący przepis prawa, który w swej treści nie jest identyczny z żadnym z przepisów rozporządzenia nr 1151/12 i jego zastosowanie w sprawach o unieważnienie nie było kwestionowane w orzecznictwie sądowym. (patrz, np.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku, sygn. akt VI SA/Wa 137/14) Kolegium uznało, iż nie ma podstaw do niezastosowania tego przepisu w przedmiotowej sprawie.

Przepis art. 132 ust. 1 pkt 1^1 p.w.p. stanowi, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia produktu rolnego lub środka spożywczego, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006 r. str. 12). Powyższe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. UE. L 343 z dnia 14.12.2012 r. str. 1).

W świetle wyżej zacytowanego przepisu istotnymi przesłankami do jego zastosowania jest identyczność lub podobieństwo towarów oraz podobieństwo znaku towarowego do oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia produktu.

W uzasadnieniu zarzutu naruszenia art. 132 ust. 1 pkt 1^1 p.w.p. wnoszący sprzeciw wskazał, że sporny znak towarowy narusza prawo do chronionej nazwy pochodzenia Parmigiano Reggiano w zakresie następujących towarów z klasy 29: jaja, mleko, produkty mleczne, białko spożywcze, mleko albuminowe, masło, krem maślany, ser, bita śmietana, śmietana, zsiadłe mleko, jaja w proszku, enzymy mlekowe do celów spożywczych, kefir, napoje mleczne z przewagą mleka, koktajle mleczne, podpuszczka, serwatka, białko jajek, jogurt, żółtka jajek, dlatego też rozpatrując zasadność tego zarzutu Kolegium Orzekające uwzględniło tylko te towary, które zostały wskazane przez wnoszącego sprzeciw w uzasadnieniu tego zarzutu.

Należy wskazać, iż nazwa pochodzenia Parmigiano Reggiano chroniona jest dla takich towarów jak „ser". Kolegium Orzekające uznało, że oba porównywane oznaczenia przeznaczone są do oznaczania „sera" z klasy 29. Ponadto „ser" mieści się w szerokim pojęciu „produkty mleczne" do oznaczania którego został przeznaczony znak sporny. Zatem towary te należało uznać za identyczne. Natomiast towary do oznaczenia których przeznaczony został znak sporny, takie jak: „mleko, produkty mleczne, mleko albuminowe, masło, bita śmietana, śmietana, zsiadłe mleko, kefir, krem maślany, napoje mleczne i jogurt" tak jak „ser" są produktami mlecznymi lub na bazie mleka, należącymi do tego samego sektora przemysłu spożywczego. Są one otrzymywane w procesie technologicznym przetwarzania mleka. Krąg ich odbiorców jest taki sam – obejmuje ogół polskich odbiorców. Ponadto są one rozprowadzane za pomocą tych samych kanałów dystrybucji i podlegają podobnym regułom sprzedaży, bowiem, można je znaleźć w tych samych sklepach bądź sektorach sklepów (np. sklepach spożywczych). Zatem niewątpliwie są to towary należące do tej samej kategorii produktów co „ser". Z kolei takie towary z klasy 29 do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy jak: podpuszczka, enzymy mlekowe do celów spożywczych, białko spożywcze, serwatka są uzyskiwane w procesie przetwórstwa mleka i/lub są wykorzystywane w przetwórstwie mleka, np. serwatka jest cieczą będącą pozostałością po całkowitym

ścięciu mleka, która używana jest do produkcji serów zwarowych, ale także rozmaitych napojów mlecznych na bazie mleka a podpuszczka będąca enzymem trawiennym wykorzystywana jest do produkcji serów podpuszczkowych. Są to zatem lub mogą być składniki sera, które mają znaczenie dla jakości gotowego produktu i mogą pochodzić z tego samego przedsiębiorstwa co sery. Z uwagi na powyższe Kolegium Orzekające uznało te towarowy za podobne do sera.

Kolegium Orzekające nie dopatrzyło się natomiast podobieństwa pomiędzy takimi towarami jak „ser" do oznaczania którego przeznaczona jest chroniona nazwa pochodzenia PARMIGIANO REGGIANO, a takimi towarami jak: „jaja, jaja w proszku, białko jajek, żółtka jajek" do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy. W ocenie Kolegium nie są to towary tego samego rodzaju. Jaja, jaja w proszku, białko jajek, żółtka jajek nie są tak jak ser produktami mlecznymi. Ponadto towary te z reguły nie mają tego samego pochodzenia, czego odbiorcy są w pełni świadomi. Jaja pochodzą bowiem zwykle z ferm drobiu podczas gdy mleko i produkty mleczne pochodzą z gospodarstw mlecznych. Także producenci zajmujący się przetwórstwem jaj i mleka są różni. Kolegium stwierdziło, że towary te nie są ze sobą powiązane, są innego rodzaju i nie należą do tej samej kategorii towarów spożywczych.

Kolegium Orzekające uznało, że sporny znak towarowy jest podobny do chronionej nazwy pochodzenia PARMIGIANO REGGIANO.

W porównywanych oznaczeniach występuje taki sam człon „PARM". Co istotne jest to początkowy element porównywanych oznaczeń. Z tego też powodu odbiorcy będą do niego przywiązywali większą uwagę, niż do pozostałych elementów tych znaków. Wspólny człon porównywanych znaków „PARM" może być postrzegany przez wielu polskich odbiorców jako nawiązanie do włoskiego miasta PARMA słynącego z produkcji wysokiej jakości żywności lub odniesienie do sera parmezan. Dodana w spornym znaku do członu PARM – końcówka – EZZA jest charakterystyczna dla słów pochodzących z języka włoskiego i wzmacnia jego podobieństwo do zasadniczego elementu ww. nazwy pochodzenia – słowa PARMIGIANO, które w tłumaczeniu z języka włoskiego na język polski oznacza PARMEZAN. Z tych względów sporny znak wykazuje podobieństwo fonetyczne, wizualne i koncepcyjne do ww. chronionej nazwy pochodzenia, a zwłaszcza jej pierwszego, zasadniczego członu PARMIGIANO, który w tłumaczeniu z języka włoskiego na język polski oznacza PARMEZAN.

Kolegium uznało również za zasadny zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w zakresie następujących towarów z klasy 29: ser, mleko, produkty mleczne, białko spożywcze, mleko albuminowe, masło, krem maślany, bita śmietana, śmietana, zsiadłe mleko, enzymy mlekowe do celów spożywczych, kefir, krem maślany, napoje mleczne, podpuszczka, serwatka i jogurt.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

W rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekające podzieliło stanowisko wnoszącego sprzeciw, że prawo do nazwy pochodzenia PARMIGIANO REGGIANO jest prawem majątkowym.

Kolegium Orzekające uznało, że wobec podobieństwa spornego znaku towarowego w warstwie fonetycznej, wizualnej i koncepcyjnej do chronionej nazwy pochodzenia Par-

migiano Reggiano, do której prawa majątkowe przysługują wnoszącemu sprzeciw, prawa te mogą być naruszone jedynie w zakresie tych towarów, które wykazują identyczność bądź podobieństwo do sera objętego zakresem ochrony ww. chronionej nazwy pochodzenia, gdyż tylko w tym zakresie dochodzi do kolizji spornego prawa z chronioną nazwą pochodzenia.

Kolegium Orzekające stwierdziło, iż sporny znak towarowy narusza prawa majątkowe do chronionej nazwy pochodzenia w zakresie takich towarów jak: „ser, mleko, produkty mleczne, białko spożywcze, mleko albuminowe, masło, krem maślany, bita śmietana, śmietana, zsiadłe mleko, enzymy mlekowe do celów spożywczych, kefir, krem maślany, napoje mleczne, podpuszczka, serwatka i jogurt", bowiem tylko w tych granicach, w ocenie Kolegium, zachodzi kolizja znaku spornego z chronioną nazwą pochodzenia PARMIGIANO REGGIANO, a co za tym idzie tylko we wskazanym zakresie używanie spornego znaku towarowego może naruszać prawo wnoszącej sprzeciw do ww. chronionej nazwy pochodzenia.

W rozpoznawanej sprawie Kolegium uznało także za zasadny zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., jedynie w części, dotyczącej, takich towarów z klasy 29 jak: „ser, mleko, produkty mleczne, białko spożywcze, mleko albuminowe, masło, krem maślany, bita śmietana, śmietana, zsiadłe mleko, enzymy mlekowe do celów spożywczych, kefir, krem maślany, napoje mleczne, podpuszczka, serwatka i jogurt".

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

W uzasadnieniu zarzutu naruszenia ww. przepisu wnoszący sprzeciw wskazał, iż towary, do oznaczenia których został przeznaczony znak sporny, takie jak: „jaja, mleko i produkty mleczne, białko spożywcze, mleko albuminowe, masło, krem maślany, ser, bita śmietana, śmietana, zsiadłe mleko, jaja w proszku, enzymy mlekowe do celów spożywczych, kefir, napoje mleczne z przewagą mleka, koktajle mleczne, podpuszczka, serwatka, białko jajek, jogurt, żółtka jajek" są podobne do towarów, do oznaczenia których zostały przeznaczone znaki przeciwstawione. Wobec powyższego, dokonując oceny podobieństwa towarów Kolegium Orzekające wzięło pod uwagę tylko ww. towary do oznaczania których przeznaczony jest znak sporny i porównało je z towarami do oznaczania których przeznaczone są przeciwstawione mu znaki towarowe.

Przeciwstawiony międzynarodowy znak towarowy PARMIGIANO REGGIANO o nr IR.(…) został przeznaczony do oznaczenia towarów zawartych w klasie 29, takich jak: „ser Parmigiano Reggiano".

Przeciwstawiony znak towarowy Unii Europejskiej PARMIGIANO REGGIANO o nr EUTM.(…) został przeznaczony do oznaczenia towarów zawartych w klasie 29, takich jak: „ser Parmigiano Reggiano".

W ocenie Kolegium Orzekającego, towary z klasy 29 takie jak: „ser", do oznaczenia których został przeznaczony znak sporny są identyczne jak towary wymienione w wyka-

zach znaków przeciwstawionych. Należy zauważyć, iż w wykazach obu ww. wymienionych znaków wymieniony jest „ser". Ponadto „ser" mieści się w szerokim pojęciu „produkty mleczne" do oznaczania którego został przeznaczony znak sporny. Zatem towary te należało uznać za identyczne. Natomiast towary do oznaczenia których przeznaczony został znak sporny, takie jak: „mleko, produkty mleczne, mleko albuminowe, masło, bita śmietana, śmietana, zsiadłe mleko, kefir, krem maślany, napoje mleczne i jogurt" tak jak „ser" są produktami mlecznymi lub na bazie mleka, należącymi do tego samego sektora przemysłu spożywczego. Są one otrzymywane w procesie technologicznym przetwarzania mleka. Krąg ich odbiorców jest taki sam – obejmuje ogół polskich odbiorców. Ponadto są one rozprowadzane za pomocą tych samych kanałów dystrybucji i podlegają podobnym regułom sprzedaży, bowiem, można je znaleźć w tych samych sklepach bądź sektorach sklepów (np. sklepach spożywczych). Zatem niewątpliwie są to towary należące do tej samej kategorii produktów co „ser". Z kolei takie towary z klasy 29 do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy jak: podpuszczka, enzymy mlekowe do celów spożywczych, białko spożywcze, serwatka są uzyskiwane w procesie przetwórstwa mleka i/lub są wykorzystywane w przetwórstwie mleka, np. serwatka jest cieczą będącą pozostałością po całkowitym ścięciu mleka, która używana jest do produkcji serów zwarowych, ale także rozmaitych napojów mlecznych na bazie mleka a podpuszczka będąca enzymem trawiennym wykorzystywana jest do produkcji serów podpuszczkowych. Są to zatem lub mogą być składniki sera, które mają znaczenie dla jakości gotowego produktu i mogą pochodzić z tego samego przedsiębiorstwa co sery. Z uwagi na powyższe Kolegium Orzekające uznało te towary za podobne do sera.

Kolegium Orzekające nie dopatrzyło się natomiast podobieństwa pomiędzy takimi towarami jak „ser" do oznaczania którego przeznaczone są przeciwstawione znaki towarowe, a takimi towarami jak: „jaja, jaja w proszku, białko jajek, żółtka jajek" do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy. W ocenie Kolegium nie są to towary tego samego rodzaju, jaja, jaja w proszku, białko jajek, żółtka jajek nie są tak jak ser produktami mlecznymi. Ponadto towary te z reguły nie mają tego samego pochodzenia, czego odbiorcy są w pełni świadomi. Jaja, pochodzą bowiem zwykle z ferm drobiu podczas gdy mleko i produkty mleczne pochodzą z gospodarstw mlecznych. Także producenci zajmujący się przetwórstwem jaj i mleka są różni. Kolegium stwierdziło, że towary te nie są ze sobą powiązane, są innego rodzaju i nie należą do tej samej kategorii towarów spożywczych.

W następnej kolejności Kolegium Orzekające poddało ocenie podobieństwo znaków.

Sporny znak towarowy PARMEZZA o nr R.(…), jest znakiem słownym, składającym się z jednego elementu słownego, tj. słowa PARMEZZA.

Przeciwstawiony mu międzynarodowy znak towarowy PARMIGIANO REGGIANO o nr IR.(…) oraz znak towarowy Unii Europejskiej PARMIGIANO REGGIANO o nr EUTM.(…) są znakami słowno-graficznymi, składającymi się z dwóch elementów słownych, tj. PARMIGIANO oraz REGGIANO. Ich grafika sprowadza się do zapisu słów PARMIGIANO REGGIANO w dwóch liniach kropkowanymi przerywanymi literami podobnymi do czcionki standardowej.

Dokonując oceny podobieństwa porównywanych znaków Kolegium Orzekające stwierdziło, iż znaki te oceniane jako całość, są do siebie podobne na wszystkich trzech płaszczyznach postrzegania, tj. wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej.

Kolegium Orzekające stwierdziło, iż grafika przeciwstawionych znaków nie dominuje nad ich elementami słownymi, a wręcz przeciwnie eksponuje elementy słowne PARMIGIANO REGGIANO w taki sposób, że to na nich odbiorcy skupią swoją uwagę. W porównywanych znakach towarowych występuje taki sam człon „PARM". Co istotne jest to początkowy element porównywanych znaków. Z tego też powodu odbiorcy będą do niego przywiązywali większą uwagę, niż do pozostałych elementów tych znaków. Wspólny człon porównywanych znaków „PARM" może być postrzegany przez wielu polskich odbiorców, jako nawiązanie do włoskiego miasta PARMA słynącego z produkcji wysokiej jakości żywności lub odniesienie do sera parmezan. Dodana w spornym znaku do członu PARM – końcówka – EZZA jest charakterystyczna dla słów pochodzących z języka włoskiego i wzmacnia jego podobieństwo do zasadniczego elementu przeciwstawionych znaków towarowych – słowa PARMIGIANO, które w tłumaczeniu z języka włoskiego na język polski oznacza PARMEZAN. Z tych względów sporny znak wykazuje podobieństwo fonetyczne, wizualne, koncepcyjne do znaków wnoszącego sprzeciw, a zwłaszcza ich pierwszego, zasadniczego członu PARMIGIANO, który w tłumaczeniu z języka włoskiego na język polski oznacza PARMEZAN.

Ostatnią badaną przesłankę stanowi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Kolegium Orzekające stwierdziło, iż ze względu na podobieństwo porównywanych znaków istnieje niebezpieczeństwo w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, że funkcjonowanie spornego znaku towarowego może wprowadzać odbiorców w błąd, co do pochodzenia identycznych i podobnych towarów do oznaczania których są one przeznaczone. Należy wskazać, iż warunki zbytu tych towarów, sprzyjają w przedmiotowej sprawie pomyleniu tych znaków. Bowiem towary te są towarami raczej kupowanymi impulsywnie, są to towary codziennego użytku, gdyż należą one do grupy towarów spożywczych. Widząc na tych towarach znak sporny przeciętny polski odbiorca może błędnie pomyśleć, iż towary te pochodzą od tego samego podmiotu, co towary oznaczone znakami przeciwstawionymi, bądź pomyśleć, że ma do czynienia z towarami pochodzącymi podmiotu powiązanego z wnoszącym sprzeciw i w ten sposób zostanie wprowadzony w błąd, co do źródła pochodzenia tych towarów.

W ocenie Kolegium Orzekającego w rozpatrywanej sprawie brak było natomiast podstaw do unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w oparciu o art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeśli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Powyższy przepis ma zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy spełnione zostaną trzy przesłanki: po pierwsze renoma znaku wcześniejszego, po drugie podobieństwo lub identyczność oznaczeń, oraz po trzecie uzyskanie przez zgłaszającego nienależnej korzyści lub wywarcie szkodliwego skutku dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Pojęcie renomy nie zostało zdefiniowane w ustawie Prawo własności przemysłowej. Jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z dnia 26 maja 2015 roku VI SA/Wa 3935/14

> *„(…) znak renomowany to znak posiadający reputację i obok jego znajomości musi się wyróżniać dodatkowymi cechami, jak: udział w rynku (zarówno pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów), zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem, terytorialny i czasowy zasięg używania, licencje udzielane na używanie znaku, jakość oznaczonych towarów, wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych, rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocją znaku, relacja cenowa do towarów substytucyjnych, czy (i ewentualnie, w jakim zakresie) znak ten jest używany przez osoby trzecie (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2008 r., sygn. akt II GSK 506/07).”*

Powszechnie przyjmuje się, iż środkami dowodowymi w zakresie renomy mogą być badania opinii publicznej, nagrody i wyróżnienia, publikacje prasowe, rankingi, raporty, faktury i inne dokumenty handlowe, a także różnorakie materiały reklamowe.

W ocenie Kolegium Orzekającego materiały przedłożone do akt przedmiotowej sprawy nie pozwalają na stwierdzenie na terytorium Polski renomy znaków przeciwstawionych w oparciu o wyżej wymienione kryteria takie jak: intensywność, zasięg, reklama, okres używania znaku, wartość oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji, czy też relacja cenowa do towarów podobnych.

Wnoszący sprzeciw przy piśmie z dnia 7 kwietnia 2016 roku przedłożył następujące materiały na okoliczność renomy przeciwstawionych znaków towarowych (k. 197 – k. 412 akt przedmiotowej sprawy, tom II):

- załącznik nr 1, tj.: dane dotyczące eksportu sera Parmigiano Reggiano,
- załącznik nr 2, tj.: dane dotyczące wielkości sprzedaży Parmigiano Reggiano,
- załącznik nr 3, tj.: materiały Konsorcjum z informacją o eksporcie sera Parmigiano Reggiano,
- załącznik nr 4, tj.: informacje na temat wielkości eksportu sera Parmigiano Reggiano,
- załącznik nr 5, 6, 7, 8, tj.: materiały Konsorcjum dotyczące działalności promocyjnej i sponsoringowej z nazwą Parmigiano Reggiano,
- załącznik nr 9, 10, tj.: przykładowe spory zainicjowane przez Konsorcjum w związku z naruszeniem praw do nazwy Parmigiano Reggiano,
- załącznik nr 11, tj.: katalog sera Parmigiano Reggiano w języku polskim,
- załącznik nr 12, tj.: poznański magazyn targowy POLAGRA z 2009 roku,
- załącznik nr 13, 14, 15, tj.: materiały prasowe informujące o obecności Parmigiano Reggiano na innych wystawach i targach,
- załącznik nr 16, 17, 18, 19, tj.: informacje na temat sera Parmigiano Reggiano na polskich portalach branżowych,
- załącznik nr 20, 21, 22, 23, 24, 25, tj.: informacje na temat sera Parmigiano Reggiano w polskiej prasie,

- załącznik nr 26, 27, 28, 29, tj.: informacje z blogów internetowych na temat sera Parmigiano Reggiano.

Ponadto przy piśmie z dnia 7 sierpnia 2016 roku oraz na rozprawie w dniu 15 grudnia 2016 roku wnoszący sprzeciw uzupełnił swoje stanowisko w zakresie renomy znaków przeciwstawionych i przedłożył dodatkowe materiały dowodowe.

W ocenie Kolegium Orzekającego wskazane powyżej materiały nie dowodzą renomy znaków towarowych PARMIGIANO REGGIANO na terenie Polski w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, tj.: 22 kwietnia 2013 roku.

Należy wskazać, iż wyżej wymienione załączniki, tj. zał. 13–29 (tom II akt sprawy), a także materiały przedłożone w załączeniu do pisma z dnia 7 sierpnia 2016 roku, takie jak: zał. nr 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (tom III akt przedmiotowej sprawy), w których można znaleźć odniesienie do sera o nazwie Parmezan bądź Parmigiano Reggiano, są to informacje wskazujące jedynie na obecność produktu pod nazwą Parmigiano Reggiano, czy też pod nazwą Parmezan, na rynku polskim, lecz nie dowodzą one renomy tych znaków, bowiem trudno na ich podstawie określić skalę tego zjawiska. Są to jedynie informacje dotyczące używania sera Parmigiano Reggiano, jako dodatek do potraw, czy też informacje dotyczące samej produkcji i powstawania tego typu sera. Materiały te nie potwierdzają szerokiej znajomości na polskim rynku oznaczenia Parmigiano Reggiano, przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony. Także nie potwierdzają, iż towary oznaczane Parmigiano Reggiano są kojarzone przez odbiorców i cieszą się znajomością wynikającą z ich długotrwałej obecności na rynku polskim.

Ponadto, w części tych materiałów pojawia się zamienne oznaczenie, tj. Parmezan, Parmigiano Reggiano, zatem należy uznać, że oznaczenie Parmigiano Reggiano nie koniecznie jest znane wielu odbiorcom i kojarzone z takimi towarami jak ser.

Zdaniem Kolegium, katalog stanowiący załącznik nr 12, tj. poznański magazyn targowy POLAGRA z 2009 roku (k. 340 akt przedmiotowej sprawy, tom II), także nie potwierdza renomy znaków Parmigiano Reggiano. Dotyczy on i odnosi się głównie do targów, spotkań, pokazów, wystawców, sponsorów. W żaden sposób nie wskazuje on na renomę, czy też znajomość znaków przeciwstawionych wśród polskich odbiorców, bowiem nie wynika z nich na jaką skalę były organizowane targi, ile osób je odwiedziło oraz do jakiego szerokiego kręgu trafiły informacje, które na tych targach i wystawach się pojawiły.

Załącznik nr 11 (k. 370 akt przedmiotowej sprawy, tom II) również nie potwierdza znajomości znaków Parmigiano Reggiano na terenie Polski przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, a już tym bardziej nie wskazuje na znajomość znaków wśród odbiorców, jest to materiał informacyjny o cechach towaru, jego pochodzeniu itp. Dotyczy sposobu wytwarzania, zastosowania, lecz w żaden sposób nie odnosi się do wprowadzania na rynek towarów oznaczonych przeciwstawionymi znakami towarowymi Parmigiano Reggiano, a w szczególności do znajomości tych znaków.

W ocenie Kolegium również załączniki nr 1 i 2 do pisma z dnia 7 kwietnia 2016 r., których tłumaczenie przedłożono na rozprawie w dniu 15 grudnia 2016 roku, także nie potwierdzają renomy znaków wnoszącego sprzeciw na terytorium Polski. Po pierwsze zawarte w nich dane dotyczą konsumpcji sera Parmigiano Reggiano we Włoszech,

a także dotyczą sera, jako zabezpieczenia kredytów bankowych we Włoszech, (k. 595 akt sprawy, tom III), nie odnoszą się one do terytorium Polski, a ponadto, mogą jedynie świadczyć, iż produkty te były dostępne na rynku włoskim, lecz nie potwierdzają one, iż znaki przeciwstawione cieszyły się wysoką rozpoznawalnością wynikającą z ich renomy na rynku polskim.

Ponadto dowód, tj. dane dotyczące eksportu Parmigiano Reggiano oraz Grana Padano w latach 2005–2014 (k. 644 akt sprawy, tom III), odnosi się do Unii Europejskiej i niektórych krajów Unii. Nie odnosi się natomiast konkretnie do terytorium Polski. Zawiera on dane dotyczące Unii ogółem, w związku z tym trudno na jego podstawie wyciągnąć jakiekolwiek wnioski dotyczące znajomość znaków wnoszącego sprzeciw na terytorium Polski, gdyż nie odnoszą się one bezpośrednio do Polski.

Materiały przedłożone na rozprawie w dniu 15 grudnia 2016 roku (k. 636 – k. 626, akt sprawy, tom III), tj. tłumaczenia na język polski materiał dowodowych złożonych we wcześniejszych pismach procesowych, dotyczą konsumpcji sera Parmigiano Regianno we Włoszech, a także stosowania sera, jako zabezpieczenie kredytu bankowego, zatem odnoszą się do terytorium Włoch, a nie terytorium Polski i wobec powyższego, nie mogą stanowić dowodu na okoliczność, iż towary oznaczane znakami Parmigiano Reggiano są kojarzone przez szeroki krąg polskich odbiorców.

Należy także wskazać, iż znaczna część przedłożonego materiału dowodowego została przedstawiona w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski, tj, załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do pisma z dnia 7 kwietnia 2016 roku, załącznik nr 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 do pisma z dnia 7 sierpnia 2016 roku oraz przedłożona na rozprawie w dniu 15 grudnia 2016 roku decyzja (k. 625 akt przedmiotowej sprawy, tom III), wobec powyższego Kolegium Orzekające pominęło je przy ocenie renomy znaków przeciwstawionych. Wnoszący sprzeciw nie przedłożył bowiem do akt sprawy ich tłumaczenia na język polski pomimo tego, że został poinformowany przez Kolegium Orzekające o skutkach braku złożenia ich tłumaczenia, tj. że materiały te bez tłumaczenia na język polski zostaną pominięte.

Reasumując, po przeanalizowaniu złożonych przez wnoszącego sprzeciw materiałów na okoliczność renomy znaków PARMIGIANO REGGIANO Kolegium Orzekające stwierdziło, że nie potwierdzają one renomy tych znaków towarowych na terytorium Polski.

Materiały dowodowe złożone przez wnoszącego sprzeciw świadczą o tym, że produkty oznaczone znakami wnoszącego sprzeciw są wprowadzane na rynek polski, lecz nie pozwalają określić skali tego zjawiska.

Przedłożone materiały dowodowe nie świadczą o renomie znaków towarowych Parmigiano Reggiano na terenie Polski, bowiem nie wynika z nich, na jaką skalę i na jakim terenie były one reklamowane, a także do jakiego kręgu odbiorców reklamy te docierały.

Wnoszący sprzeciw nie przedstawił niezależnych opinii i badań dotyczących rozpoznawalności znaku towarowego Parmigiano Reggiano na terytorium Polski.

W ocenie Kolegium Orzekającego, materiał zebrany w aktach przedmiotowej sprawy nie wskazuje w szczególności na udział w rynku, zasięg i długotrwałość używania przeciwstawionych oznaczeń.

Także załączniki nr 20, 21, 22, 23, 24, 25, tj.: informacje na temat sera Parmigiano Reggiano w polskiej prasie, w tym artykuły z gazet, blogów, stron internetowych nt. gotowania, lub też informacje dotyczące konkretnych dań z zastosowaniem sera Parmigia-

no Reggiano nawet jeśli są opatrzone datą sprzed zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, dowodzą jedynie ewentualnego używania i promowania tych oznaczeń, a nie stopnia ich znajomości wśród polskich odbiorców, czy też jakichkolwiek skojarzeń z nimi. Zatem nie sposób na ich podstawie przyjąć, aby w wyniku używania przeciwstawione znaki towarowe Parmigiano Reggiano mogły stać się znakami renomowanymi, na co powołał się wnoszący sprzeciw w sprzeciwie.

Ponadto, załączniki nr 9, 10 przedłożone do pisma z dnia 7 kwietnia 2016 roku, których tłumaczenie na język polski przedłożono do akt sprawy przy piśmie z dnia 7 sierpnia 2016, tj.: przykładowe spory zainicjowane przez Konsorcjum w, związku z naruszeniem praw do nazwy Parmigiano Reggiano, nie dotyczą terytorium Polski lecz jednego z krajów Unii Europejskiej. Ponadto dotyczą postępowań pomiędzy innymi stronami, a także w odniesieniu do innych znaków towarowych, a także uznania używania określenia parmezan, jako nazwy Parmigiano Reggiano. Trudno zatem, na ich podstawie uznać renomę znaków w Polsce, czy też w ogóle w jakikolwiek sposób odnieść te materiały do terytorium Polski.

Wnoszący sprzeciw, jako znak przeciwstawiony w zakresie naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wskazał znak towarowy Unii Europejskiej, tj. EUTM.(…), powołując się, iż znak ten posiada renomę na terenie całej Unii.

Jak stwierdził Trybunał w wyroku z dnia 6 października 2009 roku w sprawie C-301/07 (EU:C:2009:611, pkt 27, 29)

> *„Przesłankę dotyczącą renomy należy uważać za spełnioną w ujęciu terytorialnym, gdy wspólnotowy znak towarowy cieszy się renomą na istotnej części obszaru Wspólnoty".*

Trybunał stwierdził także, iż

> *„obszar państwa członkowskiego można uznać za stanowiący istotną cześć obszaru wspólnoty".*

Także w wyroku z dnia 3 września 2015 w sprawie C-125/14 Trybunał stwierdził, że

> *„Istnienie renomy w jakimkolwiek państwie członkowskim jest wystarczające, aby stwierdzić istnienie renomy na istotnej części obszaru UE".*

W wyroku tym Trybunał stwierdził także, że

> *„Nie ma znaczenia, czy uprawniony prowadzi działalność w kraju, w którym dochodzi ochrony".*

Zatem terytorium jednego – jakiegokolwiek państwa członkowskiego może być wystarczające dla udowodnienia renomy znaku wspólnotowego.

W ocenie Kolegium, z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, bowiem z materiałów dowodnych wynika, iż znak PARMIGIANO REGGIANO

EUTM.(…) jest znany istotnej grupie odbiorców na terytorium choćby Włoch, a towary nim oznaczane cieszyły się i nadal cieszą się tam popularnością.

W ocenie Kolegium Orzekającego potwierdzają to takie materiały dowodowe przedłożone przez wnoszącego sprzeciw, jak: zaświadczenie dotyczące konsumpcji sera Parmigiano Reggiano we Włoszech w 2012 roku (k. 633 akt przedmiotowej sprawy, tom III); artykuł dotyczący sera stosowanego, jako zabezpieczenie kredytów bankowych we Włoszech, pochodzący z roku 2009, k. 628 akt przedmiotowej sprawy); artykuł dotyczący podróbek sera parmezan (k. 567 akt przedmiotowej sprawy, tom II).

W ocenie Kolegium z materiałów tych wynika wysoka znajomość oraz rozpoznawalność tego znaku we Włoszech skąd ser PARMIGIANO REGGIANO pochodzi, a także jego wysoką wartość, co tylko wskazuje na renomę znaków.

Ponadto materiały dotyczące eksportu sera w 2010 roku (k. 444 – k. 489 akt przedmiotowej sprawy, tom II), oraz dotyczące eksportu sera Parmigiano Reggiano w latach 2005–2014 (k. 638 – k. 643 akt przedmiotowej sprawy, tom II), do krajów Unii Europejskiej, także wskazują na jego wysoką sprzedaż w takich krajach jak: Niemcy, Francja, Hiszpania, nie tylko we Włoszech, co potwierdza, iż zarówno produkcja tego sera, jak jego sprzedaż jest prowadzona na szeroką skalę i świadczy o zapotrzebowaniu na ten ser i jego popularności wśród odbiorców z innych krajów Unii niż Polska.

Z powyższym korespondują także przedłożone załączniki, nr 9, 10 do pisma z dnia 7 kwietnia 2016 roku, których tłumaczenie na język polski załączył do pisma z dnia 7 sierpnia 2016, tj.: przykładowe spory zainicjowane przez Konsorcjum w związku z naruszeniem praw do nazwy Parmigiano Reggiano, które potwierdzają jak szeroki jest sektor produkcji oraz konsumpcji sera o nazwie Parmigiano Reggiano.

Reasumując Kolegium Orzekające stwierdziło, że ww. znak towarowy wnoszącego sprzeciw zdobył renomę na istotnej części obszaru Unii Europejskiej, lecz nie wśród polskich odbiorców.

Z przedłożonych przez wnoszącego sprzeciw materiałów, o czym była mowa wcześniej, nie wynika bowiem, że niebagatelna z handlowego punktu widzenia cześć odbiorców w Polsce zna ww. znak towarowy wnoszącego sprzeciw co, w ocenie Kolegium pozwoliłoby na skorzystanie przez niego, z ochrony tego znaku na terytorium Polski, ze względu na jego renomę na istotnej części obszaru Unii Europejskiej, w szczególności na terytorium Włoch.

Wobec powyższego zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. należało uznać za niezasadny. Skoro powyższy przepis ma zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy spełnione zostaną trzy przesłanki: po pierwsze renoma znaku wcześniejszego, po drugie podobieństwo lub identyczność oznaczeń, oraz po trzecie uzyskanie przez zgłaszającego nienależnej korzyści lub wywarcie szkodliwego skutku dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego, a w przedmiotowej sprawie nie wykazano renomy znaków towarowych PARMIGIANO REGGIANO na terytorium Polski, a także, aby niebagatelna z handlowego punktu widzenia część polskich odbiorców znała renomowany na istotnej części obszaru Unii Europejskiej, inny niż Polska, w szczególności na terytorium Włoch, znak towarowy PARMIGIANO REGGIANO o nr EUTM.(…), zatem nie zasadne jest twierdzenie, iż w niniejszej sprawie zachodzi ryzyko, aby uprawniony ze spornego prawa ochronnego mógł czerpać nienależne korzyści ze sprzedaży swoich towarów oznaczanych spornym znakiem towarowym.

Kolegium uznało także za niezasadny zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności, co do charakteru, właściwości lub, z uwzględnieniem ust. 3, pochodzenia geograficznego towaru. W świetle tego przepisu za mylące mogą być uznane jedynie te oznaczenia, które w ogóle w warstwie treściowej zawierają określone informacje odnoszące się do cech danych towarów. Wyżej powołany przepis wśród oznaczeń mylących wyróżnia takie oznaczenia, które są mylące co do pochodzenia geograficznego towaru.

Kolegium uznało, że sporny znak towarowy ani nie składa się, ani nie zawiera chronionej nazwy pochodzenia PARMIGIANO REGGIANO. Jest to oznaczenie fantazyjne, niemające żadnego określonego znaczenia w języku polskim, a także w innych językach.

Wobec powyższego Kolegium stwierdziło, iż spornego znaku towarowego nie można uznać za oznaczenie pochodzenia w sensie geograficznym, które mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd co do geograficznego pochodzenia towaru.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 100 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i obrony. W rozpatrywanej sprawie uprawniony, będący stroną wygrywającą w znacznie większej części niż wnoszący sprzeciw, był reprezentowany przez pełnomocnika rzecznika patentowego. Na podstawie § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2003 r.), stawka minimalna w sprawach o unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wynosi x złotych. Uwzględniając powyższą stawkę, Kolegium Orzekające ustaliło koszty postępowania w przedmiotowej sprawie w wysokości x złotych.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

II. Sp.306.2016

Decyzja z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie „KAJMAN" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 7 marca 2017 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Artur Pyliński
Ekspert – orzecznik	Aleksandra Heromińska (spr.)
Ekspert	Damian Kozieł
Protokolant	Paulina Szewczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2017 roku sprawy o unieważnienie w części prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy Kajman o nr R.(…) na rzecz E z siedzibą w C wszczętej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny, wniesionego przez L z siedzibą w P, Francja na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 246 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zmianami) oraz art. 98 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) unieważnić prawo ochronne na znak towarowy Kajman o nr R.(…) w zakresie wszystkich towarów ujętych w klasach: 18, 20, 22, 25;
2) przyznać L z siedzibą w P, Francja solidarnie od E z siedzibą w C kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2009 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw L z siedzibą w P, Francja, wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy KAJMAN o numerze R.(…) na rzecz E.M. i J.W. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą E w C, w części dotyczącej towarów zawartych w klasach: 18, 20, 22 oraz 25.

Jako podstawę prawną swojego żądania wnoszący sprzeciw wskazał art. 131 ust. 1 pkt 1, art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej.

Wnoszący sprzeciw stwierdził, że jest uprawniony do następujących znaków towarowych: graficznego znaku towarowego o numerze R.(…) przedstawiającego postać krokodyla i przeznaczonego do oznaczania towarów zawartych w klasach: 3, 18 i 25 klasyfikacji nicejskiej; graficznego znaku towarowego o numerze R.(…), przedstawiającego postać krokodyla i przeznaczonego do oznaczania towarów zawartych w klasach: 24, 25 i 26 klasyfikacji nicejskiej; graficznego znaku towarowego Unii Europejskiej o numerze EUTM.(…) przedstawiającego postać krokodyla i przeznaczonego do oznaczania towarów i usług zawartych w klasach: 1–45 klasyfikacji nicejskiej; słownego znaku towarowego Unii Europejskiej CROCODILE o numerze EUTM.(…), przeznaczonego do oznaczania towarów zawartych w klasach: 9, 14, 18 i 25 klasyfikacji nicejskiej; słownego, międzynarodowego znaku towarowego CROCODILE o numerze IR.(…), przeznaczonego do oznaczania towarów zawartych w klasie 25 klasyfikacji nicejskiej.

W uzasadnieniu zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wnoszący sprzeciw podniósł, że sporny znak towarowy jest podobny do znaków zarejestrowanych na jego rzecz w sposób mogący powodować niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.

Wnoszący sprzeciw przywołał zasady oceny podobieństwa znaków towarowych oraz dokonał jej analizy.

W ocenie wnoszącego sprzeciw, zarówno towary wskazane dla porównywanych znaków towarowych jak i same znaki towarowe są podobne. Wskazał, iż podobieństwo znaków towarowych wynika z podobieństwa wizualnego i koncepcyjnego, przy czym podobieństwo to dotyczy zarówno znaków graficznych jak i słownych. Zdaniem wnoszącego sprzeciw oba wizerunki krokodyli są wizualnie podobne, ponieważ przedstawiają tożsame zwierzę, usytuowane w identyczny sposób, tj. z ogonem po lewej i paszczą po prawej stronie. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że dla przeciętnego odbiorcy kajman przedstawiony w znaku spornym będzie tożsamy z krokodylem, jako gatunkiem najlepiej znanym z całej rodziny zwierząt z rzędu krokodyli. Podobieństwo znaku spornego do znaku słownego opiera się natomiast na fakcie, że słowo „crocodile" definiuje i opisuje fonetycznie postać graficzną spornego znaku towarowego. Sprzeciwiający podniósł, że znaki, na które powołuje się w niniejszej sprawie, tworzą rodzinę znaków, których desygnat stanowi postać krokodyla.

Uzasadniając natomiast zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wnoszący sprzeciw stwierdził, że znaki zarejestrowane na jego rzecz są dobrze znane polskim klientom i cieszą się wśród nich wysokim uznaniem. Na okoliczność renomy swoich znaków towarowych do akt sprawy dołączono materiał dowodowy w postaci artykułów prasowych, materiałów reklamowych, w tym reklam i materiałów promocyjnych zamieszczonych w prasie, zdjęcia butiku L w Warszawie, zdjęcia towarów oraz kopie stron z katalogów wnoszącego sprzeciw. W jego ocenie, używanie spornego znaku towarowego, może spowodować nienależną korzyść dla uprawnionych polegającą na wykorzystaniu renomy w celu wypromowania własnej działalności w zakresie towarów identycznych lub podobnych. Może też osłabiać siłę oddziaływania znaków renomowanych ze względu na odmienną jakość towarów opatrywanych znakiem spornym.

Ponadto, wnoszący sprzeciw podniósł, że oznaczenie graficzne przedstawiające krokodyla, oprócz funkcji znaku towarowego stanowi jednocześnie charakterystyczny symbol przedsiębiorstwa używany do identyfikacji działalności w obrocie gospodarczym. Sporny znak towarowy koliduje zatem z „firmowym logo", które wcześniej funkcjonuje na rynku, co uzasadnia zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

W odpowiedzi na sprzeciw w piśmie z dnia 23 września 2009 uprawnione do spornego prawa ochronnego nie zgodziły się z zarzutami wnoszącego sprzeciw i uznały sprzeciw za bezzasadny. Uprawnione stwierdziły, że przeciwstawione znaki towarowe nie są do siebie podobne, co oznacza, że nie zostały spełnione kumulatywnie przesłanki wskazane w art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy p.w.p. Ponadto, dodały, iż brak podobieństwa porównywanych znaków towarowych czyni bezpodstawnym zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Niezależnie od powyższego podkreśliły także, że renoma przeciwstawionych znaków towarowych nie została wykazana.

Uprawnione zakwestionowały możliwość przywoływania przez stronę przeciwną decyzji EU1PO z uwagi na brak analogii dla przedmiotowej sprawy. Podniosły, że sporny znak towarowy nie znajduje odniesienia do Firmy wnoszącego sprzeciw, przez co, zarzut naruszenia praw osobistych lub majątkowych jest również bezzasadny.

Wobec uznania sprzeciwu przez uprawnione za bezzasadny, sprawa ta, na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, została przekazana w dniu 17 listopada 2009 r. do rozstrzygnięcia w trybie postępowania spornego.

W piśmie z dnia 26 listopada 2010 r. wnoszący sprzeciw sprecyzował podstawy prawne sprzeciwu wskazując, że na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przeciwstawia znaki towarowe graficzne o numerach: R.(…), R.(…), EUTM.(…), a także znaki słowne CROCODILE o numerze EUTM.(…) oraz CROCODILE o numerze IR.(…). Natomiast na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przeciwstawia znaki towarowe graficzne, tj. R.(…) oraz EUTM.(…).

Na rozprawie w dniu 23 maja 2011 r. wnoszący sprzeciw podtrzymał swoje żądanie unieważnienia prawa ochronnego na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Ponownie dokonał oceny podobieństwa towarów oraz samych znaków towarowych. Podniósł, że jeśli nawet odbiorcy dostrzegą minimalne różnice pomiędzy porównywanymi znakami towarowymi, to, ze względu na wysokie podobieństwo całości oznaczeń oraz jednorodzajowości towarów, mogą dojść do wniosku, że znak późniejszy jest oznaczeniem towarów produkowanych przez przedsiębiorstwo pozostające z wnoszącym sprzeciw w zależnościach gospodarczych.

Przesłuchana w charakterze świadka M.O., kierownik sklepu L w Warszawie, zeznała, że pierwszy sklep L powstał w Polsce w roku 1998 lub 1999. Obecnie jest ich dziewięć, jednakże w roku 2007 było ich mniej, około sześciu. Oświadczyła, że oznaczenie słowne CROCODILE jest stosowane na niektórych metkach towarowych. Stwierdziła także, że logo firmy L jest marką raczej luksusową, aczkolwiek każdy może sobie na nią pozwolić. Oferta jest skierowana do klasy średniej oraz do bogatszych klientów. Podniosła, że klienci zastępują nazwę Firmy słowem: „krokodylek". Oświadczyła, że nie może udzielać informacji na temat wielkości sprzedaży towarów.

Uprawnione do spornego znaku towarowego podniosły, że jedynie w klasach: 18 i 25 można doszukać się podobieństwa towarów. Nie istnieje ono natomiast w klasach: 20,

22 i 36. Dokonując oceny podobieństwa znaków towarowych uprawnione stwierdziły, że sporny znak towarowy przedstawia artystycznie stylizowaną postać kajmana, który sprawia wrażenie poziomej sprężyny. Natomiast jego ogon, z uwagi na zastosowaną zębatą krawędź, przypomina fragment piły tarczowej. Ogólne wrażenie znaku towarowego dopiero po dłuższej analizie może przywodzić na myśl śpiące zwierzę. Znak wnoszącego sprzeciw przedstawia zaś realistyczny obraz agresywnego, atakującego krokodyla, jednocześnie znaki te nie są szczególnie skomplikowane i nie składają się z wielu elementów. W ocenie uprawnionych z uwagi na odmienne koncepcyjnie wizerunki zwierząt porównywane znaki różnią się w sposób skrajny.

Uprawnione powołały się na treść art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p. i podniosły, że posiadały prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny o numerze R.(…) w okresie od dnia 18 marca 1993 r. do dnia 18 marca 2003 r. Znak ten był identyczny ze spornym znakiem towarowym. Prawo to wygasło wskutek upływu terminu i nieprzedłużenia ochrony. W okresie trwania tego prawa uprawnione używały znaku towarowego, a wnoszący sprzeciw nie sprzeciwił się temu. Uprawnione dołączyły do akt sprawy przykładowe rachunki i faktury z lat 1996–2000 na okoliczność używania znaku towarowego KAJMAN w działalności gospodarczej.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. uprawnione ponownie stwierdziły, że renoma znaków wnoszącego sprzeciw nie została wykazana. Podkreśliły, że część złożonych przez stronę przeciwną dowodów w ogóle nie zawiera znaków wnoszącego sprzeciw. Podniosły także, że przed Urzędem EUIPO toczy się identyczna sprawa między tymi samymi stronami, gdyż uprawnione uzyskały prawo do znaku towarowego Unii Europejskiej identycznego ze spornym znakiem towarowym. Wydział Sprzeciwów Urzędu EUIPO w dniu 20 października 2010 r. podjął decyzję o oddaleniu sprzeciwu L.

Wnoszący sprzeciw podkreślił, że określenie KAJMAN zostało użyte przez uprawnione tylko w funkcji oznaczenia przedsiębiorstwa.

Wnoszący sprzeciw w piśmie z dnia 23 września 2011 r. podniósł, że w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania przepis art. 165 p.w.p. Przywołany przez uprawnione w powyższym kontekście znak towarowy jest innym znakiem, którego ochrona wygasła. Zatem twierdzenia dotyczące tego znaku są w niniejszym postępowaniu bez znaczenia. Wnoszący sprzeciw ponownie dokonał analizy podobieństwa towarów oraz porównywanych znaków towarowych.

Na rozprawie w dniu 21 marca 2013 r. strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie. Wnoszący sprzeciw podniósł, że również posługuje się oznaczeniem „caiman". Powołał się na wyniki badań opinii publicznej, zgodnie, z którymi, 40% badanych odpowiedziało, że znane jest im logo z krokodylem.

Uprawnione podniosły, że przysługiwało im prawo ochronne na znak towarowy KAJMAN w okresie od dnia 18 marca 1993 r. do dnia 18 marca 2003 r. Znak ten był identyczny ze spornym znakiem towarowym. Wnoszący sprzeciw musiał być świadomy istnienia tego znaku towarowego. Ponadto, uprawnione ponownie dokonały opisu porównywanych znaków towarowych, wskazując na istniejące między nimi różnice. Odnosząc się do podnoszonej przez stronę przeciwną „rodziny znaków", podniosły, że znaki wnoszącego sprzeciw pokazują jeden wizerunek krokodyla.

Decyzją z dnia 21 marca 2013 roku Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego oddalił przedmiotowy sprzeciw.

W uzasadnieniu swojej decyzji Urząd wskazał, iż bezzasadne są zarzuty wnoszącego sprzeciw. Wskazał, iż nie istnieje w przedmiotowej sprawie ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, a także nie została spełniona przesłanka podobieństwa porównywanych znaków towarowych. Podniósł ponadto, iż wnoszący sprzeciw nie wykazał renomowanego charakteru swoich znaków towarowych.

Dokonując oceny podobieństwa porównywanych w niniejszej sprawie znaków towarowych, Kolegium Orzekającego stwierdziło, że uprawnione zasadnie wskazały na brak podobieństwa tych znaków na płaszczyźnie wizualnej. Przeciwstawione znaki towarowe graficzne przedstawiają bowiem postać krokodyla w realistycznym, dynamicznym ujęciu. Krokodyl przedstawiony jest w konkretnej pozie z otwartą paszczą i ogonem skręconym do tyłu. Tak przedstawiony krokodyl może sugerować przygotowanie zwierzęcia do ataku, przez co stworzona stylizacja koresponduje z ogólnymi wyobrażeniami o typie zwierzęcia agresywnego i niebezpiecznego. Tymczasem sporny znak towarowy przedstawia gada stworzonego według zdecydowanie odmiennej, niemal przeciwstawnej koncepcji. Sporny znak towarowy przedstawia gada w stylizacji nienaturalnej, zawierającej artystyczne fantazje dotyczące wizerunku takiego właśnie zwierzęcia.

Zdaniem Urzędu, bezzasadne jest także powoływanie się przez wnoszącego sprzeciw na rodzinę znaków. Wszystkie znaki towarowe wnoszącego sprzeciw zostały stworzone według określonej podobnej koncepcji artystycznej.

Ponadto, w ocenie Urzędu, zarzut sprzeciwiającego sformułowany na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej za bezzasadny, bowiem jak wskazano w kontekście oceny zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie tylko nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, ale także brak jest spełnienia przesłanki podobieństwa znaków towarowych. Przeciwstawione znaki towarowe różnią się bowiem w sposób wyraźny na wszystkich płaszczyznach ich postrzegania. Wykazanie powyższego podobieństwa znaków towarowych jest niezbędną przesłanką zarówno dla zastosowania przepisów art. 132 ust. 2 pkt 2 jak i art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Skoro na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przeciwstawiono te same znaki towarowe, których podobieństwo oceniono już na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., to ocena podobieństwa na gruncie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 pozostaje taka sama.

Niezależnie od powyższego Urząd stwierdził, że wnoszący sprzeciw nie wykazał renomowanego charakteru swoich znaków towarowych.

Ponadto dodał, iż, jak wynika z okoliczności sprawy, uprawnione uzyskały ochronę na znak towarowy KAJMAN o numerze R.(…) z pierwszeństwem od dnia 18 marca 1993 r. Znak ten jest tożsamy w swej formie przedstawieniowej do spornego znaku towarowego. W kontekście powyższego należy stwierdzić, że równoległa ochrona znaków przeciwstawionych oraz znaku towarowego KAJMAN o numerze R.(…) wskazuje, że późniejsze zgłoszenie spornego znaku towarowego nie miało negatywnego wpływu na znaki wnoszącego sprzeciw, o jakich mowa w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Za niezasadny Urząd uznał także zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Urząd także nie podzielił stanowiska wnoszącego sprzeciw o zgłoszeniu spornego znaku towarowego z naruszeniem art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Postać krokodyla przywo-

ływana jako „firmowe logo" w związku z zarzutem naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. jest, bowiem identyczna z zarejestrowanym na rzecz wnoszącego sprzeciw znakiem towarowym o numerze R.(…) (zdjęcia sklepu L; tom I, karty 30–34). Brak podobieństwa spornego znaku towarowego do znaków przeciwstawionych powoduje, że zarzut ten jest bezzasadny niezależnie od tego, czy wnoszącemu sprzeciw faktycznie przysługują prawa, na jakie powołuje się w powyższym zakresie.

Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2016 roku, sygn. akt II GSK 2628/14 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA (oddalający skargę na powyższą decyzję) oraz uchylił zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu swojego wyroku, NSA wskazał, iż wbrew stanowisku pierwszej instancji, analiza podobieństwa porównywanych znaków towarowych z perspektywy art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie została dokonana prawidłowo.

Zdaniem NSA, w rozpatrywanej sprawie organ, a następnie Sąd pierwszej instancji, bezpodstawnie przyjęły, że uwzględniając całościowe wrażenie, jakie wywołują porównywane znaki na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i konceptualnej, dostrzeżone różnice mają charakter dominujący względem podobieństw, co skutkowało błędnym przyjęciem, że pomiędzy porównywanymi znakami podobieństwo w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie zachodzi.

W ocenie NSA, dokonując porównania w warstwie wizualnej, organ nie docenił wagi okoliczności, że znaki te mają istotną cechę wspólną, tj. stanowią odwzorowanie prawego profilu gada z rzędu krokodyli. W spornym znaku dominujący charakter ma element graficzny, a użyte w nim słowo „kajman" stanowi integralną część wizerunku gada, jest wpisane w ten wizerunek i nie neutralizuje istniejących podobieństw ze znakami graficznymi. Biorąc pod uwagę, iż odbiorcy nie mają możliwości jednoczesnego porównania przeciwstawionych znaków, postrzegają i zachowują w pamięci ogólny zarys poszukiwanego oznaczenia, kierując się przy wyborze głównie jego dominującymi elementami, przyjąć trzeba, że w odniesieniu do porównywanych znaków w świadomości odbiorcy pozostanie kształt gada z rzędu krokodyli z profilu z zakrzywionym ogonem.

Zdaniem NSA ponadto, prawidłowo przeprowadzona analiza uwzględniająca wskazane kwestie, prowadzić powinna do stwierdzenia, że słowo „kajman" występujące w znaku spornym nie osłabia podobieństwa znaków na płaszczyźnie wizualnej w odniesieniu do przeciwstawionych znaków graficznych, natomiast ze względu na jego językowe znaczenie i skojarzenia, jakie można wywołać z gadem zbliżonym do krokodyla, wzmaga podobieństwo na płaszczyźnie konceptualnej w stosunku do wszystkich przeciwstawionych znaków spółki skarżącej.

W ocenie NSA organ nie przeprowadził analizy w zakresie podobieństwa towarów, natomiast Sąd pierwszej instancji nie dostrzegając tej nieprawidłowości naruszył przepisy postępowania.

NSA wskazał ponadto, iż w rozpatrywanej sprawie, ani organ, ani Sąd pierwszej instancji, badając ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd nie ocenił także siły odróżniającej znaku wcześniejszego, a tymczasem wysoce odróżniający charakter znaku wcześniejszego dla określonych towarów może powodować, że nawet przy niewysokim podobieństwie powstanie ryzyko wprowadzenia w błąd z uwagi na to, że szeroki krąg odbiorców może uznać, że towary pochodzą od tego samego przedsiębiorcy lub przedsiębiorstw

powiązanych ze sobą. Późniejszy znak może być traktowany, jako nowy wariant znaku wcześniejszego, który jest znany szerokiemu kręgowi odbiorców.

Zdaniem NSA chybiona jest także argumentacja organu zaaprobowana przez Sąd pierwszej instancji, zgodnie z którą, uprawniona ze znaków przeciwstawionych, nie ma podstaw do kwestionowania użycia przez inny podmiot w znaku towarowym wizerunku krokodyla, gdyż nie posiada wyłączności na przedstawienie tego zwierzęcia, bowiem na tym właśnie polega korzyść z uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, że umożliwia ono uprawnionemu sprzeciwienie się późniejszej rejestracji znaków, które ich zdaniem są na tyle podobne, by mogły wprowadzić w błąd odbiorcę co do pochodzenia towaru.

Ponadto, w zakresie analizy zarzutu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. NSA wskazał, iż w przypadku znaku renomowanego, wystarczające dla stwierdzenia podobieństwa, jest samo niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony i nie jest przy tym wymagane, by skojarzenie to prowadziło do błędu odbiorcy, bowiem wystarczy wykazanie, że udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

NSA podniósł przy tym, iż strona skarżąca przedstawiła obszerny materiał dowodowy na okoliczność renomy, natomiast organ oceniając ten materiał odniósł się jedynie do ilości publikacji i dat, w sposób nieuprawniony pomijając analizę wyników badań, treści materiałów reklamowych i publikacji, które nie tylko wskazują na rozpoznawalność marki L – również na rynku polskim, ale także na jej wysoką pozycję wśród ekskluzywnych marek na rynku europejskim na przestrzeni lat.

NSA podniósł także, iż w przedmiotowej sprawie spółka L przedstawiła dowody na renomę jej znaków na obszarze Polski, w tym artykuły i materiały reklamowe z czasopism wielonakładowych, fotografie przedstawiające sklep firmowy oraz badania wyspecjalizowanej jednostki dokumentujące znajomość znaku w 2010 roku wśród 40% polskich odbiorców. Zatem materiały te wymagają ponownej analizy.

W ocenie NSA w konsekwencji przyjęcia błędnego stanowiska, co do kwestii podobieństwa znaku spornego do znaków przeciwstawionych, organ nie przedstawił swojej oceny w zakresie powołanej przez wnoszącego sprzeciw przesłanki negatywnej udzielenia ochrony wynikającej z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. czego również nie dopatrzyła się WSA, co stanowiło także o wadliwości wyroku.

Reasumując, NSA wskazał, iż Urząd, ponownie rozpatrując przedmiotową sprawę, zobowiązany jest uwzględnić stanowisko wyrażone w niniejszym wyroku, zbadać wskazane w nim kwestie z zachowaniem przewidzianych w k.p.a. reguł prowadzenia postępowania administracyjnego i na tej podstawie rozstrzygnąć, czy w rozpatrywanej sprawie zachodzą przesłanki zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. z uwzględnieniem dominującego charakteru podobieństwa porównywanych znaków oraz zdolności odróżniającej znaków Lacoste, w odniesieniu do poszczególnych klas towarów. Ponadto uwzględniając przedstawione wywody osobno zbada i oceni zgromadzony materiał dowodowy z perspektywy przesłanek szerszej ochrony znaków towarowych odnoszącej się nie tylko do towarów podobnych wynikającej z art. 132 ust. 2 pkt 3, ale także przesłanki z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

W piśmie z dnia 17 stycznia 2017 roku wnoszący sprzeciw podtrzymał swoje argumenty dotyczące unieważnienia spornego prawa ochronnego i wniósł o unieważnienie spornego prawa w zakresie towarów z klasy 18, 20, 22, 25, 36.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż zdaniem NSA Urząd wadliwie przyjął, że uwzględniając całościowe wrażenie, jakie wywołują porównywane znaki towarowe na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i konceptualnej, dostrzeżone różnice mają charakter dominujący względem podobieństw. NSA uznał, iż skutkowało to błędnym przyjęciem, że pomiędzy porównywanymi znakami towarowymi podobieństwo w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie zachodzi.

Wnoszący sprzeciw dodał także, iż NSA wskazał, że w spornym znaku towarowym dominujący charakter ma element graficzny, a użyte w nim słowo „kajman" stanowi integralną, a nie niezależną od grafiki część wizerunku gada, bowiem jest wpisane w ten wizerunek i nie neutralizuje istniejących podobieństw ze znakami graficznym wnoszącego sprzeciw.

Ponadto, wnoszący sprzeciw zwrócił uwagę, iż, zdaniem NSA, organ nie ustalił stopnia podobieństwa towarów, co ma kluczowe znaczenie przy ocenie ryzyka konfuzji.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z identycznością towarów w kasach: 18, 20, 22, 25 i 36.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw, prawidłowa ocena stopnia podobieństwa porównywanych towarów i usług, a tym samym uznanie, że zachodzi ich identyczność prowadzi do jednoznacznej oceny, że rejestracja spornego znaku towarowego prowadzi do konfuzji wśród przeciętnych odbiorców.

Wnoszący sprzeciw zwrócił również uwagę, iż NSA wskazał na brak zbadania w przedmiotowej sprawie wyższej siły dystynktywnej wcześniejszego znaku towarowego.

Wniósł o ponowne zbadanie sprawy z uwzględnieniem oceny prawnej dokonanej przez NSA i wyrażonej w wyroku wydanym w przedmiotowej sprawie.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż w omawianym wyroku NSA zajął także stanowisko odnośnie zarzutu z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., a mianowicie uznał ten zarzut w pełni uzasadniony. Wskazał, iż krytyce poddał stanowisko organu uznające, że skoro znaki nie są podobne w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. to zbędne jest badanie ich podobieństwa w celu ustalenia, czy doszło do naruszenia renomy znaków przeciwstawionych. NSA wskazał ponadto, iż w przypadku wykładni art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. kryteria oceny podobieństwa spornego znaku towarowego do wcześniejszego znaku renomowanego są odmienne niż w przypadku, gdy znak wcześniejszy renomy nie posiada, a dla uznania podobieństwa oznaczeń wystarczające jest już samo niebezpieczeństwo skojarzenia spornego znaku z wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym. Wnoszący sprzeciw dodał, iż NSA poddał także krytyce brak prawidłowego zbadania przez organ obszernego materiału dowodowego złożonego na okoliczność wykazania renomy przeciwstawionego znaku towarowego.

W ocenie wnoszącego sprzeciw, prawidłowo przeprowadzona ocena dowodów zebranych w sprawie potwierdza, że znak wcześniejszy przedstawiający krokodyla jest znakiem renomowanym.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw, ponadto z analizy wyroku wynika, że w ocenie Sądu, błędne było stanowisko organu, w zakresie ustalenia braku podobieństwa porównywa-

nych oznaczeń, a także w zakresie ustalenia braku wyższej siły odróżniającej i renomy znaków wnioskodawcy.

Ponadto dodał, iż NSA wskazał, że Urząd przy ponownym rozpoznaniu sprawy winien uwzględnić stanowisko NSA, zbadać wskazane w wyroku kwestie z zachowaniem przewidzianych w k.p.a. reguł prowadzenia postępowania administracyjnego i na tej podstawie rozstrzygnąć, czy w rozpatrywanej sprawie zachodzą przesłanki zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. z uwzględnieniem dominującego charakteru podobieństw porównywanych znaków oraz zdolności odróżniającej znaków Lacoste, w odniesieniu do poszczególnych klas towarów. Ponadto organ ma obowiązek zbadać i ocenić materiał dowodowy z perspektywy przesłanek szerszej ochrony znaków towarowych, tj. odnoszącej się nie tylko do towarów podobnych wynikającej z art. 132 ust. 2 pkt 3, ale także przesłanki z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Wnoszący sprzeciw wskazał także na wyrok Sądu Unii Europejskiej z 30 września 2015 roku sygn. T-364/13, gdzie Sąd uznał, że znak towarowy Unii Europejskiej o nr EUTM.(…) (stanowiący sporny znak towarowy), jest identyczny ze znakiem będącym przedmiotem niniejszego postępowania, jest myląco podobny do graficznego unijnego o nr EUTM.(…), powołanego w niniejszym postępowaniu. Wskazał, iż wyrok ten jest prawomocny.

Reasumując, zdaniem wnoszącego sprzeciw, ustalenia poczynione w powyższym wyroku winny stanowić wskazówkę dla interpretacji zagadnień prawnych badanych w przedmiotowej sprawie, bowiem są one spójne z argumentacją prezentowaną przez wnoszącego sprzeciw w toku postępowania jak również z oceną prawną dokonaną przez NSA w wyroku zapadłym w przedmiotowej sprawie. Wskazał dodatkowo, iż obie sprawy dotyczą identycznych oznaczeń.

W niniejszej sprawie porównywane znaki towarowe są oznaczeniami do siebie podobnymi, bowiem przedstawiają postać podobnego graficznie zwierzęcia utożsamianego przez odbiorców z krokodylem. Zwierzę to zostało przedstawione w identycznej poziomej pozycji, ponadto ułożenie zwierzęcia jest analogiczne, gdyż łeb jest zwrócony w prawą stronę zaś ogon znajduje się po lewej stronie. Zatem koncepcyjnie znaki oparte są na tej samej idei związanej z postacią zwierzęcia z gatunku krokodyli, sposób przedstawienia zwierzęcia w znakach porównywanych ma zasadniczy wpływ na właściwą ocenę jego pozycji i charakteru, jaki pełni w znaku.

Wnoszący sprzeciw wskazał także, iż z uzasadnienia wyroku NSA wynika, że w ocenie Sądu, przeciwstawiony znak towarowy jest rozpoznawalny na rynku polskim oraz na przestrzeni lat uzyskał wysoką pozycję wśród ekskluzywnych marek na rynku europejskim. Z ostrożności procesowej wnoszący sprzeciw przedłożył dodatkowe materiały na okoliczność renomy znaku przeciwstawionego.

Wskazał, iż przedłożone dane finansowe potwierdzają, po pierwsze wysokie kwoty sprzedaży towarów oznaczanych znakiem towarowym graficznym, należącym do wnoszącego sprzeciw, a po drugie znaczący wzrost sprzedaży i fakt, iż znak ten był przedmiotem intensywnego używania oraz uzyskał wysoką rozpoznawalność.

W ocenie wnoszącego sprzeciw, zatem, przedstawiony w sprawie materiał dowodowy potwierdza, że renoma graficznego znaku towarowego została wykazana, występuje ona ponadto zarówno w Polsce jak i na rynkach europejskich.

W zakresie podobieństwa porównywanych towarów i usług, wnoszący sprzeciw podniósł, iż ochrona renomy pozwala unieważnić znak towarowy przeznaczony także dla towarów i usług niepodobnych. Niemniej jednak wskazał, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z towarami i usługami o charakterze mogącym być uznanym przez odbiorców za podobny, bowiem odbiorcy mogą uznać wszystkie towary i usługi objęte spornym znakiem towarowym za wykorzystujące pozytywne skojarzenia z renomowanym znakiem towarowym spółki należącej do wnoszącego sprzeciw i w tym zakresie uznać, że przenoszone są pozytywne wyobrażenia, jakie wywołuje tenże znak.

W ocenie wnoszącego sprzeciw w przedmiotowej sprawie sporny znak towarowy będzie rodzić ryzyko pojawienia się w percepcji odbiorców skojarzeń pomiędzy znakami, co w przypadku przeciwstawionego znaku renomowanego spowoduje szkodę zarówno w zakresie postrzegania renomy i unikalności samego znaku. Wskazał, iż rozwodnienie znaku renomowanego, należącego do wnoszącego sprzeciw, oraz utrata silnej pozycji rynkowej związanej z siłą atrakcyjną należy zdefiniować, jako szkodę dla jego odróżniającego charakteru i renomy. Dodał, iż naruszenie pozycji renomowanego znaku towarowego, należącego do wnoszącego sprzeciw, przybiera w przedmiotowej sprawie także postać pasożytniczego czerpania nienależnych korzyści z jego pozycji rynkowej, funkcji reklamowej i atrakcyjności marketingowej.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw przeciętny odbiorca pochodzący z kręgu klienteli przedsiębiorstwa uprawnionego do spornego znaku towarowego, podejmując decyzje o zakupie towarów, chętniej wybierze te, których oznaczenie będzie przywoływało mu w pamięci znak przeciwstawiony, który jest znakiem renomowanym, gdyż nie jest to oznaczenie dla niego anonimowe, lecz budzące silne pozytywne skojarzenia i asocjacje.

W ocenie wnoszącego sprzeciw szkoda dla renomowanego charakteru znaku towarowego należącego do wnoszącego sprzeciw polega na czerpaniu przez uprawnionego do spornego znaku towarowego korzyści z cudzego dorobku poprzez wywołanie zainteresowania klienta produktem oznaczonym podobnym znakiem towarowym, który wypracował niezależną, silną pozycję na rynku.

Na rozprawie w dniu 14 lutego 2017 roku strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Uprawniony w piśmie z dnia 14 lutego 2017 roku (stanowiącym załącznik do protokołu) złożonym na niniejszej rozprawie podniósł, że NSA zobowiązał organ do odpowiedzi na pytanie, czy w rozpatrywanej sprawie zachodzą przesłanki zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. z uwzględnieniem dominującego charakteru podobieństw porównywanych znaków towarowych oraz zdolności odróżniającej znaków przeciwstawionych w odniesieniu do poszczególnych klas towarów. Ponadto, zobowiązał organ do osobnego zbadania materiału dowodowego z perspektywy przesłanek szerszej ochrony znaków towarowych, odnoszącej sie nie tylko do towarów podobnych, z art. 132 ust. 2 pkt 3 a także z przesłanki art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Uprawniony wskazał, iż podobieństwa towarów w przedmiotowej sprawie można się jedynie doszukać w klasach 18 i 25, natomiast w klasach 20, 22, 36 nie zachodzi kolizja.

Zdaniem uprawnionego, jedynym wspólnym elementem porównywanych znaków towarowych jest fakt, że przedstawiają one zwierzę z rodziny krokodylowatych, przy czym znak sporny kajman to nienaturalna stylizacja śpiącego zwierzęcia, który jest przedsta-

wiony w formie poziomego elementu kojarzącego się z obrazem poziomej sprężyny, która tworzy słowo KAJMAN. Doczepiony od tyłu podwinięty w dół ogon ma regularną zębatą krawędź, jak piła tarczowa. Nienaturalnie stylizowane jest oko i nos zwierzęcia, a całość jest odległą artystyczną metaforą przywodzącą na myśl śpiące zwierzę dopiero po uważnym przyjrzeniu się, a użyte w nim środki wyrazu pochodzą raczej z dziedziny mechaniki w postaci fragmentu piły tarczowej i fragmentu sprężyny niż z dziedziny organizmów żywych. Zatem, ogólne wrażenie porównywanych znaków towarowych, jest różne z powodu daleko posuniętej artystycznej stylizacji znaku spornego, nie sposób więc skojarzyć porównywane znaki i uznać ich podobieństwo.

Uprawniony podniósł ponadto, iż w przedmiotowej sprawie należy wziąć pod uwagę okoliczności podniesione w sprawie, mianowicie do akt sprawy uprawniony przedłożył szereg załączników w postaci faktur z roku 1998, gdzie na każdej fakturze znajduje się sporny znak towarowy w postaci pieczątki firmowej w formie graficznej według spornego znaku. Ponadto załączono zaświadczenia o kolejnych wpisach zmian we wpisie do rejestru działalności gospodarczej, gdzie pierwsze wpisy do rejestru uprawnionego z nazwą KAJMAN pochodzą ze stycznia 1993 roku. Uprawniony ponadto w dniu 18 marca 1993 roku złożył zgłoszenie do ochrony przedmiotowego znaku towarowego w UPRP, którego ochrona wygasła po upływie ochrony, tj. 18 marca 2003 roku, następnie po upływie ochrony tego znaku, uprawniony ponownie zgłosił do ochrony znak towarowy, stanowiący sporny znak.

Zdaniem uprawnionego, wskazane okoliczności powodują, że sytuację przedmiotowego znaku towarowego na obszarze Polski należy rozpatrywać odrębnie w stosunku do obszarów krajów dawnej Unii Europejskiej. Dodał ponadto, iż w latach kiedy uprawniony budował swoją firmę i używał oraz chronił swój znak towarowy w Polsce, na polskim rynku nie było jeszcze wnoszącego sprzeciw. Dlatego, w ocenie uprawnionego, nie wykazano renomy znaków przeciwstawionych budowanej od tego czasu na rynku polskim, a ponadto nie wykazano nawet poważnej obecności na rynku w tym czasie.

W ocenie uprawnionego, z uwagi na powyższe, na obszarze Polski, to uprawniony i jego interes osobisty i majątkowy powinien być chroniony przed działaniami wnoszącego sprzeciw, jeśli założyć podobieństwo znaków towarowych i podobieństwo niektórych towarów w klasach 18 i 25, zgodnie z zapisem art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Ponadto, zdaniem uprawnionego, ilość 6 sklepów w wyrobami L w roku 2007, czyli w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, nie może świadczyć o renomie tego znaku w Polsce. Wskazał, iż wszelkie materiały na okoliczność renomy są, albo z lat późniejszych, albo odnoszą się do rynków innych niż Polski, zatem wnoszący sprzeciw nie wykazał renomy swojego znaku na terytorium Polski.

Uprawniony ponownie powoływał przepis art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p., zgodnie, z którym z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu. Uprawniony podniósł przy tym, iż posiadał już prawo ochronne na znak towarowy tożsamy ze znakiem spornym w okresie od 1993 roku do 2003 roku i w zakresie towarów zawartych w klasie 25. Ponadto używał tego znaku na rynku od roku 1993 w za-

kresie towarów z klasy 25, zatem domniemuje, że ogłoszenia Urzędu Patentowego RP są wszystkim znane.

Wnoszący sprzeciw podniósł, że odnośnie renomy złożył do akt przedmiotowej sprawy dodatkowe materiały dowodowe w postaci artykułów prasowych oraz badania rynku. Wskazał ponadto, iż znaki unijne korzystają z renomy unijnej.

Uprawniony wyjaśnił, iż znak sporny nabył dodatkową zdolność odróżniającą na rynku polskim.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na sporny znak towarowy zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego z prawa ochronnego na sporny znak za bezzasadny. Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa. W świetle cytowanego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania.

Natomiast w świetle art. 247 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, w sytuacji, w której uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo własności przemysłowej sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny rozpatrywane są w trybie postępowania spornego.

W niniejszej sprawie wnoszący sprzeciw domagając się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy wskazał trzy podstawy prawne, a mianowicie, art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 132 ust. 2 pkt 3 oraz art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej w zakresie towarów zawartych w klasach: 18, 20, 22, 25.

W ocenie strony przeciwnej natomiast w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p. zgodnie, z którym, z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu.

W piśmie z dnia 17 stycznia 2017 roku wnoszący sprzeciw rozszerzył zakres sprzeciwu dodatkowo, w zakresie klasy 36, do oznaczenia której został przeznaczony znak sporny.

Kolegium Orzekające rozpatrzyło przedmiotowy sprzeciw w zakresie, w jakim wskazano w sprzeciwie, zatem wobec klas towarowych: 18, 20, 22 oraz 25. Nie rozpatrzyło natomiast sprzeciwu w zakresie klasy 36, która została wskazana dopiero w piśmie z dnia 17 stycznia 2017 roku, bowiem została ona podniesiona po terminie wskazanym w art. 246 tej ustawy.

Należy wskazać, iż według tego przepisu każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochron-

nego lub prawa z rejestracji w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa (ust. 1), a podstawę sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (ust. 2). Przepis ten wymaga zatem, by w motywach sprzeciwu sprzeciwiający podał podstawę żądania stanowiącą okoliczności uzasadniające unieważnienie prawa z rejestracji.

Przedmiotowy sprzeciw został wniesiony do Urzędu Patentowego RP w dniu 29 czerwca 2009 r. i obejmował on następujący zakres, tj. klasy 18, 20, 22 oraz 25, zaś wskazane w sprzeciwie zarzuty w zakresie klasy 36, zostały po raz pierwszy podniesione dopiero w piśmie z dnia 17 stycznia 2017 roku, czyli ponad 7 lat po złożeniu sprzeciwu. Wobec czego należało uznać je za spóźnione.

Powyższe stanowisko jest zgodne z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1970/09), który stwierdził, że

„termin sześciu miesięcy podany w art. 246 ust. 1 p.w.p. zakreśla ramy czasowe do złożenia sprzeciwu, przekroczenie których powoduje nieskuteczność złożenia sprzeciwu. W terminie tym składający sprzeciw powinien złożyć sprzeciw z właściwą jego motywacją, lub może ewentualnie sprzeciw uzupełnić o tę motywację na skutek wezwania przez Urząd Patentowy do jego uzupełnienia. Jest to uzasadnione faktem, iż w trybie art. 246 p.w.p. sprzeciw, zmierzający do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, może wnieść każdy w przeciwieństwie do złożenia wniosku na podstawie art. 164 p.w.p., gdyż osoba składająca sprzeciw nie musi wykazywać interesu prawnego w unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy, natomiast składająca wniosek w tym samym celu ten interes prawny wykazać musi. Zatem prawodawca w art. 246 ust. 1 p.w.p. rygorystycznie zakreślił ramy czasowe do złożenia sprzeciwu ustanawiając jednocześnie dodatkowe wymaganie dla składającego sprzeciw sprowadzające się do tego, że wniesiony sprzeciw musi być umotywowany. Jak stanowi bowiem art. 246 w ust. 2 p.w.p. podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które (w ramach motywów przedstawionych w sprzeciwie) uzasadniają unieważnienie prawa ochronnego. To, że motywy sprzeciwu muszą zostać przedstawione w samym sprzeciwie daje się wyprowadzić ze zdania pierwszego art. 246 ust. 1 p.w.p., zgodnie z którym »Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw (…)«, natomiast to, że motywacja sprzeciwu (co najmniej w zakresie zasadniczym wskazanym w ust. 2 tego przepisu) nie może wykraczać poza ramy sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa, daje się wywieść ze zdania drugiego art. 246 ust. 1 p.w.p. Innymi słowy, aby pismo podmiotu żądającego unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego osoby uprawnionej spełniało wymagania sprzeciwu z art. 246 p.w.p. powinno zawierać motywację tego żądania, a sprzeciw i ta motywacja powinny zostać wniesione w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji w WUP informacji o udzieleniu prawa ochronnego (prawa z rejestracji), gdyż jedynie przy spełnieniu tych warunków sprzeciw może zostać wniesiony przez każdego, a nie jedynie przez osobę, która wykaże się interesem prawnym w żądaniu unieważnienia prawa uprawnionego z rejestracji".

Ponadto w wyroku z dnia 11 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 138/10) wyjaśnił, iż z treści art. 246 p.w.p. wynika, że wszystkie podstawy unieważnienia powinny być podane w sprzeciwie i należycie uzasadnione. Zgłaszanie nowych podstaw po upływie wskazanego terminu sześciu miesięcy nie jest możliwe. Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 listopada 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1858/10).

Wobec powyższego, Kolegium uznało za zasadne, rozpatrzenie przedmiotowego sprzeciwu w zakresie wskazanym w sprzeciw, tj. w odniesieniu do klas towarowych 18, 20, 22, oraz 25.

W toku niniejszego postępowania uprawniony powołał art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p., zgodnie z którym, z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszeniem praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu.

Powyższy zarzut podniesiony przez uprawnionego należy uznać za nieuzasadniony.

Należy wskazać, iż postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na skutek sprzeciwu, uznanego przez uprawnionego za bezzasadny, wniesionego w wymaganym ustawowo terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia w Wiadomościach Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Zatem, wobec powyższego, nie można w niniejszej sprawie mówić o jakimkolwiek tolerowaniu używania przez uprawnionego spornego oznaczenia w obrocie, wręcz przeciwnie, od samego początku, wnoszący sprzeciw, próbował wskazywać na obecność na rynku jego renomowanych znaków towarowych oraz kolizję ze znakiem spornym i wykazywać sprzeciw wobec udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Ponadto, przepis ten nie rozciąga się na wcześniejsze znaki uprawnionego, bowiem dotyczy on konkretnego znaku towarowego, wobec którego zostało wszczęte postępowanie sporne, w tym przypadku spornego znaku towarowego o nr R.(…).

Należy także wskazać, iż dokonując ponownej analizy przedstawionych przez wnoszącego sprzeciw zarzutów zgodnie z art. 153 p.p.s.a. Urząd badając sprawę, jest związany oceną prawną zawartą w wyroku NSA zapadłym w niniejszej sprawie. Zatem w świetle tego przepisu ocena prawna i wskazania, co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2012 roku sygn. akt VI SA/Wa 1900/12.

W uzasadnieniu wyżej wymienionego wyroku NSA wskazał, iż Urząd ponownie rozpatrując przedmiotową sprawę zobowiązany jest uwzględnić stanowisko wyrażone w niniejszym wyroku, zbadać wskazane w nim kwestie z zachowaniem przewidzianych w k.p.a. reguł prowadzenia postępowania administracyjnego i na tej podstawie rozstrzygnąć, czy w rozpatrywanej sprawie zachodzą przesłanki zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. z uwzględnieniem dominującego charakteru podobieństwa porównywanych znaków oraz zdolności odróżniającej znaków Lacoste, w odniesieniu do poszczególnych klas towarów, a ponadto uwzględniając przedstawione dowody osobno zbada i oceni zgromadzony materiał dowodowy z perspektywy przesłanek szerzej ochrony znaków

towarowych odnoszącej sie nie tylko do towarów podobnych wynikającej z art. 132 ust. 2 pkt 3, ale także przesłanki z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Wobec powyższego, Kolegium Orzekające po przeanalizowaniu materiału dowodowego złożonego do akt przedmiotowej sprawy, a także biorąc pod uwagę wytyczne zawarte w wyroku NSA, zapadłym w przedmiotowej sprawie uznało, zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy p.w.p., za zasadny.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Należy tutaj wskazać, że przepis art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., który został podniesiony przez wnoszącego sprzeciw w niniejszej sprawie, ma zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy spełnione zostaną trzy przesłanki: po pierwsze stwierdzona zostanie renoma znaku wcześniejszego, po drugie podobieństwo lub identyczność oznaczeń, oraz po trzecie uzyskanie przez zgłaszającego nienależnej korzyści lub wywarcie szkodliwego skutku dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Zatem naruszenia, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., jeżeli występują stanowią konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a późniejszym znakiem towarowym, w wyniku którego dany krąg odbiorców kojarzy ze sobą te dwa znaki, tzn. stwierdza, że występuje między nimi związek nie myląc ich jednak (patrz m.in. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98, Marka Mode przeciwko Adidas AG, Adidas Benelux BV, tekst w języku polskim (w): Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji, red. R. Skubisz, Kraków 2006, poz. 6; z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01, Adidas-Salomon AG (dawniej Adidas AG) i Adidas Benelux BV przeciwko Fitnesssworld Trading LTD, tekst w języku polskim (w): Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji, red. R. Skubisz, Kraków 2006, poz. 19). W orzecznictwie wspólnotowym wskazuje się, że istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy, w szczególności zaś stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami, charakter towarów, dla których kolidujące ze sobą znaki zostały zarejestrowane, w tym stopień pokrewności i różnic między tymi towarami oraz dany krąg odbiorców, intensywność używania i renomę wcześniejszego znaku towarowego oraz stopień – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania – charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego (patrz wyrok Trybunału z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 – Intel dostępny na stronie internetowej: www.x).

Zarówno prawo krajowe jak i wspólnotowe nie zawierają legalnej definicji znaku renomowanego. Brak jest również jednoznacznych kryteriów kwalifikujących renomowany charakter znaku towarowego. Niemniej kryteria te ustalane są w praktyce orzeczniczej oraz przez doktrynę. W sprawie dotyczącej znaku towarowego „Chevy" Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że można mówić o renomie znaku, gdy da się wykazać

wystarczający stopień znajomości znaku wśród odbiorców, którzy widząc oznaczenie późniejsze mogą skojarzyć oba znaki nawet wówczas gdy są one używane dla towarów niepodobnych. Nie da się wyczytać ani z literalnego brzmienia, ani z ducha art. 5 (2) Dyrektywy (Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. „*mająca na celu zbliżenie ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*"), że znak towarowy ma być znany określonemu z góry procentowi grupy odbiorców. Wymagany stopień znajomości musi zostać uznany za wystarczający, gdy wcześniejszy znak znany jest znaczącej części odbiorców (orzeczenie ETS z 14 września 1999 r., C-375/97). Niezależnie od ustalenia stopnia znajomości znaku renomowany znak towarowy musi charakteryzować się także innymi przymiotami.

Renoma znaku wiąże się bowiem z ustaloną wśród zróżnicowanej klienteli opinią o cechach towaru tak oznaczonego. Renoma nie jest więc prostą konsekwencją rozpowszechnienia znaku. Jest raczej utrwalonym w świadomości kupujących wyobrażeniem o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach. Renoma jest wypracowywana przez uprawnionego do znaku przez dbałość o poziom towarów, zapobiegliwość o utrwalanie znaku na rynku, np. przez długotrwałą lub intensywną reklamę. Suma wskazanych elementów decyduje o tym, że znak renomowany to taki, który nabywa i w pełni realizuje „czystą" funkcję przyciągania klientów. Można mówić o ugruntowanej renomie znaku towarowego, jeśli jakość towarów, które oznacza jest taka, że satysfakcjonuje klientów i przypomina im korzystnie markę jako znak odróżniający, a dodatkowo jego znajomość jest tego rodzaju, że klienci z łatwością zauważą go i łączą z towarem oznaczonym przez uprawnionego nawet wówczas, gdy oznacza on produkty nowo wprowadzone na rynek, nie konkurencyjne wobec poprzednio nim oznaczonych. Renoma oznacza zatem jego atrakcyjną wartość reklamową, ogół pozytywnych wyobrażeń konsumentów o oznaczonych nim wyrobach. Przy ocenie czy znak jest renomowany należy brać pod uwagę zatem nie tylko stopień znajomości znaku wśród relewantnych klientów oraz zakres i intensywność reklamy towarów oznaczonych znakiem, ale także jakość tych towarów, wartość znaku oraz fakt czy osoby trzecie używają taki znak towarowy a jeżeli tak to w jakim zakresie. O renomie znaku towarowego świadczą także opinie ekspertów, przyznane nagrody i certyfikaty dotyczące towarów oznaczanych znakiem, prezentowanie towarów na różnorakich targach mających na celu promocję towarów.

Punkt wyjścia rozważań w niniejszej sprawie powinno zatem stanowić stwierdzenie renomy przeciwstawionych znaków towarowych.

Środkami dowodowymi, jak już wyżej wspomniano, mogą być badania opinii publicznej, nagrody i wyróżnienia, publikacje prasowe, rankingi, raporty, faktury i inne dokumenty handlowe, a także różnorakie materiały reklamowe.

W niniejszej sprawie, wnioskodawca przedstawił szereg materiałów dowodowych na okoliczność renomy znaków towarowych, na które się powołuje.

Jak wskazał NSA, w wyroku zapadłym w przedmiotowej sprawie, wnoszący sprzeciw przedłożył obszerny materiał dowodowy na okoliczność renomy przeciwstawionych znaków towarowych także na obszarze Polski, które to wskazują na rozpoznawalność marki L, również na rynku polskim, wskazują ponadto na jej wysoką jakość i pozycję wśród ekskluzywnych marek na rynku europejskim na przestrzeni lat. NSA wskazał, iż

„W sprawie będącej przedmiotem rozpatrzenia spółka L przedstawiła dowody na renomę jej znaków na obszarze Polski, w tym: artykuły i materiały reklamowe z czasopism wielonakładowych, fotografie przedstawiające sklep firmowy oraz badania wyspecjalizowanej jednostki dokumentujące znajomość znaku z 2010 roku wśród 40% polskich odbiorców. Z omówionych względów materiały te wymagają ponownej analizy. Nie jest jednak konieczne wykazanie przez spółkę wysokości udziału w rynku, czy wielkości sprzedaży. Renoma znaku, nie zawsze bowiem przekłada sie na wysoki poziom sprzedaży, zwłaszcza w odniesieniu do towarów ekskluzywnych".

Ponadto, przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, wnoszący sprzeciw uzupełnił swoje stanowisko w zakresie renomy znaków przeciwstawionych i przedłożył dodatkowe materiały na tę okoliczność.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, po ponownej analizie złożonego do akt sprawy materiału dowodowego, Kolegium uznało, iż materiały te potwierdzają renomowany charakter przeciwstawionych graficznych znaków towarowych należących do wnoszącego sprzeciw.

Wnoszący sprzeciw na okoliczność renomy graficznych znaków przeciwstawionych przedłożył, między innymi, szereg artykułów, reklam i ofert pojawiających sie w polskiej prasie ogólnodostępnej także przed rokiem 2007, tj. przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony (k. 21 – k. 156 akt przedmiotowej sprawy, akta Sp. 571/09 tom I); uwierzytelnione tłumaczenie obrotów towarami firmy wnoszącego sprzeciw na terytorium Polski w latach 2005–2007 (k. 140 – k. 141 akt przedmiotowej sprawy, akta Sp. 306.2016); Badanie Brand Image Dynamice 2004 (k. 23 – k. 78 akt przedmiotowej sprawy, akta Sp.306/2016).

W ocenie Kolegium Orzekającego materiał zgromadzony w przedmiotowej sprawie potwierdza renomę graficznych znaków przeciwstawionych należących do wnoszącego sprzeciw.

Powyższe artykuły prasowe i reklamy informują o branży, w jakiej dział wnoszący sprzeciw, a także dotyczą wnoszącego sprzeciw oraz popularności i jakości towarów wprowadzanych do obrotu.

Zdaniem Kolegium materiał ten koresponduje z przedłożonym, przez wnoszącego sprzeciw, oświadczeniem dotyczącym obrotów towarami na terenie Polski, w okresie przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego do ochrony, a także z opracowaniem dotyczącym znajomości marki. Potwierdzają one, iż towary te były na polskim rynku dostępne i znane polskiemu odbiorcy, jeszcze przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego do ochrony.

Jak wynika z przedłożonych przez wnoszącego sprzeciw artykułów prasowych i reklam oraz ofert, przedłożonych do akt przedmiotowej sprawy, artykuły z oznaczeniami, zawierającymi wizerunek krokodyla, były prezentowane, jako towary ekskluzywne. Ponadto należy wskazać, że wynika z nich także, że była to marka znana klientom polskim już przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, gdyż jak wynika z przedłożonych materiałów, pochodzą one sprzed roku 2007, natomiast te artykuły, które pojawiły się po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony

w większości w ich treści znajdujemy odniesienie do marki, które dotyczy okresu znacznie wcześniejszego.

Wynika z nich, że na polskim rynku już w 2005 roku pojawiły się pierwsze reklamy i oferty produktów oznaczanych logo „z krokodylem" w wielu czasopismach, gazetach i magazynach o zasięgu ogólnokrajowym, (k. 148 – k. 154 akt sprawy Sp.571/09 tom I). Także artykuły pochodzące z przełomy roku 2007/2008, w większej mierze odnoszą sie do okresu znacznie wcześniejszego, co tylko pozwala stwierdzić jak konsekwentnie wnoszący sprzeciw wciąż utrzymuje swoją pozycję na rynku. I tak np. artykuł z Rzeczpospolitej z 2007 r. (k. 139 akt sprawy Sp.571/09, tom I), który jest, co prawda z daty późniejszej niż zgłoszenie spornego znaku towarowego, to niemniej jednak, odnosi się także do lat wcześniejszych, powstania firmy L, towarów przez nią produkowanych, jakości tych towarów, a także wskazuje na konsekwentne używanie logo „z krokodylem", którym opatrywane były i nadal są towary wnoszącego sprzeciw. Także artykuł pochodzący z 2008 roku z Pulsu Biznesu (k. 129 akt sprawy Sp.571/09, tom I) pt. „*Z kortu rodem*" oraz artykuł pt.: „*Aligator wśród muszkieterów*" (k. 125–124 akt sprawy Sp.571/09, tom I) wskazują na długotrwałą obecność na rynku produktów firmy L, opatrywanych logo z „krokodylem". Odnoszą się do historii powstania firmy, a także powstania logo „z krokodylem", towarów i ich jakości, a także długotrwałej pozycji na rynku.

Wobec czego, należy uznać te materiały z daty późniejszej także za istotne dla rozpatrzenia przedmiotowej sprawy, gdyż uznanie pozycji znaku towarowego jest rozciągnięte w czasie. Ponadto dowody te w sposób, nie budzący wątpliwości, odwołują się do czasu sprzed zgłoszenia spornego znaku towarowego. Dowody te pozwalają stwierdzić, że świadomość renomy znaków wnioskodawcy istniała wśród potencjalnych odbiorców już w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony.

Podobne stanowisko jest także prezentowane w krajowym orzecznictwie sądów administracyjnych, zgodnie z którym

> *„renoma budowana jest przez lata i nie może być po prostu włączona i wyłączona, a pewien tym dowodów, np. sondaże lub oświadczenia, niekoniecznie są dostępne przed daną datą, zazwyczaj są sporządzane dopiero po rozpoczęciu sporu, takie dowody muszą być oceniane na podstawie ich zawartości oraz w połączeniu z resztą dowodów". Dowody pochodzące z okresu późniejszego niż zgłoszenia znaku spornego wspierają zatem i umacniają renomowany charakter znaków towarowych wnioskodawcy".*
>
> (wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r., sygn., akt T-345/08 i T-357/08,
> wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. akt T-262/04
> oraz postanowienie Trybunału z 5 października 2004 r., sygn. akt C-192/03P,
> postanowienie Trybunału z dnia 27 stycznia 2004 r., sygn. akt C-259/02).

Jak wynika zatem, z materiału przedłożonego do akt przedmiotowej sprawy, reklamy towarów firmy wnoszącego sprzeciw, opatrywane znakiem graficznym zamieszczane były przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego tj. przed 22 stycznia

2007 roku w czasopismach wielonakładowych i o zasięgu ogólnopolskim. Powyższe wysiłki reklamowe oznaczają, że reklama ta rozpowszechniona była na terytorium całego kraju (potencjalnie docierała do zainteresowanego odbiorcy niezależnie od miejsca zamieszkania), a bogaty katalog pism wymienionych w aktach przedmiotowej sprawy (k. 21 – k. 156 akta Sp.571/09 tom I) wskazuje na intensywność działania wnioskodawcy. W tym przypadku nie jest wprawdzie znana wielkość nakładów na reklamę, jednak fakt zamieszczania reklam w tak dużym spektrum czasopism potwierdza ogólnodostępność informacji o towarach tak oznaczanych.

W ocenie Kolegium, przedstawione powyżej przykładowe dowody świadczą o tym, że informacje dotyczące szczególnej pozycji towarów oznaczanych znakiem graficznym przez wnoszącego sprzeciw docierały do polskiego odbiorcy, a niektóre informacje w nich zawarte z daty późniejszej odnosiły się w sposób jednoznaczny do okresu sprzed daty zgłoszenia spornego znaku towarowego tj. przed 22 stycznia 2007 roku za sprawą artykułów prasowych i reklam w nich występujących. Pozycja ta dotyczyła w szczególności ekskluzywności tych towarów, przejawiającej się w ich jakości jak i cenie. Należy zwrócić także uwagę, że towary te były dostępne w Polsce również przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego. Obecność ta miała charakter wieloletni i rozciąga się także na daty późniejsze, co tylko potwierdza ciągłą obecność tych towarów na rynku polskim. Powyższe koresponduje z przedłożonym oświadczeniem (k. 141 akt sprawy Sp.306/2016), dotyczącym obrotów w zakresie tekstyliów i wyrobów skórzanych na terenie Polski w latach 2005–2007.

Ponadto, jak wskazał NSA w wyroku zapadłym w przedmiotowej sprawie

> *„Nie jest jednak konieczne wykazanie przez spółkę udziału w rynku, czy wielkości sprzedaży. Renoma znaku nie zawsze bowiem przekłada sie na wysoki poziom sprzedaży, zwłaszcza w odniesieniu do towarów ekskluzywnych".*

Reasumując, w ocenie Kolegium Orzekającego o renomie wszystkich przeciwstawionych znaków towarowych wnoszącego sprzeciw świadczy w pierwszej kolejności przywołana w prasie dobra opinia dotycząca towarów tak oznaczanych, w której podkreślano szczególną pozycję wnioskodawcy wśród producentów odzieży. Pozycja ta wynikała z umiejscowienia towarów tak opatrywanych w segmencie towarów relatywnie drogich, a z pewnością droższych od większości towarów tego rodzaju adresowanych do wybranych, z punktu widzenia zasobności portfela, osób. To właśnie z artykułów prasowych, reklam prasowych dowiadywali się o charakterze tych towarów potencjalni (i nie tylko) polscy odbiorcy. Znajomość tę wspomagał fakt obecności tych towarów na polskim rynku przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego, a także powstawania nowego ekskluzywnego salonu opatrzonego także znakiem graficznym w postaci krokodyla (stanowiącym przeciwstawione znaki towarowe).

Wobec powyższego, Kolegium Orzekające, po przeanalizowaniu przez wnoszącego sprzeciw materiałów na okoliczność renomy graficznych znaków należących do wnoszącego sprzeciw stwierdziło, że potwierdzają one renomę tych znaków. Z powyższego wynika bowiem, że towary wnioskodawcy oznaczone ww. znakami wnoszącego sprzeciw cieszyły się dużą rozpoznawalnością, dobrą jakością i opinią wśród polskich odbiorców

przed datą zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego, które to okoliczności, w ocenie Kolegium Orzekającego, uzasadniają twierdzenie o renomowanym charakterze przeciwstawionych graficznych znaków towarowych.

Uznanie renomy znaków przeciwstawionych koresponduje ponadto ze wskazanym przez wnioskodawcę wyroku z dnia 30 września 2015 roku, sygn. akt T-364/13.

Następnie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyroku NSA, wydanym w przedmiotowej sprawie, Kolegium dokonało analizy podobieństwa porównywanych znaków towarowych i stwierdziło, że sporny znak towarowy jest podobny do znaków przeciwstawionych należących do wnoszącego sprzeciw, z uwagi na zastosowaną w nich podobną koncepcję sprowadzającą się do wizerunku gada.

Należy stwierdzić, że w przypadku mającego zastosowanie w niniejszej sprawie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., wymagane jest podobieństwo szczególnego rodzaju, tj. takie, które polega na niebezpieczeństwie samego skojarzenia znaku ze znakami przeciwstawionymi i w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, czy usług, a nie tylko podobnych, czy identycznych. Takie stanowisko zostało również potwierdzone w wyroku NSA zapadłym w przedmiotowej sprawie. NSA wskazał, iż

> *„Naczelny Sąd Administracyjny w swym orzecznictwie konsekwentnie podkreśla, iż – w kontekście art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. – okoliczność, że wcześniejszy znak towarowy ma status znaku renomowanego, ma istotne znaczenie dla zastosowania właściwych kryteriów oceny podobieństwa takiego znaku do oznaczenia późniejszego. Prawidłowa wykładnia powołanego przepisu, wymaga zatem na wstępie ustalenia, czy znak wcześniejszy ma status znaku renomowanego, jeśli tak – ocena podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, znacznie subtelniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W przypadku znaku renomowanego, wystarczające jest samo niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony. Nie jest przy tym wymagane, by skojarzenie to prowadziło do błędu odbiorcy. Wystarczy wykazanie, że udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego".*

Należy także wskazać, iż mimo, że w przypadku badania znaków renomowanych ze znakami towarowymi z późniejszym pierwszeństwem nie znajduje zastosowania zasada specjalizacji, nie oznacza to jednak, że sporne oznaczenia oraz znaki towarowe przeciwstawione

> *„nie podlegają badaniu porównawczemu w celu ustalenia ich podobieństwa albo jego braku"*

(zob. wyrok NSA z dnia 21 listopada 2007 roku sygn. akt II GSK 207/07).

Wyłączenie zasady porównania towarów i usług nie wyklucza jednakże oceny profilu klienteli, do której skierowane są towary sygnowane spornym znakiem towarowym.

Pozostaje ona bowiem uniwersalną regułą, która nakazuje zwrócić uwagę zarówno na

„zwyczajowe używanie znaków towarowych, jako oznaczenia pochodzenia w danych sektorach, jak i na percepcję relewantnych odbiorców, którymi są przeciętni konsumenci, a więc konsumenci należycie poinformowani, uważni i racjonalni"

(zob. wyrok NSA z dnia 13 maja 2009 roku sygn. akt II GSK 905/08).

Wśród potencjalnych odbiorców produktów oferowanych przez uprawnionego ze spornego znaku towarowego, czyli szeroko pojętej odzieży, obuwia, toreb i akcesoriów z tymi towarami powiązanych, są przeciętni konsumenci. W analizowanym przypadku, w ocenie Kolegium Orzekającego, konsument, będzie identyfikował towary oferowane mu przez uprawnionego ze spornego znaku z przeciwstawionymi oznaczeniami należącymi do wnoszącego sprzeciw, zatem istnieje ryzyko, iż widząc towar sygnowany spornym znakiem towarowym nabędzie go wskutek asocjacji polegającej na skojarzeniu tego oznaczenia ze znakami należącymi do wnoszącego sprzeciw.

Dokonując oceny podobieństwa porównywanych znaków towarowych, Kolegium Orzekające, miało na uwadze ogólne wrażenie, jaki te oznaczenia wywierają na odbiorcy, a także miało na uwadze wytyczne zawarte w wyroku NSA, wydanym w przedmiotowej sprawie.

W pierwszej kolejności, zatem, Kolegium, zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyroku NSA, zapadłym w przedmiotowej sprawie, dokonało analizy podobieństwa towarów, do oznaczenia których zostały przeznaczone porównywane znaki towarowe.

Należy wskazać, iż, w ocenie Kolegium, porównywane oznaczenia zostały przeznaczone do oznaczenia towarów identycznych i podobnych, w niewielkiej części towarów niepodobnych.

Przedmiotowy sprzeciw obejmował towary zawarte w klasach: 18, 20, 22, 25, zatem analiza podobieństwa porównywanych towarów została dokonana we wskazanym przez wnoszącego sprzeciw zakresie.

W uzasadnieniu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wnoszący sprzeciw, jako przeciwstawienie wskazał następujące znaki towarowe: znak towarowy graficzny o nr R.(…) oraz graficzny znak towarowy Unii Europejskiej o nr EUTM.(…).

Sporny znak towarowy został przeznaczony do oznaczenia towarów zawartych w klasie 18, takich jak: „ubrania dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, obuwie dla zwierząt, paski, portfele, portmonetki, torebki – wszystkie towary wykonane za skóry, materiałów skóropodobnych, wodoodpornych i tekstylnych, torby do pakowania, koperty, woreczki z materiałów tekstylnych, torby myśliwskie, skórzane torby na narzędzia, torby, torby na zakupy, torby plażowe", towarów zawartych w klasie 20, takich jak: „poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, legowiska dla zwierząt", towarów zawartych w klasie 22, takich jak: „torby do pakowania z materiałów tekstylnych", towarów zawartych w klasie 25, takich jak: „obuwie z wyłączeniem obuwia ortopedycznego, paski, odzież – wszystkie towary wykonane ze skóry, materiałów skóropodobnych, wodoodpornych i tekstylnych".

Przeciwstawiony znak towarowy R.(…) został przeznaczony do oznaczenia towarów zawartych w klasach: 3, 9, 18, 24, 25, 26, 28, takich jak: „wyroby perfumeryjne, kosmetyki, płyny do włosów, płyny przed i po goleniu, mydła toaletowe, dezodoranty osobiste, okulary, okulary słoneczne, okulary narciarskie, oprawy i szkła do wyżej wymienionych okularów, kufry i walizki, torby podróżne i sportowe, parasolki na deszcz i słońce, laski bicze i artykuły rymarskie, tkaniny i produkty tekstylne nie ujęte w innych klasach, narzuty i obrusy zwłaszcza ręczniki, ręczniki kąpielowe, dywany kąpielowe i plażowe, ubiory, obuwie i nakrycia głowy, koronki i hafty, tasiemki i sznurowadła, guziki, zatrzaski, haftki, zamki błyskawiczne, gry, zabawki, artykuły gimnastyczne/do gimnastyki/i sportowe".

Przeciwstawiony znak towarowy EUTM.(…) został przeznaczony do oznaczenia towarów zawartych w klasach: 18, takich jak: „skóra i imitacje skóry; wyroby z tych materiałów, a mianowicie: bagaż (z wyjątkiem worków do pakowania z materiałów tekstylnych i worków przeznaczonych do transportu i magazynowania towarów bez opakowania), torby podróżne, torby sportowe (z wyjątkiem specjalnie dostosowanych toreb przeznaczonych do przechowywania poszczególnych artykułów sportowych), wyroby skórzane, kuferki na kosmetyki zwane "vanity case", kosmetyczki (puste), torebki, torby plażowe, plecaki, aktówki, torby szkoleń, portfele, etui na karty, portmonetki, portmonetki na monety (nie z metali szlachetnych), sakiewki przeznaczone do przymocowania do pasków, sakiewki: skóry, walizy i torby podróżne, parasolki, parasolki (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie", towarów zawartych w klasie 20, takich jak: „meble, lustra, ramki obrazów, wyroby artystyczne z drewna, korka, trzciny, bambusa, wikliny, rogu, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu i imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych", towarów zawartych w klasie 22, takich jak: „liny (nie z gumy ani nie do rakiet lub instrumentów muzycznych), sznury, sieci rybackie, sieci do maskowania, namioty, markizy (markizy do celów bezpieczeństwa lub nakładki na wózki), żagle (olinowanie), materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum i tworzyw sztucznych), nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze", towarów zawartych w klasie 25, takich jak: „odzież obuwie, nakrycia głowy".

W ocenie Kolegium orzekającego towary zawarte w klasie 25, do oznaczenia których został przeznaczony sporny znak towarowy takie jak: „obuwie z wyłączeniem obuwia ortopedycznego, odzież, wszystkie towary wykonane ze skóry, materiałów skóropodobnych, wodoodpornych i tekstylnych" są identyczne z towarami, z klasy 25, do oznaczenia których zostały przeznaczone znaki przeciwstawione, bowiem w wykazach porównywanych znaków towarowych występują one w identycznej postaci, tj. jako odzież, obuwie, szeroko pojęte ubrania. Są one tego samego rodzaju, mają takie samo przeznaczenie, kanały dystrybucji, a także krąg odbiorców.

Natomiast pozostałe towary zawarte w klasie 25, tj. paski wykonane także ze skóry, materiałów skóropodobnych, wodoodpornych i tekstylnych", należy uznać za podobne do towarów zawartych w klasie 25, do oznaczenia których zostały przeznaczone przeciwstawione znaki towarowe, bowiem zawierają się one w szeroko pojętej odzieży i ubraniach, gdyż są ich nieodłącznym elementem. Zatem ich krąg odbiorców będzie taki sam, a także kanały dystrybucji i charakter mogą być takie same.

Także towary zawarte w klasie 22, w wykazie znaku spornego, a także towary zawarte w klasie 22, do oznaczenia których został przeznaczony przeciwstawiony znak R.(…)

należy uznać za identyczne. Towary te również występują w identycznej postaci, bowiem zawierają się one w szeroko pojętych torbach, które występują zarówno w wykazie znaku spornego jak i w wykazie znaku przeciwstawionego R.(…).

Są one także tego samego rodzaju, mają takie samo przeznaczenie, kanały dystrybucji, a także krąg odbiorców.

Zdaniem Kolegium natomiast takie towary jak: „paski, portfele, portmonetki, torebki – wszystkie towary wykonane ze skóry, materiałów skóroodpornych, wodoodpornych i tekstylnych, torby do pakowania, koperty, woreczki z materiałów tekstylnych, torby myśliwskie, skórzane torby na narzędzia, torby, torby na zakupy, torby plażowe" są identyczne jak towary zawarte w klasie 18, do oznaczenia których zostały przeznaczone znaki przeciwstawione, bowiem w większości występują one w takiej samej postaci, a w pozostałej części mieszczą się w szeroko ujętych określeniach jak: „torby, walizy czy też wyroby skórzane, plecaki, aktówki, walizy etui".

W ocenie Kolegium towary te mają taki sam charakter, przeznaczenie, rynek zbytu a także krąg odbiorców i należało uznać je także za identyczne.

Należy także wskazać, iż jeżeli usługi/towary określone dla wcześniejszego znaku zawierają się w określeniu ogólnym lub szerokiej kategorii zakwestionowanego znaku, takie towary/usługi, lub jeśli towary objęte wnioskiem o rejestrację znaku towarowego należą do bardziej ogólnej kategorii objętej wcześniejszym znakiem towarowym (co ma miejsce w przedmiotowej sprawie) należy uznać je za identyczne, (wyroki Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM – Petit Liberto (Fifties), Rec. str. II-4359, pkt 32 i 33; z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial/OHIM – France Distribution (HUBERT), Rec. str. II-5275, pkt 43 i 44; z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie T-10/03 Koubi przeciwko OHIM – Flabesa (CONFORFLEX), Rec. str. II-719, pkt 41 i 42).

A z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.

Ponadto, należy wskazać, iż na rozprawie w dniu 23 maja 2011 r. uprawnione same przyznały, iż w klasach 18 i 25 można doszukać się podobieństwa towarów.

W ocenie Kolegium jedynie takie towary jak: „ubrania dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, obuwie dla zwierząt" zawarte w klasie 18 oraz takie towary jak: „poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, legowiska dla zwierząt" zawarte w klasie 20, do oznaczenia których został przeznaczony znak sporny nie są podobne do towarów zawartych w wykazach znaków przeciwstawionych. Mają one inny charakter i są skierowane do innego kręgu odbiorców. Także ich kanały dystrybucji będą inne.

W następnej kolejności Kolegium dokonało analizy podobieństwa porównywanych znaków towarowych, mając na uwadze siłę odróżniającą znaków przeciwstawionych z uwagi na ich renomowany charakter, a także mając na uwadze wytyczne NSA zawarte w wyroku zapadłym w przedmiotowej sprawie.

Zdaniem Kolegium Orzekającego, w przedmiotowej sprawie niewątpliwie zachodzi podobieństwo koncepcyjne porównywanych oznaczeń. Należy wskazać, iż zastosowana w spornym znaku towarowym stylizacja graficzna niewątpliwe może u odbiorcy budzić skojarzenia z renomowanymi przeciwstawionymi znakami towarowymi należącymi do wnoszącego sprzeciw. Porównywane znaki towarowe mają istotną cechę wspólną, tj. stanowią odwzorowanie prawego profilu gada z rzędu krokodyli.

W ocenie kolegium Orzekającego, porównywane znaki towarowe mają wiele cech wspólnych. Mianowicie, wszystkie porównywane znaki przedstawiają postać zwierzęcia utożsamianego z gadem. Wszystkie zostały przedstawione w identycznej poziomej pozycji, ułożenie zwierząt jest także tożsame, bowiem łeb jest zwrócony w prawą stronę zaś ogon znajduje sie po lewej stronie. Koncepcyjnie znaki te oparte są na podobnej idei, która odzwierciedla postać zwierzęcia z gatunku krokodyli. Zatem, ich odbiór wizualny będzie podobny.

Ponadto, w ocenie kolegium, słowo KAJMAN, występujące w spornym znaku towarowym, nie eliminuje ryzyka pomylenia porównywanych znaków towarowych na płaszczyźnie wizualnej, bowiem ze względu na jego językowe znaczenie i skojarzenia, jakie może wywołać, tj. z gadem zbliżonym do krokodyla, wręcz wzmaga podobieństwo na płaszczyźnie konceptualnej porównywanych znaków towarowych. Trudno w takiej sytuacji uznać, iż samo słowo KAJMAN różnicuje znaki. W spornym znaku towarowym, występuje ono bowiem, jako nieodłączna cześć grafiki, i wraz z pozostałymi elementami graficznymi znaku spornego tworzy jedną całość, tj. wizerunek gada, co tylko wzmaga podobieństwo na płaszczyźnie konceptualnej porównywanych znaków towarowych.

Takie stanowisko zostało potwierdzone w wyroku NSA, w którym Sąd wskazał, iż

> *„Prawidłowo przeprowadzona analiza uwzględniająca wskazane kwestie prowadzić powinna do stwierdzenia, że słowo „kajman" występujące w znaku spornym nie osłabia podobieństwa znaków na płaszczyźnie wizualnej w odniesieniu do przeciwstawionych znaków graficznych, natomiast ze względu na jego językowe znaczenie i skojarzenia, jakie może wywołać z gadem zbliżonym względem do krokodyla, wzmaga podobieństwo na płaszczyźnie konceptualnej w stosunku, do wszystkich przeciwstawionych znaków spółki skarżącej".*

Należy, zatem stwierdzić, iż porównywane znaki towarowe mają istotną wspólną cechę, tzn. stanowią one odwzorowanie prawego profilu gada z rzędu krokodyli. W znaku spornym dominujący charakter ma element graficzny, jako całość, natomiast użyte w nim słowo „kajman", jako, że stanowi integralną część wizerunku gada i jest wpisane w ten wizerunek nie neutralizuje istniejących podobieństw ze znakami graficznymi wnoszącego sprzeciw.

Ponadto odbiorcy z reguły nie mają możliwości jednoczesnego porównania znaków towarowych i postrzegając je zachowują w pamięci ogólny zarys poszukiwanego oznaczenia, kierując się głównie przy wyborze jego dominującymi elementami. Zatem w przedmiotowej sprawie w świadomości odbiorcy pozostanie kształt gada z rzędu krokodyli z profilu i zakrzywionym ogonem. A taki obraz będzie przeciętnemu odbiorcy kojarzył się jednoznacznie ze znakami przeciwstawionymi, które mają silną zdolność odróżniania z uwagi na ich renomę i długotrwałą obecność na rynku także polskim.

W ocenie Kolegium, jak już powyżej wskazano, słowo „kajman", występujące w znaku spornym, w żaden sposób nie osłabia podobieństwa porównywanych znaków towarowych na płaszczyźnie wizualnej w odniesieniu do przeciwstawionych znaków graficznych, bowiem jego językowe znaczenie i skojarzenia, jakie może wywołać z gadem

zbliżonym względem do krokodyla, jedynie wzmaga podobieństwo na płaszczyźnie konceptualnej w stosunku do wszystkich znaków przeciwstawionych.

Wobec powyższego, a także wobec wytycznych zawartych w wyroku NSA, w ocenie Kolegium Orzekającego, biorąc także pod uwagę wysoce odróżniający charakter znaków wcześniejszych, należących do wnoszącego sprzeciw, a także podobieństwo porównywanych znaków towarowych i w większej części identyczność towarów do oznaczenia których zostały przeznaczone porównywane znaki towarowe, sporny znak towarowy może powodować ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd i znak późniejszy może być traktowany przez odbiorców, jako wariant znaku wcześniejszego, który jak wykazano w przedmiotowej sprawie jest znany szerokiemu kręgowi odbiorców.

Należy także wskazać, iż w przedmiotowej sprawie uzasadniony jest sprzeciw w całości w zakresie klas: 18, 20, 22 oraz 25, do oznaczenia których został przeznaczony znak sporny, przepis art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy p.w.p. zapewnia szerszą ochronę zarejestrowanych znaków towarowych i odnosi sie ona również do towarów i usług, które nie są podobne. Pozwala przeciwstawić rejestracji znaku, który jest identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Takie stanowisko także zostało wyrażone w wyroku NSA zapadłym w przedmiotowej sprawie, gdzie NSA wskazał,

> *„W pełni uzasadniony okazał sie ponadto zarzut naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Przepis ten zapewnia szerszą ochronę zarejestrowanego lub choćby zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego (w tym ostatnim przypadku pod warunkiem zarejestrowania), odnosząc się również do towarów, które nie są podobne. Pozwala przeciwstawić się rejestracji znaku, który jest identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego".*

Istotny jest także w przedmiotowej sprawie omawiany powyżej profil końcowego nabywcy, a także nie bez znaczenia pozostaje fakt renomowanego charakteru znaków przeciwstawionych należących do wnoszącego sprzeciw.

Wykorzystanie zatem w spornym znaku towarowym elementu zwierzęcia, należącego do rodziny krokodyli może u przeciętnego odbiorcy budzić skojarzenia z renomowanymi znakami towarowymi z wcześniejszym pierwszeństwem należącymi do wnoszącego sprzeciw.

Przeciętny odbiorca, nie będzie bowiem analizował jaki to konkretnie gad, czy kajman czy krokodyl, a także nie będzie analizował szczegółów w jakiej formie i stylizacji został on przedstawiony. Zapamięta jedynie ogólne wrażenie, mając na uwadze, iż w jego świadomości utrwalił się już wizerunek gada z wcześniejszym pierwszeństwem, jako znak znany i budzący pozytywne skojarzenia i pochodzący od wnoszącego sprzeciw, czego dowodem jest wykazana renoma tych znaków. Zatem w takiej sytuacji przeciętny odbiorca może mylnie uznać, iż znak sporny jest kolejnym znakiem pochodnym od tego samego przedsiębiorcy.

Zatem, w ocenie Kolegium Orzekającego, biorąc pod uwagę powyższe, przeciętny odbiorca skojarzy porównywane znaki towarowe, zwłaszcza, że krąg odbiorców towarów, do oznaczenia których zostały przeznaczone porównywane znaki towarowe jest taki sam i kieruje się raczej ogólnym wrażeniem, a nie bezpośrednim porównaniem różnych znaków i często nie czyta wszystkich informacji umieszczonych na znaku, w tym przypadku zatem słowo „kajman", zawarte w znaku spornym, może budzić skojarzenia z graficznymi znakami przeciwstawionymi, które cechują się silną zdolnością odróżniająca, są znane szerokiemu kręgowi odbiorców i kojarzone z uwagi na ich długotrwałe funkcjonowanie na rynku i wykazaną renomę.

W większości przypadków odbiorca wybiera towar, którego etykieta daje mu wizualny obraz poszukiwanego przez niego towaru pochodzącego od konkretnego przedsiębiorcy.

Mając na uwadze powyższe, Kolegium Orzekającego uznało, że uprawniony z prawa ochronnego do spornego znaku towarowego może uzyskać nienależną korzyść z charakteru odróżniającego i renomy znaków towarowych wnoszącego sprzeciw. Przykładowo w wyroku z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie C-487/07 L'Oreal SA i inni przeciwko Bellure NV i inni, dostępnym w języku polskim na stronie www.x. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał, iż stwierdzenie czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy nie zależy od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ani od niebezpieczeństwa działania na szkodę jego charakteru odróżniającego lub renomy. I dalej stwierdził, iż

> *„odnoszenie przez osobę trzecią korzyści z używania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku, jeżeli ta osoba trzecia próbuje w ten sposób działać w cieniu renomowanego znaku towarowego, w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku"*
>
> (pkt 50).

Należy także wskazać, iż jak stwierdził NSA, w wyroku zapadłym w przedmiotowej sprawie, wysoce odróżniający charakter znaku wcześniejszego dla określonych towarów może powodować, że nawet przy niewysokim podobieństwie powstanie ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd z uwagi na to, że szeroki krąg odbiorców może uznać, że towary pochodzą od tego samego przedsiębiorcy, lub przedsiębiorstw powiązanych ze sobą. Późniejszy znak może być traktowany, jako wariant znaku wcześniejszego, który jest znany szerokiemu kręgowi odbiorców. W ocenie Kolegium, z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.

W przedmiotowej sprawie sporny znak towarowy ze względu na swoją postać będzie, zdaniem Kolegium Orzekającego, przykuwać uwagę odbiorców, którzy znają wcześniejsze znaki towarowe należące do wnoszącego sprzeciw. Niezależnie bowiem od tego, czy od-

biorca taki ulegnie pomyłce co do pochodzenia towarów oznaczonych tym znakiem, czy też nie, to zwróci uwagę na towary oznaczone spornym znakiem towarowym przywodzącym na myśl cieszące się renomą znaki towarowe należące do wnoszącego sprzeciw i może przypuszczać, że towary (w tym przypadku w większości identyczne) tak oznaczane nie tylko należą do tego samego podmiotu, ale że należą do tego samego segmentu jakościowego, co towary oznaczone renomowanym znakiem wnoszącego sprzeciw.

Zatem w świetle powyższego, oznacza to przenoszenie pozytywnych wyobrażeń ze znaków renomowanych należących do wnoszącego sprzeciw na sporny znak towarowy, a przez to czerpanie nienależnych korzyści. Uprawniony z prawa ochronnego do spornego znaku towarowego może uzyskać nienależną korzyść wyłącznie z powodu podobieństwa do wcześniejszych renomowanych znaków towarowych, polegającą przede wszystkim na wywołaniu efektu zainteresowania towarami oznaczonymi spornym znakiem, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek nakładów na promocję tych towarów. Jak zaś stwierdził Sąd Pierwszej Instancji w wyroku z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-215/03, dostępnym na www.x.,

„(…) dla wystąpienia niebezpieczeństwa polegającego na tym, że używanie znaku zgłoszonego bez uzasadnionego powodu spowoduje czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku wcześniejszego, nie jest konieczne, by konsument pomylił się, co do pochodzenia handlowego danego towaru lub usługi, lecz by jego uwagę przyciągnął sam zgłoszony znak i by nabył oznaczony nim towar lub usługę z uwagi na to, że są oznaczone tym właśnie znakiem towarowym lub do niego podobnym".

Podobne stanowisko wyraził Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 3 października 2007 r. (sygn. akt I ACa 767/07), który stwierdził:

„Odmiennie, niż w przypadku nierenomowanych znaków towarowych, w odniesieniu do znaków towarowych renomowanych przesłanką zastosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie jest istnienie prawdopodobieństwa powstania konfuzji, a wystarcza jedynie możliwość samego skojarzenia innego znaku ze znakiem renomowanym zarejestrowanym wcześniej, powodujące przyciąganie przez ten pierwszy znak klientów poprzez pozytywne wyobrażenia przenoszone przez ten znak renomowany. (…) Gdy przy tym konfrontowane oznaczenia używane są jednocześnie do oznaczania towarów podobnych, to nie istnieje konieczność wykazywania żadnych dodatkowych przesłanek".

Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało za zasadny zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. stanowi samodzielną przesłankę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. W związku z powyższym w niniejszej sprawie zbędne było badanie zasadności pozostałych zarzutów udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 p.w.p., który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

W oparciu o te przepisy oraz na podstawie § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2003 r.) stawka minimalna w sprawach o unieważnienie prawa ochronnego na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny wynosi x złotych. Opłata za wniesienie sprzeciwu wynosiła x złotych. Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie. Urząd Patentowy RP ustalił koszty postępowania w wysokości x złotych.

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Orzekające orzekło jak w osnowie.

III. Sp.280.2015

Decyzja z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie „2 SMAK 1000 ML SMAKOWITOŚCI ZIELONA BUDKA 1947" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 11 maja 2016 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Piotr Kalinowski
Ekspert – orzecznik	Michał Jarosiński (spr.)
Ekspert	Hanna Sentycz
Protokolant	Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 maja 2016 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „2 Smak 1000 ml smakowitości ZIELONA BUDKA 1947" o numerze R.(…) udzielonego na rzecz Z z siedzibą w M, wszczętej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wniesionego przez U z siedzibą w R, Holandia, na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 132 ust. 1 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 246 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) oddalić sprzeciw;
2) przyznać Z z siedzibą w M od U z siedzibą w R, Holandia, kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw U z siedzibą w R, Holandia, wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „2 Smak 1000 ml smakowitości ZIELONA BUDKA 1947" o numerze R.(…) na rzecz Z z siedzibą w M. Powyższy znak przeznaczony jest do oznaczania następujących

towarów ujętych w klasie 30: wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wyroby cukiernicze i słodycze; lody, lody mleczne, lody sokowe, lody śmietankowe, lody wodne; desery lodowe, rolady lodowe, torty lodowe; sorbety zawarte w tej klasie, sorbety lodowe; lody, desery lodowe, sorbety lodowe z dodatkami kawałków owoców, bakalii, galaretek owocowych, ciastek, sosów; lody w proszku, preparaty do sporządzania lodów, środki wiążące do produkcji lodów; sosy do lodów i deserów; wafle do lodów, ozdoby jadalne do lodów i deserów.

Jako podstawę prawną swojego żądania wnoszący sprzeciw wskazał art. 131 ust. 1 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 132 ust. 1 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej. Stwierdził, że opiera swój sprzeciw na przysługujących spółce U z siedzibą w W prawach majątkowych do używanego w obrocie oznaczenia w postaci opakowania lodów familijnych wprowadzanych do obrotu pod marką „Algida Śmietankowa", należącą do U, w szczególności do używanego od roku opakowania lodów „Algida Śmietankowa Czekolada". W następstwie używania w obrocie oznaczenia „Algida Śmietankowa Czekolada" wnoszącemu sprzeciw przysługuje ochrona i określone roszczenia wobec osób trzecich wkraczających w zakres tej ochrony, w tym na podstawie art. 3 i art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wnoszący sprzeciw zarzucił, że używanie spornego znaku narusza przysługujące mu prawa majątkowe do oznaczenia „Algida Śmietankowa Czekolada" w rozumieniu art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Powyższe oznaczenie jest niezarejestrowanym znakiem towarowym używanym w obrocie. Pełni funkcję oznaczania pochodzenia, funkcję reklamową i gwarancyjną. Lody familijne pod marką „Algida Śmietankowa" wprowadzane są do obrotu w wielu wariantach smakowych, dla których stosowane są charakterystyczne opakowania. W 2012 roku lody te obejmowały wartościowo ok. 19% segmentu lodów familijnych. Z badań konsumenckich przeprowadzonych w kwietniu 2013 roku przez instytut GFK Polonia wynika, że 74% Polaków nabywa lody familijne. W tej kategorii lodów najwyższą znajomością spontaniczną na poziomie 55% cieszy się „Algida Śmietankowa", a znajomość wspomagana tej marki wynosi aż 83%. Z powyższych badań wynika również, że aż 63% spośród respondentów, którym okazano opakowania lodów z usuniętym logotypem i poproszono o skojarzenie z marką, wskazało właściwą markę „Algida". Świadczy to o tym, że wygląd opakowania odgrywa istotną rolę w procesie kojarzenia produktu z marką.

Wnoszący sprzeciw podniósł, że uprawniony zgłosił w maju 2013 roku cztery znaki towarowe, w tym znak sporny w postaci etykiet, które są podobne do charakterystycznych oznaczeń w postaci opakowań stosowanych przez U dla lodów „Algida Śmietankowa", w tym „Algida Śmietankowa Czekolada". Etykiety uprawnionego są zasadniczo różne od dotychczasowej linii kolorystycznej i kształtu etykiet jego lodów. Wprowadzenie przez uprawnionego do obrotu lodów w opakowaniach z tymi nowymi etykietami ma zatem na celu wywołanie skojarzeń z etykietami lidera rynkowego. Podobieństwo opakowań sprowadza się do zastosowania przez uprawnionego w znaku spornym łącznie wszystkich elementów charakterystycznych dla oznaczenia „Algida Śmietankowa Czekolada", przedstawionych w podobny sposób, tj.: kolor niebieski jako barwa tła, prostokątny kształt o zaokrąglonych rogach, wizualizacja kulki lodów na tle wstęgi rozlanej śmietanki, czerwony element kolorystyczny w rogu opakowania oraz sposób przedstawienia de-

skryptora smaku – czekolady. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że badania konsumenckie potwierdziły, iż charakterystyczne niebieskie opakowanie jest bardzo silnie kojarzone z marką Algida. Podkreślił, że oznaczenie „Algida Śmietankowa Czekolada" jest częścią serii, na którą składają się oznaczenia w postaci opakowań lodów wszystkich dostępnych wersji smakowych wprowadzanych do obrotu pod marką „Algida Śmietankowa". Podobieństwo spornego znaku do tego oznaczenia jest na tyle istotne, że może rodzić pomyłki lub co najmniej skojarzenia po stronie odbiorców. W rezultacie odbiorcy mogą sądzić, że lody oznaczone spornym znakiem należą do serii lodów „Algida Śmietankowa". Prawa majątkowe wnoszącego sprzeciw zostają zatem naruszone w ten sposób, że uprawniony na skutek podobieństwa oznaczeń będzie przejmował część jego klienteli.

Wnoszący sprzeciw uzasadniając zarzut naruszenia art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p. stwierdził, że oznaczenie „Algida Śmietankowa Czekolada" jest znakiem towarowym powszechnie znanym, ponieważ lody oznaczane tym znakiem cieszą się najwyższą znajomością wśród wszystkich lodów familijnych. Powołał się na ww. badania konsumenckie, z których wynika, że „Algida Śmietankowa" cieszy się spontaniczną rozpoznawalnością na poziomie 55% i znajomością wspomaganą na poziomie 83%. Wskazał, że porównywane znaki używane są do sygnowania tożsamych towarów, czyli lodów. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że sporny znak jest podobny do oznaczenia „Algida Śmietankowa Czekolada", ponieważ zastosowano w nim łącznie wszystkie elementy charakterystyczne dla tego oznaczenia.

Wnoszący sprzeciw uzasadniając zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wskazał, że oznaczenie „Algida Śmietankowa Czekolada", do którego podobny jest sporny znak towarowy, jest znakiem renomowanym. Powyższe oznaczenie funkcjonuje w obrocie od 2011 roku i jest bardzo intensywnie używane, o czym świadczy stale rosnąca wielkość sprzedaży lodów z serii „Algida Śmietankowa". Wnoszący sprzeciw podniósł, że w latach 2004–2012 wartość nakładów na reklamę lodów „Algida Śmietankowa" wyniosła łącznie ponad x złotych. Lody te cieszą się uznaniem wśród konsumentów, co potwierdzają wyniki badań konsumenckich, z których wynika, że 47% respondentów poleciłoby je innym osobom. Wnoszący sprzeciw zarzucił, że uprawniony czerpie z używania spornego znaku nienależną korzyść, ponieważ odbiorcy kojarzą ten znak z renomowanym znakiem „Algida Śmietankowa Czekolada", wobec czego uprawniony bez własnych wysiłków promocyjnych zdobywa klientelę.

Wnoszący sprzeciw uzasadniając zarzut naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. stwierdził, że uprawniony miał świadomość istnienia jego wcześniejszych praw do oznaczenia „Algida Śmietankowa Czekolada". Uprawniony jest bezpośrednim konkurentem wnoszącego sprzeciw, a zatem orientuje się, jakich oznaczeń używa jego konkurent i jaką pozycję zajmuje na rynku. Popularność lodów „Algida Śmietankowa Czekolada", przejęcie szaty graficznej tych lodów w znaku spornym i całkowite odejście od oznaczeń dotychczas kojarzonych z uprawnionym wyraźnie świadczą o tym, że jego zamiarem było uzyskanie ochrony na znak podobny do oznaczenia używanego wcześniej z sukcesem przez lidera rynku lodów i głównego konkurenta, które jak dotąd nie zostało zgłoszone jako znak towarowy. Uzyskanie spornego prawa ochronnego może w rezultacie pozbawić wnoszącego sprzeciw możliwości uzyskania ochrony na znak, którego używa od wielu lat, a w skrajnym przypadku – być podstawą roszczeń uprawnionego wobec niego.

Wnoszący sprzeciw stwierdził, że powyższe okoliczności świadczą o zgłoszeniu spornego znaku w złej wierze.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 1 lipca 2015 r., uprawniony stwierdził, że sprzeciw jest bezzasadny i wniósł o jego oddalenie. Wskazał, że wnoszący sprzeciw nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce i tym samym nie używa na polskim rynku opakowań, na które się powołuje. Uprawniony stwierdził, że sama ta okoliczność powoduje bezzasadność podnoszonych przez wnoszącego sprzeciw przeszkód rejestracji. Z uwagi na brak używania opakowań nie mogło powstać prawo wnoszącego sprzeciw do niezarejestrowanego oznaczenia. Nie może się on bowiem domagać ochrony prawa, które mu nie przysługuje.

Uprawniony wskazał, że wnoszący sprzeciw przypisuje szczególną siłę odróżniającą elementom występującym na niezarejestrowanym oznaczeniu (opakowaniu), które jako takie nie nadają się ze swojej istoty do odróżniania lodów na podstawie ich pochodzenia. Są to bowiem elementy typowo opisowe i dekoracyjne, od dawna powszechnie stosowane na oznaczeniach lodów przez różnych producentów. Kolor niebieski, w szczególności dla lodów familijnych, jest stosowany na polskim rynku od kilkunastu lat przez wielu przedsiębiorców, m.in. firmy S, K, N, I. Gałka lodów, która stanowi typowe wskazanie zawartości opakowania produktu, również jest używana na większości etykiet opakowań lodów przez wiele podmiotów. Podobnie jest z motywem graficznym przedstawiającym śmietankę, który jest stosowany w odniesieniu do lodów śmietankowych i stanowi oczywiste wskazanie smaku lodów. Również deskryptory smaku są używane na polskim rynku lodów jako elementy etykiet wskazujące na smak lodów. Przykładowo na etykietach lodów truskawkowych są truskawki, śmietankowych – rozlana śmietana, malinowych – malina, czekoladowych – kostka czekolady lub rozlana czekolada.

Uprawniony stwierdził, że zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. jest bezpodstawny, ponieważ używanie niezarejestrowanego oznaczenia nie kreuje prawa majątkowego w rozumieniu ww. przepisu. Przepis ten odnosi się do innych praw majątkowych niż prawa do wcześniejszych znaków towarowych (np. prawo do firmy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy autorskie prawo majątkowe). Ponadto uprawniony podniósł, że używanie spornego znaku nie może być kwalifikowane – ze względu na opakowanie wskazane przez wnoszącego sprzeciw – jako czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uprawniony podkreślił, że całościowe porównanie spornego znaku i oznaczenia wskazywanego przez wnoszącego sprzeciw prowadzi do wniosku, że występują pomiędzy nimi zasadnicze różnice, wykluczające niebezpieczeństwo wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia handlowego towarów. Stwierdził, że w spornym znaku towarowym nie ma jakichkolwiek oznaczeń identycznych czy choćby podobnych do oznaczeń słownych i słownograficznych na opakowaniu wskazywanym przez wnoszącego sprzeciw. Sporny znak zawiera bowiem zupełnie inne elementy słowno-graficzne, tj. „Zielona Budka 1947" oraz „2 smak", które mają charakter dominujący. Uprawniony wskazał, że porównywane oznaczenia różnią się na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Stwierdził, że nie wykorzystał w sposób pasożytniczy charakterystycznych cech opakowań lodów „ALGIDA Śmietankowa Czekolada" w następstwie używania spornego znaku towarowego. Porównywane oznaczenia bowiem różnią się względem siebie co do kluczowych

elementów o charakterze dominującym i odróżniającym, wobec czego wykluczone jest ryzyko skojarzenia przez przeciętnego konsumenta tych oznaczeń. Uprawniony stwierdził, że żaden z dowodów przedłożonych przez wnoszącego sprzeciw nie dowodzi kolizji porównywanych oznaczeń. Dowody te nie potwierdzają również renomy czy powszechnej znajomości oznaczenia (opakowania), na którym oparty jest sprzeciw. Na podstawie Raportu z testu opakowań Instytutu GfK można co najwyżej wnioskować o rozpoznawalności oznaczenia słownego „ALGIDA". Ponadto uprawniony zarzucił, że w teście będącym przedmiotem ww. Raportu zastosowano wadliwą metodykę badań, co czyni jego wyniki całkowicie nieprzydatnymi dla stawianych przez wnoszącego sprzeciw tez. Osobom badanym w tym teście zaprezentowano bowiem opakowania w formie nie występującej na rynku, tj. bez oznaczeń słownych i słowno-graficznych identyfikujących producenta i produkt.

Uprawniony podniósł, że zarzut naruszenia art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p. jest nieuzasadniony, ponieważ przedstawione w sprzeciwie opakowanie lodów nie było w dacie zgłoszenia spornego znaku powszechnie znanym znakiem towarowym. Ponadto sporny znak nie koliduje z powyższym opakowaniem. Uprawniony stwierdził, że zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest również nieuzasadniony, ponieważ przepis ten nie dotyczy znaków towarowych, które nie zostały zarejestrowane. Uprawniony uznał również za bezpodstawny zarzut naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. stwierdzając, że wnoszący sprzeciw nie wykazał nieuczciwych zamiarów uprawnionego w zgłoszeniu spornego znaku.

Wobec uznania sprzeciwu za bezzasadny sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

W piśmie z dnia 1 października 2015 r. wnoszący sprzeciw stwierdził, że wbrew stanowisku uprawnionego sporny znak jest znacznie bardziej podobny do opakowań wnoszącego sprzeciw niż jakiekolwiek inne opakowania lodów obecne na rynku. Żadne opakowanie lodów familijnych na polskim rynku nie powiela tylu cech opakowań lodów „Algida" łącznie, ile zawiera sporny znak. Wnoszący sprzeciw zaznaczył, że lody, jako produkty codziennego użytku, są nabywane bez większego zastanowienia, niejako odruchowo. Stwierdził, że wbrew twierdzeniom uprawnionego art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie wyłącza ze swego zakresu żadnego prawa majątkowego, a w szczególności prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego. Przepis ten bowiem zawiera katalog otwarty praw osobistych i majątkowych. Wnoszący sprzeciw przywołał orzeczenia sądowe dotyczące oceny podobieństwa znaków towarowych.

Przy piśmie z dnia 16 listopada 2015 r. wnoszący sprzeciw dołączył materiały dotyczące badań rynku lodów familijnych w Polsce.

W piśmie z dnia 1 grudnia 2015 r. uprawniony stwierdził, że to nie marka „Algida Śmietankowa", do której prawa posiada wnoszący sprzeciw, jest wskazywana przez wnoszącego sprzeciw jako element dominujący i odróżniający opakowanie „Algida Śmietankowa Czekolada", ale zbiór cech i elementów graficznych występujących na tym opakowaniu, które nie są objęte prawem wnoszącego sprzeciw. Uprawniony podkreślił, że Sąd Apelacyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2013 r. (sygn. akt I ACz 1086/13) oddalił wniosek wnoszącego sprzeciw o udzielenie zabezpieczenia jego roszczeń wobec uprawnionego. Sąd stwierdził w ww. postanowieniu, że wnoszący sprzeciw wskazuje je-

dynie na wybrane cechy opakowania lodów i pomija elementy słowno-graficzne „Algida" i „Algida Śmietankowa". Uprawniony podniósł, że w niniejszej sprawie wnoszący sprzeciw w podobnie wadliwy sposób analizuje ww. opakowanie.

Przy piśmie z dnia 22 grudnia 2015 r. wnoszący sprzeciw dołączył materiały dotyczące rynku lodów familijnych w Polsce.

Na rozprawie w dniu 4 maja 2016 r. wnoszący sprzeciw powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2013 r. (sygn. akt I CSK 756/12) na okoliczność posiadania legitymacji czynnej w niniejszym postępowaniu. Wskazał, że zgodnie z tym wyrokiem w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji status przedsiębiorcy ma podmiot zagraniczny, który uczestniczy w obrocie gospodarczym w ten sposób, że udziela innym podmiotom zgody na korzystanie ze swoich praw chronionych w Polsce. Wnoszący sprzeciwy podniósł, że jest właścicielem znaku towarowego „ALGIDA" i wszystkich praw do marki „ALGIDA" jako takiej. Stwierdził, że wobec podobieństwa spornego znaku do opakowania lodów „Algida Śmietankowa" korzystanie z tego znaku w obrocie może mieć negatywny wpływ na renomę marki „ALGIDA", w związku z czym U ma prawo do wniesienia niniejszego sprzeciwu.

Uprawniony stwierdził, że U nie posiada legitymacji czynnej do wniesienia sprzeciwu w przedmiotowej sprawie, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce i nie używa na polskim rynku opakowań, na które się powołuje. Uprawniony podniósł, że legitymacji czynnej wnoszącego sprzeciw nie potwierdza wskazany przez niego wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2013 r., ponieważ okoliczności tej sprawy były zupełnie odmienne od niniejszej sprawy, albowiem we wskazanym postępowaniu cywilnym powód legitymował się rejestracją znaku towarowego, którego ochrony dochodził. Uprawniony podkreślił, że w porównywanych oznaczeniach istotne jest znaczenie silnie odróżniających elementów „Zielona Budka" i „Algida".

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „2 Smak 1000 ml smakowitości ZIELONA BUDKA 1947" o numerze R.(…) zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny. Zgodnie z art. 246 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa. W świetle ww. przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu postępowania. Art. 246 ust. 2 ww. ustawy wskazuje natomiast, że podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie prawa ochronnego. W świetle art. 247 ust. 2 p.w.p. w sytuacji w której uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny rozpatrywane są w trybie postępowania spornego.

Kolegium Orzekające miało na uwadze, że postępowanie sporne oparte jest na zasadzie kontradyktoryjności, uwzględniającej w znacznym stopniu zasadę dyspozycyjności stron postępowania oraz ograniczającej możliwości prowadzenia przez Urząd Patentowy RP postępowania dowodowego z własnej inicjatywy. Zgodnie z art. 255 ust. 4 p.w.p. Urząd rozstrzyga sprawę w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Zatem to strony wyznaczają kierunek toczącego się postępowania, a w szczególności przedstawiają dowody dla ustalenia faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Urząd opiera się na dokumentacji przedstawionej przez strony postępowania oraz argumentacji podniesionej podczas rozprawy. W tego typu sprawach występuje zatem odmienność w zakresie postępowania dowodowego istotnie modyfikująca rozumienie przepisów art. 7, 77 i 80 k.p.a. w stosunku do standardów proceduralnych ogólnego postępowania administracyjnego.

W niniejszej sprawie wnoszący sprzeciw podniósł, że prawo ochronne na znak towarowy „2 Smak 1000 ml smakowitości ZIELONA BUDKA 1947" o numerze R.(…) zostało udzielone z naruszeniem ustawowych warunków wymaganych do uzyskania ochrony określonych w przepisach art. 131 ust. 1 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 132 ust. 1 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Art. 131 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. W orzecznictwie podkreśla się, iż przepis ten należy interpretować jako wyłączający z ochrony te znaki, których używanie stanowiłoby akt naruszenia prawa osobistego lub majątkowego osoby trzeciej. Znaki towarowe są bowiem zgłaszane i rejestrowane w celu zabezpieczenia wyłączności ich używania w obrocie. Wśród praw o charakterze osobistym, o których stanowi powyższy przepis, należy wyróżnić dobra osobiste w rozumieniu art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. Prawa osobiste to w szczególności dobra osobiste takie jak: nazwisko, pseudonim, wizerunek, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, które zostały przykładowo wskazane w art. 23 kodeksu cywilnego. Ponadto prawami osobistymi są osobiste prawa autorskie, prawa na innych dobrach niematerialnych, zwłaszcza prawo do firmy przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43^2 kodeksu cywilnego lub nazwy osób prawnych. Natomiast prawa majątkowe osób trzecich to prawa mające wartość majątkową, takie jak m.in. prawo do korzystania i rozporządzania oznaczeniem na określonych polach eksploatacji w sytuacji, gdy oznaczenie spełnia przesłanki utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W ocenie Kolegium Orzekającego w niniejszej sprawie nie występują przesłanki uzasadniające unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „2 Smak 1000 ml smakowitości ZIELONA BUDKA 1947" o numerze R.(…) na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Stawiając zarzut naruszenia ww. przepisu wnoszący sprzeciw stwierdził, że używanie spornego znaku narusza przysługujące spółce U z siedzibą w W majątkowe prawa do używanego w obrocie niezarejestrowanego oznaczenia w postaci opakowania lodów familijnych wprowadzanych do obrotu pod marką „Algida Śmietankowa", w szczególności do opakowania lodów „Algida Śmietankowa Czekolada". Kolegium Orzekające uznało, że w świetle orzecznictwa wnoszący sprzeciw nie może skutecznie powoływać się na prawa innego podmiotu, lecz jedynie na swoje prawa.

Powyższe stanowisko jest zgodne z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2015 r. (sygn. akt II GSK 1983/13), który stwierdził, że

„w sprzeciwie od decyzji Urzędu Patentowego udzielającej prawo ochronne na znak towarowy wnioskodawca nie może skutecznie przeciwstawić cudzego znaku towarowego. W przeciwnym razie doszłoby do nieuprawnionego zalegalizowania postępowania administracyjnego toczącego się bez udziału podmiotu uprawnionego do takiego znaku, któremu z tej racji przysługiwałby przymiot strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. Ponadto, czego nie można wykluczyć, potencjalnie szkodliwe mogłoby być wyrażanie stanowiska przez Urząd Patentowy w sprawie znaku towarowego należącego do uprawnionego podmiotu, nie biorącego udziału w postępowaniu spornym. Stanowisko uprawnionej zawarte w skardze kasacyjnej w omawianej kwestii, które podziela Naczelny Sąd Administracyjny w niniejszym składzie, zgodne jest także z ustawodawstwem unijnym na gruncie wspomnianego rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. I tak m.in. w świetle art. 8 ust. 1 rozporządzenia nie rejestruje się znaku towarowego w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego. Ponadto, o czym była już mowa, stosownie do przepisu art. 40 ust. 1 rozporządzenia zarzuty objęte sprzeciwem zasadniczo odnoszą się do podstaw wskazanych w art. 7, a zatem do bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji. Innymi słowy sprzeciwu nie można opierać na względnych podstawach odmowy rejestracji znaku towarowego, o których mowa w art. 8 rozporządzenia. Tym bardziej nie wchodziłoby w grę przeciwstawianie znakowi towarowemu objętemu sprzeciwem znaku towarowego, w odniesieniu do którego wnoszący sprzeciw nie jest podmiotem uprawnionym. Przyjmując prowspólnotową wykładnię ustawy Prawo własności przemysłowej, gdyż ustawa ta powinna być zharmonizowana z ustawodawstwem unijnym, w sprzeciwie, o którym mowa w art. 246 p.w.p., powinny być zasadniczo wskazane bezwzględne podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego, które w pierwszej kolejności są wymienione w art. 129 p.w.p. W żadnym zaś przypadku w sprzeciwie nie ma miejsca dla powoływania znaku towarowego nie należącego do podmiotu wnoszącego sprzeciw. Z powyższych względów w postępowaniu spornym toczącym się przed Urzędem Patentowym nie jest dopuszczalne przeciwstawienie znakowi towarowemu objętemu sprzeciwem, o którym mowa w art. 246 p.w.p., znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem, nie należącego do wnoszącego sprzeciw lub w odniesieniu do którego podmiot ten nie jest upoważniony do podejmowania działań prawnych".

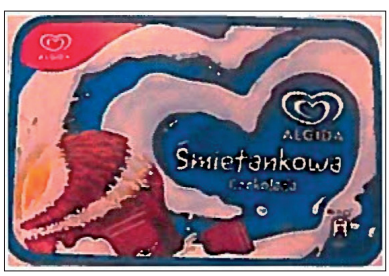
Należy podkreślić, że wnoszący sprzeciw nie używał w obrocie niezarejestrowanego oznaczenia w postaci opakowania lodów familijnych pod marką „Algida Śmietankowa Czekolada", które stanowiło podstawę zarzutów wskazanych w sprzeciwie. Powyższe opakowanie było używane na rynku polskim przez spółkę U z siedzibą w W. Mając na uwadze przywołane powyżej stanowisko orzecznictwa Kolegium Orzekające uznało, iż wnoszący sprzeciw nie może powoływać się na oznaczenie (opakowanie) należące do spółki U, która nie bierze udziału w niniejszym postępowaniu jako strona. Wnoszący sprzeciwy podniósł, że jest właścicielem marki „ALGIDA", która występuje na opakowa-

niach lodów familijnych „Algida Śmietankowa Czekolada", wobec czego stwierdził, że działanie polegające na naruszeniu praw do tych opakowań wpływa bezpośrednio na jego interesy gospodarcze. Kolegium Orzekające stwierdziło jednak, że oznaczenie słowne „ALGIDA" nie jest podstawą żądania wnoszącego sprzeciw, ponieważ wnoszący sprzeciw zarzucając podobieństwo spornego znaku do opakowania lodów „Algida Śmietankowa Czekolada" koncentruje się na poszczególnych elementach graficznych tego opakowania, a nie na elemencie słownym „ALGIDA". Ustalenia te potwierdza fakt, że w badaniach konsumenckich, których wyniki zostały złożone przez wnoszącego sprzeciw, oznaczenie „ALGIDA" było usuwane z opakowań poddanych analizie porównawczej. Wobec powyższego Kolegium Orzekające uznało, że nieuzasadnione jest stanowisko wnoszącego sprzeciw, iż celem sprzeciwu jest przeciwdziałanie naruszeniom marki „ALGIDA". Kolegium Orzekające uznało zatem, że w świetle aktualnej linii orzeczniczej, wnoszący sprzeciw nie może skutecznie przeciwstawiać spornemu znakowi cudzego prawa do opakowania lodów „Algida Śmietankowa Czekolada". Wobec powyższego Kolegium uznało, że zarzut udzielenia spornego prawa z naruszeniem art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. jest nieuzasadniony.

Na marginesie należy zauważyć, że porównywane oznaczenia nie są podobne i sam fakt, iż oparte są one na idei przedstawiającej motywy graficzne w postaci gałki lodów umieszczonej na tle rozlanej śmietanki i czekolady, które są typowymi elementami etykiety dla sygnowanych nimi towarów, czyli lodów spożywczych, nie jest wystarczający do stwierdzenia kolizyjnego podobieństwa tych oznaczeń. Kolegium Orzekające miało na uwadze, że porównywane oznaczenia mają następującą postać:

Sporny znak towarowy „2 Smak 1000 ml smakowitości ZIELONA BUDKA 1947" o numerze R.(…):

Przeciwstawione oznaczenie (opakowanie lodów) „Algida Śmietankowa Czekolada":



W ocenie Kolegium Orzekającego analizowane oznaczenia różnią się między sobą w takim stopniu, że nie istnieje niebezpieczeństwo ich pomylenia przez odbiorców. Należy stwierdzić, że sporny znak towarowy zawiera elementy słowne: „2 Smak 1000 ml smakowitości ZIELONA BUDKA 1947". Na wielobarwną szatę graficzną tego znaku składają się zapisane różnymi rozmiarami czcionki ww. elementy słowne oraz kompozycja elementów graficznych w postaci: gałki lodów w kolorze białym, sześciu kostek czekolady oraz rozlanego sosu czekoladowego w kolorze ciemnobrązowym, rozlanej śmietanki w kolorze białym oraz umieszczonego w bocznych częściach znaku tła w kolorach niebieskim i czerwonym. Słowa „ZIELONA BUDKA" znajdują się w górnej części znaku wewnątrz owalnej figury w kolorze zielonym, zaś przedstawione w wielu barwach elementy słowne „2 smak" umieszczono w prawej górnej części znaku. W ocenie Kolegium Orzekającego najbardziej wyróżniającym elementem w spornym znaku są słowa „ZIELONA BUDKA", które mają dominujące znaczenie ze względu na to, iż stanowią najbardziej oryginalne elementy tego znaku.

Natomiast na oprawę graficzną przeciwstawionego opakowania lodów „Algida Śmietankowa Czekolada" składają się: zapisane charakterystyczną czcionką liter słowa „ALGIDA ALGIDA Śmietankowa Czekolada" oraz kompozycja elementów graficznych w postaci: gałki lodów w kolorach jasnobrązowym i białym, dwóch kostek czekolady w kolorze jasnobrązowym, rozlanej śmietanki w kształcie przypominającym motyw stylizowanego serca oraz tła w kolorach niebieskim i czerwonym. Słowo „ALGIDA" znajduje się w lewej górnej, a pozostałe słowa „ALGIDA Śmietankowa Czekolada" w centralnej części znaku. Nad słowami „ALGIDA" znajdują się charakterystyczne motywy graficzne w postaci stylizowanego serca. Zdaniem Kolegium najbardziej wyróżniającym elementem w tym oznaczeniu jest występujące dwukrotnie słowo „ALGIDA", które ma dominujące znaczenie ze względu na to, iż stanowi najbardziej oryginalny element danego oznaczenia.

Kolegium Orzekające przeanalizowało sporny znak i przeciwstawione opakowanie z uwzględnieniem wszystkich ich elementów i uznało, że różnice wizualne pomiędzy nimi pozwalają swobodnie odróżniać przedmiotowe oznaczenia i wykluczają możliwość ich pomylenia przez odbiorców. Przesądzają o tym występujące w tych oznaczeniach elementy odmienne, które są najbardziej oryginalne, tj. słowa „ZIELONA BUDKA" w znaku spornym oraz „ALGIDA" w przeciwstawionym oznaczeniu. W ocenie Kolegium powyższe elementy mają dominujący charakter i są całkowicie fantazyjne w stosunku do sygnowanych towarów. Należy zauważyć, że wskazane różnice są bardzo istotne w odbiorze wizualnym analizowanych oznaczeń. W ocenie Kolegium przeciętny odbiorca patrząc na te oznaczenia dostrzeże różnice w postaci elementów słownych „ZIELONA BUDKA" w znaku spornym oraz „ALGIDA", które są zupełnie odmienne i pozwalają odróżniać dane oznaczenia. Kolegium Orzekające uznało, że również pozostałe elementy szaty graficznej przedmiotowych oznaczeń są wyraźnie odmienne. Zbieżna jest jedynie sama idea polegająca na zamieszczeniu w tych oznaczeniach poszczególnych elementów graficznych w postaci: gałki lodów, kostek czekolady, rozlanej śmietanki i niebieskiego tła. Powyższa okoliczność nie wystarczy jednak do stwierdzenia kolizyjnego podobieństwa oznaczeń, w sytuacji gdy nie są to elementy fantazyjne i wyróżniające w stosunku do sygnowanych nimi lodów spożywczych, zaś sposób przedstawienia tych elementów graficznych jest odmienny.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że Kolegium Orzekające podzieliło stanowisko uprawnionego, iż motywy graficzne w postaci gałki lodów, rozlanej śmietanki czy czekolady są typowe z punktu widzenia analizowanych towarów, tj. lodów spożywczych, jako informujące o towarze i jego zawartości, wobec czego dostęp do takich motywów graficznych powinni mieć wszyscy producenci lodów. Ponadto należy podkreślić, że poszczególne elementy graficzne w analizowanych znakach zostały przedstawione w wyraźnie odmienny sposób. W spornym znaku gałka lodów została przedstawiona w jednym, białym kolorze i został na niej rozlany sos czekoladowy, który występuje tylko w tym znaku. Z kolei gałkę lodów w oznaczeniu przeciwstawionym zaprezentowano w dwóch kolorach – białym i jasnobrązowym, bez zastosowania motywu w postaci sosu czekoladowego. Zupełnie różnie przedstawiona została również pod względem graficznym rozlana śmietanka, która w oznaczeniu „Algida Śmietankowa Czekolada" tworzy charakterystyczny motyw w postaci przypominającej stylizowane serce, bardzo podobny do graficznego motywu serca, który dwukrotnie znajduje się nad słowami „ALGIDA" i stanowi graficzny znak rozpoznawczy zazwyczaj towarzyszący tej marce. Należy zauważyć, że w znaku spornym śmietana stanowi jedynie tło o nieregularnych kształtach, które są zupełnie niepodobne do ww. motywu graficznego utworzonego ze śmietanki w oznaczeniu przeciwstawionym. W spornym znaku znajduje się również sześć kostek czekolady w kolorze ciemnobrązowym, podczas gdy w drugim oznaczeniu są dwie kostki czekolady w odcieniu jasnobrązowym. Ponadto należy stwierdzić, że analizowane oznaczenia zawierają również zapisane oryginalną czcionką liter odmienne elementy słowne „2 smak" i „Śmietankowa Czekolada", które stanowią dodatkowe elementy odróżniające przedmiotowe oznaczenia na płaszczyźnie wizualnej.

Analizując całokształt porównywanych oznaczeń pod względem wizualnym należy zatem stwierdzić, że różnice w elementach słownych oraz sposobie graficznego przedstawienia oznaczeń wykluczają podobieństwo oraz przyczyniają się do ich swobodnego odróżniania. Należy podkreślić, że struktura porównywanych oznaczeń oraz użyte wyrazy powodują, że nie są one do siebie podobne pod względem wizualnym. W ocenie Kolegium Orzekającego występujące w przedmiotowych oznaczeniach elementy odmienne mają charakter dominujący i w związku z tym oznaczenia te są postrzegane jako niepodobne pod względem wizualnym. Analiza tych oznaczeń pod względem fonetycznym również prowadzi do wniosku o braku mylącego podobieństwa pomiędzy nimi, o czym decydują różnice w wymowie słów „ALGIDA" i „ZIELONA BUDKA". Kolegium Orzekające uznało, że należy również wykluczyć podobieństwo porównywanych znaków towarowych na płaszczyźnie znaczeniowej. Wobec powyższego Kolegium stwierdziło, że występujące w analizowanych oznaczeniach elementy odmienne przeważają nad ich cechami wspólnymi. Różnice pomiędzy elementami słownymi „ALGIDA" i „ZIELONA BUDKA" niewątpliwie przyciągają uwagę odbiorców. Powyższe elementy odgrywają kluczową rolę, są one bowiem na tyle charakterystyczne, że pozwalają odbiorcom odróżniać przeciwstawione oznaczenia i zdaniem Kolegium eliminują ich podobieństwo. Kolegium stoi na stanowisku, że sama okoliczność występowania w oznaczeniach motywów graficznych w postaci gałki lodów, rozlanej śmietanki, czekolady i niebieskiego tła nie przesądza o istnieniu podobieństwa pomiędzy danymi oznaczeniami i nie wyklucza możliwości udzielenia prawa ochronnego na sporny znak.

Wnioskodawca zarzucił również, że sporne prawo zostało udzielone z naruszeniem art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p., zgodnie z którym nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do znaku, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby. Dla zastosowania ww. przepisu jako podstawy prawnej unieważnienia prawa ochronnego do znaku towarowego w pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie, czy podmiotowi powołującemu się na ten przepis przysługuje prawo do znaku powszechnie znanego. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądowym. M.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 154/07) stwierdził, że

„zarzut naruszenia prawa do znaku powszechnie znanego jako podstawą żądania unieważnienia prawa ochronnego może skutecznie podnieść podmiot, któremu to prawo do znaku powszechnie znanego służy, tj. podmiot, w stosunku do którego znak powszechnie znany spełnia funkcję znaku towarowego jako oznaczenia łączącego towar z przedsiębiorcą. Nie unieważnia się praw ochronnych dla samego tylko przestrzegania poprawności ich udzielania. Z żądaniem unieważnienia znaku z powodu kolizji ze znakiem powszechnie znanym może skutecznie wystąpić tylko ten, którego prawa poprzez kwestionowaną rejestrację zostały naruszone, czyli »korzystający ze znaku powszechnie znanego«".

Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało za nieuzasadniony zarzut naruszenia art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Wnoszący sprzeciw oparł bowiem zarzut naruszenia ww. przepisu na stwierdzeniu podobieństwa spornego znaku do należącego do spółki U z siedzibą w W niezarejestrowanego oznaczenia w postaci opakowania lodów „Algida Śmietankowa Czekolada". Kolegium Orzekające uznało, że w świetle przywołanego powyżej orzecznictwa wnoszący sprzeciw nie może skutecznie powoływać się na prawa tego podmiotu. Ponadto, jak już wskazano powyżej sporny znak nie jest podobny do przeciwstawionego oznaczenia.

Kolejny z zarzutów wnoszącego sprzeciw dotyczył naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Na podstawie powyższego przepisu nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Powyższy przepis ma zatem zastosowanie wówczas, gdy kumulatywnie spełnione zostaną trzy przesłanki: po pierwsze podobieństwo lub identyczność oznaczeń, po drugie renoma znaku wcześniejszego, oraz po trzecie – uzyskanie przez zgłaszającego nienależnej korzyści lub wywarcie szkodliwego skutku dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

W niniejszej sprawie wnoszący sprzeciw zarzucił, że uprawniony czerpie z używania spornego znaku nienależną korzyść, ponieważ odbiorcy kojarzą ten znak z renomowanym znakiem „Algida Śmietankowa Czekolada", wobec czego uprawniony bez własnych

wysiłków promocyjnych zdobywa klientelę. Kolegium Orzekające mając na uwadze wskazane powyżej orzecznictwo wykluczające możliwość oparcia sprzeciwu o prawa do cudzego oznaczenia stwierdziło, że zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest bezpodstawny. Wnoszący sprzeciw nie może bowiem skutecznie przeciwstawić spornemu znakowi cudzego oznaczenia. U z siedzibą w W, który używał w obrocie opakowania lodów „Algida Śmietankowa Czekolada", nie jest stroną niniejszego postępowania. Wobec powyższego należało oddalić zarzut zgłoszenia spornego znaku z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Ostatnim zarzutem podniesionym przez wnoszącego sprzeciw było naruszenie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Przepis ten zakazuje udzielania praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze w celu uzyskania ochrony. Wnoszący sprzeciw oparł swój zarzut na twierdzeniu, że uprawniony zgłaszając sporny znak działał w złej wierze, ponieważ miał świadomość istnienia jego wcześniejszych praw do oznaczenia „Algida Śmietankowa Czekolada". Uprawniony jest bezpośrednim konkurentem wnoszącego sprzeciw, a zatem orientuje się, jakich oznaczeń używa jego konkurent. Wnoszący sprzeciw zarzucił, że zamiarem uprawnionego było uzyskanie ochrony na znak podobny do oznaczenia używanego wcześniej przez jego głównego konkurenta.

Należy stwierdzić, że w doktrynie oraz orzecznictwie przyjmuje się, że w złej wierze jest ten, kto powołując się na określone prawo lub stosunek prawny wie, że prawo to (stosunek prawny) nie istnieje albo wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy w tym przedmiocie nie może uznać w okolicznościach konkretnego przypadku za usprawiedliwiony. Zła wiara zachodzi zatem u tego, kto ma świadomość niezgodności danego stanu rzeczy z rzeczywistym stanem prawnym, albo wskutek niedbalstwa nie zna rzeczywistego stanu prawnego. Zgodnie z art. 7 kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa uzależnia powstanie skutków prawnych od dobrej lub złej wiary, należy domniemywać istnienie dobrej wiary. Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym spoczywa na tym, kto z określonego faktu wyprowadza skutki prawne. Oznacza to, że obowiązek wykazania złej wiary ciąży na wnioskodawcy, który na tej podstawie żąda unieważnienia spornego prawa ochronnego. Zgodnie z orzecznictwem zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze następuje wówczas, gdy nastąpiło w innym celu, niż chęć posiadania prawa jego wyłącznego używania dla oznaczania własnych towarów oraz że wskutek rejestracji naruszone zostały cudze prawa podmiotowe. Istotne przy tym pozostaje naganne zachowanie zgłaszającego. Przykładem zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze jest zawłaszczenie cudzego oznaczenia. Poprzez zawłaszczenie cudzego znaku rozumie się świadome zgłoszenie cudzego znaku towarowego do rejestracji.

Kolegium Orzekające uznało, że wnoszący sprzeciw nie udowodnił zaistnienia okoliczności uzasadniających przyjęcie złej wiary po stronie uprawnionego. Zarzucając uprawnionemu działanie w złej wierze wnoszący sprzeciw wskazał na zgłoszenie przez uprawnionego znaku podobnego do oznaczenia „Algida Śmietankowa Czekolada". Zdaniem Kolegium stanowisko wnoszącego sprzeciw jest nieuzasadnione, albowiem oznaczenie, które zdaniem wnoszącego sprzeciw jest przedmiotem naśladownictwa ze strony uprawnionego, należy do innego podmiotu, tj. U z siedzibą w W, który nie jest stroną niniejszego postępowania. Jak natomiast wskazano powyżej, nie jest dopuszczalne przeciwstawianie znakowi spornemu wcześniejszego oznaczenia, które nie należy do wno-

szącego sprzeciw. Odnosząc się natomiast do zarzutu naśladownictwa znaku Kolegium miało na uwadze stwierdzony powyżej brak podobieństwa spornego znaku do przeciwstawionego oznaczenia. Mając powyższe na uwadze Kolegium Orzekające stwierdziło, że nie ma podstaw do uznania, że uprawniony zgłosił sporny znak towarowy w złej wierze.

Powyższe stanowisko jest zgodne z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 marca 2014 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2481/13), który stwierdził, że

> *„podkreślenia natomiast wymaga, że skarżący złą wiarę w rejestracji spornego oznaczenia wywodzi z rzekomego podobieństwa obu znaków towarowych i to podobieństwa konfuzyjnego. Natomiast z ustaleń Urzędu Patentowego w tym przedmiocie bezspornie wynika brak owego podobieństwa znaków w szczególności kwalifikowanego, z czym Sąd się zgadza. Jeżeli zatem nie można przypisać przeciwstawionym oznaczeniom kolizji co do ich podobieństwa, to trudno uznać, by uczestnik postępowania w czasie rejestracji kierował się złą wiarą z zamiarem wykorzystania wcześniejszego prawa ochronnego".*

Podobnie stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 kwietnia 2012 r. (sygn. akt VI SA/Wa 16/12), wskazując, że

> *„sporny znak towarowy ma postać indywidualną i odrębną w stosunku do wcześniejszych znaków towarowych wnioskodawcy, uprawniony podjął działania, by nadać spornemu znakowi postać różną od znaków towarowych wnioskodawcy w taki sposób, by bezkolizyjnie móc oznaczać nim swój produkt. Skoro więc znaki te są niepodobne oraz nie dochodzi do naruszenia renomy wcześniejszych znaków towarowych wnioskodawcy, nie może być także mowy o nieuczciwym zamiarze towarzyszącym zgłoszeniu spornego znaku towarowego".*

Wobec powyższego, w ocenie Kolegium Orzekającego, należy uznać za nieuzasadniony zarzut udzielenia spornego prawa z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i obrony. W rozpatrywanej sprawie strona wygrywająca – uprawniony – reprezentowany był przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego. Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało za zasadne przyznanie uprawnionemu jako stronie wygrywającej kwotę x złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Kwota ta stanowi równowartość stawki minimalnej w sprawach o naruszenie prawa ochronnego określonej w § 10 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349).

Mając powyższe na względzie Kolegium Orzekające orzekło jak w osnowie.

IV. Sp.266.2015

Decyzja z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie „łaciata" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 11 stycznia 2016 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Piotr Kalinowski
Ekspert – orzecznik	Michał Jarosiński (spr.)
Ekspert	Mariusz Jagiełło
Protokolant	Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia 2015 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „łaciata" o numerze R.(…) udzielonego na rzecz A z siedzibą w W, wszczętej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny, wniesionego przez S z siedzibą w G, na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 246 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c, w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) unieważnić prawo ochronne na znak towarowy „łaciata" o numerze R.(…);
2) przyznać S z siedzibą w G od A z siedzibą w W, kwotę w wysokości x zł (słownie: x złote i x grosze) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie;
3) w pozostałym zakresie wniosek S z siedzibą w G o zwrot kosztów postępowania oddalić.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw S z siedzibą w G wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny „łaciata" o numerze R.(…) na rzecz A z siedzibą w W. Powyższy znak został zgłoszony w dniu 13 marca 2013 r. oraz przeznaczony do oznaczania wód mineralnych i gazowanych ujętych w klasie 32. Jako podstawy prawne swojego żądania wnoszący sprzeciw wskazał

art. 132 ust. 2 pkt 3, art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 1 pkt 1 i art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej. Stwierdził, że posiada prawa do szeregu znaków towarowych zawierających słowo „łaciate" lub „łaciaty", między innymi do znaków: „MLEKO ŁACIATE" o numerze R.(…), „łaciate" o numerze R.(…), „mleko łaciate" o numerze R.(…) oraz „ŁACIATE" o numerze CTM.(…). Powyższe znaki towarowe cieszą się renomą i powszechną znajomością.

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wnoszący sprzeciw wskazał, że renomę tych znaków potwierdza decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 15 grudnia 2006 r. wydana w sprawie o sygnaturze akt Sp. 403/05. Podniósł, że używanie spornego znaku w odniesieniu do wody mineralnej i gazowanej może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy należących do niego znaków towarowych. Rozpoznawalność tych znaków jest efektem ogromnych nakładów finansowych czynionych na promocję oraz kampanie reklamowe. Z tego powodu słowo „łaciate", ale również „łaciaty" i „łaciata" kojarzą się z przedsiębiorstwem wnoszącego sprzeciw. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że sytuacja w której podmiot gospodarczy, który nie jest z nim w żaden sposób powiązany, nakłada na produkt spożywczy oznaczenie łudząco podobne do znaków towarowych wnoszącego sprzeciw, prowadzi do rozwodnienia tych znaków. Adaptując w spornym znaku towarowym znaki towarowe należące do wnoszącego sprzeciw, dobrze znane wśród nabywców, uprawniony zamierzał w zawoalowanej formie czerpać korzyści ze sławy znaków wcześniejszych bez ponoszenia kosztów na reklamę i promocję własnego znaku. Problem rozwodnienia znaków wnoszącego sprzeciw polega zarówno na osłabieniu ich zdolności odróżniającej oraz ich niepowtarzalności jak i na pasożytniczym wykorzystaniu tych znaków.

Wnoszący sprzeciw zarzucił również, że sporne prawo ochronne zostało udzielone z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Stwierdził, że uprawniony zgłosił sporny znak w złej wierze, ponieważ rodzina znaków towarowych „łaciate" w dacie zgłoszenia spornego znaku cieszyła się renomą i powszechną znajomością w odniesieniu do mleka oraz innych produktów mlecznych. Wnoszący sprzeciw wskazał, że wprawdzie wody mineralne i mleko nie są identycznymi produktami, jednak rynki na których działają wnoszący sprzeciw i uprawniony są zbliżone, ponieważ dotyczą produktów, które mają podobne przeznaczenie – są bowiem produktami spożywczymi. Przedsiębiorca działający na rynku wód mineralnych powinien posiadać należyte rozeznanie w tym, jakie szczególnie znane i dystynktywne oznaczenia funkcjonują na innych rynkach dotyczących produktów spożywczych. Podmiot taki, z zachowaniem należytej staranności, powinien zatem posiadać przynajmniej dostateczną wiedzę o tym, jakie marki zajmują czołowe pozycje na rynkach produktów spożywczych. Wnoszący sprzeciw zarzucił, że uprawniony zgłaszając sporny znak towarowy wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć o istnieniu tych znaków towarowych oraz o ich pozycji rynkowej. Występowanie w obrocie towarów sygnowanych spornym znakiem dawałoby uprawnionemu nienależną korzyść wynikającą wyłącznie z podobieństwa tego znaku do znaków wcześniejszych.

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. wnoszący sprzeciw stwierdził, że przysługuje mu prawo do niezarejestrowanych znaków towarowych „łaciata", których używał do oznaczania śmietany i śmietanki przed datą zgłoszenia

spornego znaku. Ponadto wnoszący sprzeciw wskazał, że posiada prawo z rejestracji wzoru przemysłowego pt. „Kartonowe opakowanie śmietanki" o numerze Rp.(…) z pierwszeństwem od dnia 23 marca 2009 r. Zarzucił, że używanie spornego znaku narusza jego prawa majątkowe do ww. wzoru przemysłowego oraz niezarejestrowanych znaków towarowych.

Wnoszący sprzeciw zarzucił również, że sporne prawo ochronne zostało udzielone z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Wskazał, że należący do niego znak towarowy „ŁACIATE" o numerze CTM.(…) przeznaczony jest do oznaczania napojów serwatkowych ujętych w klasie 32, które to towary, wprawdzie w niewielkim stopniu, aie są podobne do sygnowanych spornym znakiem „łaciata" o numerze R.(…) wód mineralnych i gazowanych ujętych w klasie 32. Wszystkie ww. towary mają ten sam charakter (są napojami), to samo przeznaczenie (służą do picia), ten sam sposób użycia, mają względem siebie charakter uzupełniający, sprzedawane są poprzez te same kanały dystrybucji (w siłowniach i klubach fitness) oraz są skierowane do tej samej grupy odbiorców, tj. osób uprawiających sport oraz prowadzących zdrowy styl życia. Wnoszący sprzeciw wskazał, że nie ulega wątpliwości podobieństwo oznaczeń „ŁACIATE" o numerze CTM.(…) oraz „łaciata" o numerze R.(…). Oba znaki mają bowiem charakter słowny i różni je jedynie forma rodzajowa. Wobec podobieństwa towarów i łudzącego podobieństwa znaków towarowych zachodzi bardzo wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towarów.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 6 maja 2015 r., uprawniony stwierdził, że sprzeciw jest bezzasadny i wniósł o jego oddalenie. Uprawniony umotywował powyższe stanowisko tym, że sporny znak towarowy „łaciata" nie jest podobny do znaków przeciwstawionych. Wskazał, że sporny znak nie ma charakteru konkurencyjnego w stosunku do tych znaków. Ponadto stwierdził, że produkty sygnowane powyższymi znakami skierowane są do odmiennych odbiorców. Uprawniony podkreślił, że natura produktów, takich jak woda mineralna i gazowana oraz mleko, śmietanka i inne produkty mleczarskie, jest zdecydowanie inna. Wskazał, że towary oznaczane porównywanymi znakami mają zupełnie inne przeznaczenie, charakter, zadanie i nie zaspokajają tych samych potrzeb konsumentów. Uprawniony stwierdził, że rejestracja spornego znaku towarowego w żaden sposób nie zmniejsza ekskluzywności marki „łaciate" oraz nie zmierza do rozwodnienia siły i zdolności odróżniającej tej marki. Podniósł, że ryzyko konfuzji jest zupełnie znikome przede wszystkim z uwagi na znaczne różnice odnoszące się do rodzaju towarów. Podkreślił, że w placówkach handlowych mleko i produkty mleczne zalicza się do grupy asortymentowej nabiału i umieszczane są one w lodówkach, zaś woda mineralna zaliczana jest do grupy asortymentowej napojów, a więc całkiem innego asortymentu. Wobec powyższego wykluczone jest ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Uprawniony stwierdził, że zarzut zgłoszenia spornego znaku w złej wierze jest bezpodstawny. Wnoszący sprzeciw oraz uprawniony nie są bowiem względem siebie konkurentami, ani nie dochodzi do jakiegokolwiek pokrywania się zakresów praw z rejestracji. Uprawniony zgłosił swój znak wyłącznie w celu oznaczania nim towarów innych niż oferowane przez wnoszącego sprzeciw, bez zamiaru przejęcia jego pozycji rynkowej. Inny jest również zakres prawa ochronnego. Uprawniony odnosząc się do zarzutu naruszenia

art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. podkreślił, że wnoszący sprzeciw nie przedstawił żadnego dowodu na potwierdzenie zarzutu, iż użycie spornego znaku towarowego może prowadzić do rozwodnienia wcześniejszych znaków towarowych.

Wobec uznania sprzeciwu za bezzasadny przez uprawnionego sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

Na rozprawie w dniu 10 sierpnia 2015 r. wnoszący sprzeciw przedłożył materiały dowodowe na potwierdzenie renomy swoich znaków towarowych w postaci: materiałów prasowych, danych dotyczących nakładów reklamowych oraz sprzedaży towarów, wyników badań rynkowych, przyznanych nagród i wyróżnień, rankingów marek, faktur sprzedaży VAT, materiałów reklamowych oraz raportów dotyczących rynku produktów mlecznych.

W piśmie z dnia 7 września 2015 r. uprawniony podkreślił, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem oraz podglądami doktryny o renomie znaku (towaru) nie przesądzają wyłącznie kryteria ilościowe, na które m.in. powołuje się wnoszący sprzeciw, mówiące o stopniu znajomości konkretnego znaku wśród konsumentów. Stwierdził, że wnoszący sprzeciw i uprawniony działają w pokrewnych, lecz zarazem zupełnie odległych segmentach rynku, a towary oznaczane ich znakami nie są produktami substytucyjnymi. Uprawniony zarzucił, że wnoszący sprzeciw nie przedstawił jakichkolwiek dowodów na to, że uprawniony czerpie nienależne korzyści z renomy znaków wcześniejszych. Podniósł, że działalność uprawnionego w żaden sposób nie jest tożsama, a nawet w niewielkim stopniu podobna oraz nie ma charakteru konkurencyjnego w stosunku do działalności gospodarczej wnoszącego sprzeciw. Uprawniony stwierdził, że sama renoma znaku towarowego nie daje podstaw do przyjęcia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd tylko z powodu istnienia możliwości skojarzenia w ścisłym znaczeniu. Konieczne jest pozytywne ustalenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które stanowi kwestię wymagającą udowodnienia. Uprawniony podkreślił, że sygnowane spornym znakiem wody mineralne i gazowane nie są konkurencyjne ani podobne w stosunku do produktów mleczarskich i napojów serwatkowych.

W piśmie z dnia 6 października 2015 r. wnoszący sprzeciw stwierdził, że przedstawione przez niego materiały dowodowe potwierdzają ponadprzeciętny udział marki „łaciate" na rynku oraz nakłady na promocję i reklamę. Załączył również raport GFK Polonia pt. „*Ocena aktualnego opakowania mleka łaciate*" z listopada 2009 roku.

Na rozprawie w dniu 30 grudnia 2015 r. wnoszący sprzeciw stwierdził, że złożone przez niego materiały dowodowe potwierdzają, że znaki towarowe „łaciate" były używane na terenie całego kraju nieprzerwanie od 1995 roku. Raporty dotyczące rynku produktów mlecznych obrazują udział marki „łaciate" na rynku produktów mlecznych w granicach 50%. Uprawniony podkreślił, że dowody odnoszące się do renomy marki „łaciate" wskazują na ścisły związek tej marki tylko z rynkiem mleczarskim, nie zaś z ogólnie pojętą branżą spożywczą. Uprawniony stwierdził, że nie kwestionuje renomy znaków przeciwstawionych w zakresie produktów mleczarskich.

Po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowodowych zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, wysłuchaniu stron i dokładnym, wszechstronnym wyjaśnieniu w świetle art. 7 i art. 77 k.p.a. stanu faktycznego,

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „łaciata" o numerze R.(…) zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny. Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa. W świetle w/w przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania. Natomiast w świetle art. 247 ust. 2 p.w.p., w sytuacji w której uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny rozpatrywane są w trybie postępowania spornego.

Należy mieć na uwadze, że postępowanie sporne oparte jest na zasadzie kontradyktoryjności, uwzględniającej w znacznym stopniu zasadę dyspozycyjności stron postępowania oraz ograniczającej możliwości prowadzenia przez Urząd Patentowy postępowania dowodowego z własnej inicjatywy. Zgodnie z art. 255 ust. 4 p.w.p. Urząd rozstrzyga sprawę w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Zatem to strony wyznaczają kierunek toczącego się postępowania, a w szczególności przedstawiają dowody dla ustalenia faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Urząd opiera się na dokumentacji przedstawionej przez strony oraz argumentacji podniesionej podczas rozprawy. W tego typu sprawach występuje zatem odmienność w zakresie postępowania dowodowego istotnie modyfikująca rozumienie przepisów art. 7, 77 i 80 k.p.a. w stosunku do standardów proceduralnych ogólnego postępowania administracyjnego.

Wnoszący sprzeciw podniósł, że sporne prawo ochronne zostało udzielone wbrew ustawowym warunkom wymaganym do uzyskania ochrony określonym w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli jest on identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Powyższy przepis ma zatem zastosowanie wówczas, gdy kumulatywnie spełnione zostaną trzy przesłanki: po pierwsze podobieństwo lub identyczność oznaczeń, po drugie renoma znaku wcześniejszego, oraz po trzecie – uzyskanie przez zgłaszającego nienależnej korzyści lub wywarcie szkodliwego skutku dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Wnoszący sprzeciw podnosząc powyższy zarzut wskazał na naruszenie praw do jego renomowanych znaków towarowych „łaciate" i „mleko łaciate". Jego zdaniem rejestracja spornego znaku jest szkodliwa dla renomy jego znaków i może przynieść uprawnionemu nienależne korzyści, jak również grozi osłabieniem zdolności odróżniającej znaków wnoszącego sprzeciw.

Pierwsza z przesłanek wskazanych w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. dotyczy podobieństwa lub identyczności znaku spornego do oznaczeń przeciwstawionych. Należy mieć na uwadze, że art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. dotyczy sytuacji, w której istnieje pewien stopień podobieństwa między spornym oznaczeniem a wcześniejszym znakiem towarowym, z powodu którego dany krąg odbiorców kojarzy je ze sobą, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, niekoniecznie jednak je myląc. Nie jest zatem wymagane, by stopień podobieństwa między znakami był na tyle duży, by wywołać prawdopodobieństwo wprowadzenia danego kręgu odbiorców w błąd. Wystarczy, by stopień podobieństwa między spornym oznaczeniem a wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym skutkował wywołaniem u danego kręgu odbiorców przekonania, że między spornym oznaczeniem a znakiem wcześniejszym występuje pewien związek (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 10 kwietnia 2008 r., sygn. akt C-102/07).

Analizując porównywane znaki pod względem wizualnym należy stwierdzić, że sporny znak „łaciata" o numerze R.(…) jest w znacznym stopniu podobny do przeciwstawionych mu znaków towarowych „MLEKO ŁACIATE" o numerze R.(…), „łaciate" o numerze R.(…), „mleko łaciate" o numerze R.(…) oraz „ŁACIATE" o numerze CTM.(…). Wynika to z użycia w tych znakach niemal identycznych słów „łaciata" i „łaciate", które mają charakter dominujący. Powyższe przymiotniki różnią się tylko jedną ostatnią literą, zaś ta różnica wskazuje odpowiednio na żeński i nijaki rodzaj rzeczownika (przedmiotu) opisywanego przez dany przymiotnik. W ocenie Kolegium Orzekającego słowa „łaciata" i „łaciate" stanowią elementy dominujące i wyróżniające w tych oznaczeniach, które odbiorca z pewnością zauważy i zachowa w pamięci. Podobieństwa wizualnego pomiędzy znakami nie eliminują pozostałe elementy przeciwstawionych znaków w postaci: szaty graficznej znaków „łaciate" o numerze R.(…) i „mleko łaciate" o numerze R.(…) oraz słowa „mleko" występującego w znakach „MLEKO ŁACIATE" o numerze R.(…), „mleko łaciate" o numerze R.(…). Należy bowiem stwierdzić, że szata graficzna znaków R.(…) i R.(…) w postaci czarnych łat umieszczonych na białym tle, które przypominają krowie łaty, przede wszystkim podkreśla dominację i znaczenie słowa „łaciate". Natomiast słowo „mleko" stanowi element opisowy w stosunku do produktów mlecznych. W ocenie Kolegium odbiorca patrząc na produkt opatrzony przeciwstawionymi znakami skupi się przede wszystkim na elemencie słownym „łaciate" i z nim będzie identyfikował dany towar. Wobec powyższego Kolegium Orzekające stwierdziło, że przeciwstawione znaki towarowe wykazują znaczne podobieństwo pod względem wizualnym w zakresie elementów dominujących i wyróżniających.

Mając na uwadze stwierdzone powyżej wnioski, dotyczące dominującego charakteru słów „łaciata" i „łaciate" w analizowanych znakach, Kolegium Orzekające uznało, że oznaczenia te są również w wysokim stopniu podobne pod względem fonetycznym. Przedmiotowe znaki towarowe zawierają bowiem niemal identycznie wymawiane słowa „łaciata" i „łaciate", który mają charakter dominujący i wyróżniający. Należy ponownie podkreślić, że słowo „mleko" stanowi element opisowy w stosunku do produktów mlecznych, wobec czego powyższy wyraz nie zmniejsza stopnia podobieństwa fonetycznego pomiędzy analizowanymi znakami towarowymi. Kolegium Orzekające stwierdziło zatem, że wobec użycia niemal identycznych słów „łaciata" i „łaciate" sporny znak jest w wysokim stopniu podobny pod względem fonetycznym w stosunku do znaków wcześniejszych.

Analizując przedmiotowe znaki towarowe pod względem znaczeniowym Kolegium Orzekające stwierdziło, że występujące w nich słowa „łaciata" i „łaciate" stanowią przymiotniki wskazujące na przedmiot pokryty plamami o innym odcieniu lub kolorze niż cała jego powierzchnia. Wobec użycia w analizowanych znakach powyższych słów należy stwierdzić, że znaki te będą postrzegane przez odbiorców jako bardzo podobne pod względem znaczeniowym.

Wobec powyższej analizy Kolegium Orzekające stwierdziło, że pomiędzy porównywanymi znakami zachodzi podobieństwo na płaszczyźnie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Decyduje o tym użycie w przedmiotowych oznaczeniach niemal identycznych słów „łaciata" i „łaciate", które mają charakter dominujący w tych znakach. Szata graficzna znaków „łaciate" R.(…) i „mleko łaciate" R.(…), odmienne ostatnie litery w słowach „łaciata" i „łaciate" oraz dodatkowe słowo „mleko" występujące w znakach „MLEKO ŁACIATE" R.(…), „mleko łaciate" R.(…) mają drugoplanowe znaczenie i nie eliminują podobieństwa pomiędzy tymi znakami oraz ryzyka ich skojarzenia przez odbiorców. Wobec powyższego Kolegium Orzekające uznało, że sporny znak towarowy „łaciata", przeznaczony do oznaczania wód mineralnych i gazowanych, jest w wysokim stopniu podobny do wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych wnoszącego sprzeciw, zawierających element słowny „łaciate".

W następnej kolejności Kolegium Orzekające przeanalizowało kwestię renomy przeciwstawionych znaków towarowych „MLEKO ŁACIATE" o numerze R.(…), „łaciate" o numerze R.(…), „mleko łaciate" o numerze R.(…) oraz „ŁACIATE" o numerze CTM.(…). Należy zauważyć, że z powodu braku legalnej definicji pojęcia „renomy" orzecznictwo i nauka prawa zdefiniowały kryteria istotne dla ustalenia renomy znaku towarowego. Zgodnie z nimi renoma znaku wiąże się z utrwaloną wśród klientów opinią o cechach towaru opatrzonego danym znakiem. Renoma nie jest prostym następstwem używania i rozpowszechniania znaku, lecz także utrwalonym i głęboko zakorzenionym w świadomości nabywców wyobrażeniem o wysokich walorach towaru. Renoma znaku powstaje na skutek dbałości uprawnionego o wysoką jakość towarów, konsekwentne utrwalanie znaku na rynku, m.in. przez długotrwałą i intensywną reklamę. Ugruntowana renoma znaku towarowego występuje wtedy, gdy jakość oznaczanych nim towarów satysfakcjonuje klientów, którzy z łatwością zauważają go i łączą z towarem oznaczonym przez uprawnionego nawet wówczas, gdy sygnuje on towary nieznane wcześniej na rynku. Renoma znaku oznacza zatem jego atrakcyjną wartość reklamową, ogół pozytywnych wyobrażeń konsumentów o oznaczonych nim towarach. Przy ocenie, czy dany znak towarowy jest renomowany, należy zatem brać pod uwagę nie tylko stopień znajomości tego znaku wśród klientów oraz zakres i intensywność reklamy towarów oznaczonych znakiem, ale także jakość tych towarów. Należy mieć na uwadze, że o renomie znaku towarowego mogą świadczyć również przyznane nagrody i certyfikaty dotyczące towarów oznaczanych znakiem, opinie ekspertów oraz prezentowanie towarów na targach promujących ich sprzedaż.

Należy stwierdzić, że sporny znak towarowy „łaciata" został zgłoszony w dniu 13 marca 2013 r., wobec czego przedmiotem oceny Kolegium Orzekającego jest stan faktyczny istniejący w tej dacie. Kolegium analizując zebrany w niniejszej sprawie materiał dowodowy ustaliło, że wnoszący sprzeciw jest podmiotem gospodarczym prowadzącym dzia-

łalność na rynku produktów mleczarskich i jest uprawniony z tytułu praw ochronnych na szereg znaków towarowych, słownych lub słowno-graficznych, zawierających przymiotnik „łaciate" jako charakterystyczny element w warstwie słownej. Są to następujące znaki towarowe: „MLEKO ŁACIATE" o numerze R.(…), „łaciate" o numerze R.(…), „mleko łaciate" o numerze R.(…) oraz „ŁACIATE" o numerze CTM.(…). Powyższe znaki przeznaczone są do oznaczania różnego rodzaju towarów, w tym w szczególności mleka i produktów mlecznych, napojów mlecznych, śmietany, serów, twarogów, twarożków, deserów mlecznych i napojów serwatkowych. Z materiałów zgromadzonych w toku postępowania wynika, że wnoszący sprzeciw używa nazwy „łaciate" od 1996 roku do oznaczania różnorodnych produktów mleczarskich, w tym przede wszystkim mleka UHT.

Jak wynika z przedłożonych przez wnoszącego sprzeciw materiałów dowodowych „łaciate" stanowi jedną z najważniejszych marek na rynku produktów spożywczych w Polsce oraz jest liderem na rynku mleka UHT, o czym świadczą m.in. przyznane jej liczne nagrody i wyróżnienia. Marka „łaciate" w rankingu najcenniejszych polskich marek dziennika „Rzeczpospolita" z 2011 roku znalazła się na 50 miejscu, a w kategorii „moc marki produkty żywnościowe" zajęła 7 pozycję. W edycji ww. rankingu z 2012 roku marka „łaciate" znalazła się na 52 miejscu, a w kategorii marek spożywczych zajęła 12 pozycję (karty 560–561, tom III akt sprawy). Trade Press – wydawca „Detalu dzisiaj" – przyznał mleku „łaciate" tytuł „*Towaru Roku 2008*" oraz uznał, że w kategorii mleka jest to najlepiej sprzedający się produkt w sklepach mało- i wielkopowierzchniowych (karta 557, tom III akt sprawy). Ponadto marka „łaciate" dostała tytuł „Superbrand Polska" w 2004, 2007, 2009, 2010 i 2012 roku, czyli znalazła się w gronie najsilniejszych marek konsumenckich na polskim rynku (karty 552–556, tom III akt sprawy). W 2010 roku marka „łaciate" zajęła II miejsce w rankingu „*Wyborowa Marka '89/'09*" czasopisma „Newsweek Polska", który zawierał „*najsilniejsze polskie marki, które powstały po 1989 roku, do dziś święcą triumfy w kraju i mają szansę na międzynarodowy sukces*" (karta 550, tom III akt sprawy). Marka „łaciate" znalazła się w gronie TOP 50, czyli najsilniejszych marek w Polsce w badaniu BrandAsset Valuator przeprowadzonym przez BAV Consulting (karta 549, tom III akt sprawy). W 2009 roku za kampanię reklamową „Łaciate krowy live" wnoszący sprzeciw otrzymał nagrody w konkursie Media Trendy w kategorii „*Innowacja w planowaniu mediów*" oraz w kategorii „*Innowacyjne wykorzystanie internetu i mediów interaktywnych*" (karty 498–499, tom III akt sprawy). Ponadto mleko „łaciate" otrzymało tytuł „*Przebój FMCG 2010*" w konkursie organizowanym przez „Życie Handlowe", który wyłonił największe hity sprzedażowe. W uzasadnieniu powyższej nagrody wskazano m.in., że powyższa marka posiada ok. 40% udziału w rynku mleka UHT (karty 433–435, tom III akt sprawy). Marka „łaciate" zwyciężyła również tytuł „*Hit Handlu 2012*" w kategorii mleko UHT (karta 432, tom III akt sprawy).

Z kolei z raportu GFK Polonia pt. „*Ocena aktualnego opakowania mleka łaciate*" z listopada 2009 roku (karty 746–769, tom IV akt sprawy) wynika, że marka „łaciate" postrzegana jest jako marka wysokiej jakości, o wieloletnim istnieniu na rynku, rozreklamowana i stale obecna w mediach, a jej produkty mają niezawodną i niezmienną jakość. W ocenie Kolegium Orzekającego w niniejszej sprawie bardzo istotne są również przedłożone dowody dotyczące nakładów na reklamę produktów „łaciate". Według oświadczenia wnoszącego sprzeciw z dnia 20 czerwca 2013 r. znak towarowy „łaciate"

należący do wnoszącego sprzeciw w latach 2004–2012 był intensywnie reklamowany w mediach ogólnokrajowych, przede wszystkim w telewizji, zaś roczne wydatki na reklamę wahały się od x do x złotych rocznie, z tym że kwoty te rosły nieustająco z roku na rok. Potwierdzeniem powyższych okoliczności są faktury VAT (karty 285–331, tom II akt sprawy), które stanowią dowody szczegółowych wydatków poniesionych na kolejne kampanie reklamowe i potwierdzają wysokie nakłady finansowe w powyższym zakresie. Z kolei reklamy prasowe potwierdzają, że produkty sygnowane znakami „łaciate" były reklamowane w wysokonakładowych ogólnopolskich gazetach i czasopismach (karty 263–283, 348–377 tom II akt sprawy). Ponadto przedłożone przez wnoszącego sprzeciw faktury VAT wystawione przez ogólnopolskie sieci handlowe z tytułu przeprowadzonych akcji promocyjnych i usług marketingowych oraz gazetki promocyjne tych sieci potwierdzają, że wnoszący sprzeciw ponosił znaczne koszty promocji swoich produktów „łaciate" w placówkach tych sieci handlowych (karty 86–254, tom II; karty 650–732, tom III akt sprawy). Kolegium Orzekające stwierdziło, iż wszystkie powyższe materiały dowodowe wskazują na utrzymującą się, ugruntowaną i wysoką pozycję rynkową mleka „łaciate" i innych produktów mleczarskich oznaczanych tym znakiem, wytwarzanych przez wnoszącego sprzeciw.

W ocenie Kolegium w niniejszej sprawie istotna jest również okoliczność, iż Urząd Patentowy RP w decyzji z dnia 15 grudnia 2006 r. (nr Sp. 403/05) stwierdził renomę znaków towarowych „MLEKO ŁACIATE" o numerze R.(…), „łaciate" o numerze R.(…), „mleko łaciate" o numerze R.(…). Należy również podkreślić, że na rozprawie w dniu 30 grudnia 2015 r. uprawniony stwierdził, że nie kwestionuje renomy znaków „łaciate" w zakresie produktów mleczarskich.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, iż renoma znaku towarowego wiąże się z ustaloną wśród odbiorców opinią o cechach oznaczanego towaru oraz utrwalonym w świadomości kupujących wyobrażeniem o walorach towaru, jego oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach. Przy ocenie renomy znaku towarowego należy brać pod uwagę wszystkie istotne dla sprawy okoliczności, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości udziału w rynku dla towarów oznaczanych danym znakiem, intensywności, geograficznego zasięgu, czasu używania tego znaku oraz wysokości nakładów poczynionych na promocję i reklamę. W ustalonym stanie faktycznym, wobec długotrwałej obecności na rynku produktów mleczarskich oznaczanych znakiem towarowym „Łaciate" oraz zajmowania pierwszej pozycji na rynku mleka UHT przez mleko oznaczane tym znakiem, należącym do wnoszącego sprzeciw, a także powszechności dobrej opinii o tym produkcie (por. certyfikaty i nagrody, artykułu prasowe), Kolegium Orzekające uznało, iż znak towarowy wnoszącego sprzeciw „Łaciate" zajmował bardzo wysoką pozycję rynkową i z punktu widzenia konsumentów cieszył się dobrą opinią oraz określoną renomą w odniesieniu do produktów mleczarskich, w tym w szczególności mleka UHT, zaś fakt ten został przez wnoszącego sprzeciw należycie udowodniony w toku postępowania. Należy również wskazać, że na rozprawie w dniu 30 grudnia 2015 r. uprawniony stwierdził, że nie kwestionuje renomy znaków „łaciate" w zakresie produktów mleczarskich. Za zasadne Kolegium Orzekające uznało zatem powołanie się przez wnoszącego sprzeciw w przedmiotowym sprzeciwie na renomę swojego wcześniejszego znaku towarowego „Łaciate". Sam fakt jednak, iż wcześniejszy znak towarowy cieszył się renomą

w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego nie stanowi samoistnej i wystarczającej podstawy do unieważnienia prawa ochronnego na znak późniejszy. Zgodnie bowiem z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy jest niedopuszczalne, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Kolegium Orzekające miało na uwadze, że podmioty wytwarzające produkty mleczarskie oraz producenci wody mineralnej i gazowanej co do zasady nie pozostają ze sobą w stosunku konkurencji. Relacja konkurencji zachodzi bowiem pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, które w tym samym czasie oferują tego samego rodzaju towary, przeznaczone dla tej samej klienteli. Z drugiej jednak strony, rynki na których działa każdy z tych podmiotów są w pewnym stopniu zbliżone, bowiem dotyczą produktów, które w ujęciu ogólnym mają podobne przeznaczenie, a mianowicie – produktów spożywczych. Zdaniem Kolegium Orzekającego należy przyjąć, iż przedsiębiorca działający na terenie całego kraju na rynku wody mineralnej, powinien posiadać należyte rozeznanie w tym, jakie szczególnie znane i dystynktywne oznaczenia funkcjonują nie tylko na tym rynku, ale także na rynkach innych produktów spożywczych. Zdaniem Kolegium Orzekającego, duży podmiot krajowy, wprowadzając na rynek nowe produkty, planując strategie marketingowe i wreszcie opracowując nowe znaki towarowe, zazwyczaj działa ze szczególnym zachowaniem zasad ostrożności i staranności, zatrudnia w tym celu odpowiednio wykwalifikowany personel lub korzysta z pomocy innych wyspecjalizowanych osób. Podmiot taki, z zachowaniem należytej staranności, winien zatem posiadać przynajmniej dostateczną wiedzę o tym, jakie marki zajmują czołowe pozycje na rynkach innych produktów spożywczych. W przedmiotowej sprawie, w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego, wcześniejsze znaki towarowe wnoszącego sprzeciw „łaciate" i „mleko łaciate" posiadały trwałą i ugruntowaną pozycję na rynku produktów mleczarskich. Zdaniem Kolegium Orzekającego uprawniony zgłaszając sporny znak towarowy wiedział, lub z zachowaniem należytej staranności winien był wiedzieć, o istnieniu tych znaków towarowych oraz o ich pozycji rynkowej.

W ocenie Kolegium Orzekającego, ze względu na bardzo znaczne podobieństwo spornego znaku „łaciata" do znaków „łaciate" i „mleko łaciate", istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż istnienie spornego znaku towarowego nie pozostałoby obojętne w stosunku do szczególnie wysokiego charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych wnoszącego sprzeciw. Ze względu na bliskość rynku produktów mleczarskich i rynku wody mineralnej oraz charakter tych towarów, konsumenci w tych samych sklepach, w tym samym czasie, w zbliżonych okolicznościach mogą spotykać towary oznaczane każdym z tych znaków. Zdaniem Kolegium konsumenci znający i ceniący produkty mleczarskie oznaczane znakami „łaciate" i „mleko łaciate", napotykając w obrocie wodę mineralną lub gazowaną oznaczoną spornym znakiem „łaciata", skojarzą ze sobą te znaki. W takiej sytuacji, także pomimo świadomości, iż towary oznaczane każdym z tych znaków pochodzą od całkowicie niezależnych od siebie producentów, odbiorcy z wysokim prawdopodobieństwem mogą przenosić pozytywne wyobrażenia na temat znanych produktów mleczarskich oznaczanych znakami „łaciate" i „mleko łaciate" na produkt innego przedsiębiorcy oznaczony znakiem w wysokim stopniu podobnym. W takiej sytuacji już wyłącznie ze względu na fakt tego podobieństwa, sporny

znak towarowy „łaciata" w oczach konsumentów będzie się wyróżniał na tle pozostałych znaków służących do oznaczania wody mineralnej i gazowanej. Powyższy znak będzie zatem przyciągał uwagę odbiorców nie na skutek kampanii promocyjnej prowadzonej i finansowanej przez uprawnionego, a na skutek powiązania tego znaku z wcześniejszymi, bardzo charakterystycznymi znakami wnoszącego sprzeciw. Taka sytuacja dawałaby zatem uprawnionemu nienależną korzyść wynikającą wyłącznie z podobieństwa do znaków wcześniejszych, polegającą przede wszystkim na wywołaniu efektu zainteresowania towarami oznaczanymi spornym znakiem towarowym, bez konieczności ponoszenia nakładów na promocję danych towarów.

Kolegium Orzekające uznało również, że pojawienie się na rynku spornego znaku, który jest w wysokim stopniu podobny do wcześniejszych znaków towarowych, stwarzałoby zagrożenie dla indywidualnego i odróżniającego charakteru znaków „łaciate" i „mleko łaciate". Powyższe znaki należą do wnoszącego sprzeciw i są używane do oznaczania produktów mlecznych pochodzących wyłącznie od niego. W ocenie Kolegium udzielenie prawa ochronnego na znak „łaciata" może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaków należących do wnoszącego sprzeciw. Wysoka dystynktywność tych znaków została ukształtowana na skutek intensywnego i długotrwałego ich używania od 1996 roku. Dystynktywność tych znaków wynika również z ich natury, która polega na oparciu ich konstrukcji na prostym i pospolitym przymiotniku „łaciate", który jednocześnie ma całkowicie abstrakcyjny charakter w odniesieniu do sygnowanych nim towarów, a w zestawieniu z nazwami tych produktów tworzy oryginalną kompozycję (mleko łaciate, śmietanka łaciata itp.). Wobec powyższego należy stwierdzić, że wykorzystywanie przez inny podmiot znaku zawierającego słowo „łaciata" dla oznaczania wody mineralnej i gazowanej, może doprowadzić do trwałej utraty indywidualnego charakteru przez cieszące się szczególnie wysoką siłą odróżniającą znaki wnoszącego sprzeciw i w konsekwencji osłabienia tej siły oddziaływania na percepcję odbiorców towarów. Kolegium Orzekające mając na uwadze renomę znaków „łaciate" i „mleko łaciate" oraz wobec stwierdzenia istnienia podobieństwa pomiędzy nimi a spornym znakiem „łaciata" uznało za zasadny zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Unieważnienie prawa ochronnego na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej powoduje, że bez znaczenia pozostaje zasadność pozostałych zarzutów sformułowanych przez wnoszącego sprzeciw na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 1 pkt 1 i art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Powyższe stanowisko jest zgodne z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2014 r. (sygn. akt VI SA/Wa 431/14), który stwierdził, że

> *„w ocenie Sądu, organ słusznie wskazał, że przepis art. 7 ustawy o znakach towarowych stanowi samodzielną, podstawę unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w zakresie w jakim wnioskodawca domaga się jego unieważnienia. Wobec czego zasadnie stwierdzono, że w rozpatrywanej sprawie zbędne jest ustalanie, czy zaistniały podstawy do unieważnienia przedmiotowego prawa także w oparciu o art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, który został powołany przez wnioskodawcę w podstawie prawnej wniosku o unieważnienie. Sąd podziela powołane stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjny zawarte w wyroku z dnia*

5 kwietnia 2006 r. (sygn. akt lI GSK 16/06): »każda z sytuacji określonych w następujących po sobie jednostkach redakcyjnych komentowanych przepisów stanowi wystarczającą, samodzielną i wewnętrznie spójną podstawę do unieważnienia prawa z rejestracji. Jeśli zatem zostaną wyczerpane przesłanki niedopuszczalności rejestracji określone w którymkolwiek z punktów art. 8 czy 9 ustawy o znakach towarowych, to zbędnym jest ustalanie, czy w sprawie występują także inne podstawy do unieważnienia prawa z rejestracji wymienione w tych przepisach, nawet wówczas gdyby takie podstawy istniały«".

W związku z powyższym Kolegium Orzekające nie analizowało zarzutów naruszenia powyższych przepisów, bowiem stwierdzenie udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. było wystarczające do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy w całości.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i obrony. W rozpatrywanej sprawie strona wygrywająca – wnoszący sprzeciw – reprezentowany był przez pełnomocnika w osobie rzecznika patentowego. Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało za zasadne przyznanie wnoszącemu sprzeciw jako stronie wygrywającej kwotę w wysokości x złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sprawie. Kwota ta stanowi sumę: opłaty skarbowej od dokumentu pełnomocnictwa w wysokości x złotych, kosztów dojazdu na rozprawę w wysokości x złotych oraz stawki minimalnej w sprawach o unieważnienie prawa ochronnego na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny określonej w § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r., nr 212, poz. 2076) w wysokości x złotych.

Kolegium Orzekające oddaliło wniosek o zwrot kosztów postępowania w pozostałej części, który wnoszący sprzeciw motywował nakładem pracy swojego pełnomocnika, związanej zwłaszcza z wykazaniem renomy znaków towarowych. Kolegium uznało, że nakład pracy pełnomocnika oraz stopień zawiłości niniejszej sprawy nie uzasadnia przyznania wnoszącemu sprzeciw dwukrotności stawki minimalnej w wysokości x złotych określonej w ww. rozporządzeniu. Należy bowiem stwierdzić, że zgromadzenie przez wnoszącego sprzeciw przedłożonych do akt sprawy materiałów dowodowych na okoliczność renomy nie wymagało ponadprzeciętnego nakładu pracy i wysiłku, zaś postępowanie w niniejszej sprawie wymagało obecności pełnomocnika strony tylko na dwóch terminach rozprawy.

Wobec powyższego Kolegium Orzekające postanowiło oddalić wniosek o zwrot kosztów postępowania w pozostałym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Orzekające orzekło jak w osnowie.

Znaki towarowe

F. Symbole (godło, barwy)

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. Sp.228.2013

Decyzja z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie unieważnienia znaku towarowego graficznego o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 6 grudnia 2013 r.

Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Sylwia Wit vel Wilk
Ekspert-orzecznik	Karol Cena (spr.)
Ekspert	Małgorzata Barankiewicz
Protokolant	Paulina Skrzypczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2013 roku sprawy z wniosku Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej działającego na podstawie art. 167 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy graficzny o numerze R.(…) udzielonego na rzecz K stowarzyszenie z siedzibą w S, na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.)

orzeka

unieważnić prawo ochronne na znak towarowy graficzny o numerze R.(…).

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP - Departament Orzecznictwa - w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2013 r. do Urzędu Patentowego RP, działającego w trybie postępowania spornego, wpłynął wniosek Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy graficzny o numerze R.(…). Powyższe prawo ochronne udzielone zostało na rzecz K w S (stowarzyszenie), a znak towarowy przeznaczony został do oznaczania towarów i usług zawartych w klasach: 14, 16 i 41 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (zwanej dalej: klasyfikacją nicejską).

W uzasadnieniu wnioskodawca podniósł, że sporny znak towarowy nie spełnia ustawowych warunków udzielenia prawa ochronnego określonych w art. 131 ust. 2 pkt 2

ustawy Prawo własności przemysłowej, jako że oznaczenie które uzyskało ochronę stanowi odznakę pamiątkową jednostki wojskowej.

Wnioskodawca stwierdził, że przedmiotowe oznaczenie jako odznakę pamiątkową 12 Pułku Ułanów Podolskich wprowadzono rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 28 lutego 1922 r. (Dziennik Rozkazów z 1922 r., Nr 9, poz. 135) a rozkazem z dnia 30 stycznia 1923 r. (Dziennik Rozkazów z 1923 r., Nr 4, poz. 43) wydana została zgoda na jej noszenie na mundurze. Wnioskodawca podkreślił, że w świetle art. 131 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wyłączeniem z rejestracji objęte zostały m.in. znaki sił zbrojnych. Listę powyższych znaków zawarto w ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1993 r., Nr 34, poz. 154 ze zm.). Ustawa ta w art. 1 ust. 3 ustanowiła delegację dla Ministra Obrony Narodowej do wydania aktu wykonawczego wskazującego inne znaki, które mogą być używane w siłach zbrojnych. Wnioskodawca podniósł, że na mocy uregulowania zawartego w § 34 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r., Nr 82, poz. 689) odznaki pamiątkowe jednostek wojskowych, uznane zostały za takie znaki. Używanie powyższych znaków uzależnione jest od uprzedniego uzyskania zgody Ministra Obrony Narodowej. Uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy nie uzyskał takiej zgody, a mimo to wystąpił do Urzędu Patentowego o udzielenie prawa ochronnego na powyższe oznaczenie.

Uzasadniając interes publiczny wnioskodawca podniósł, że w interesie tym jest eliminowanie z obrotu gospodarczego znaków towarowych, które zawierają nazwy, skróty, oznaczenia czy też symbole naruszające przepis art. 131 ust. 2 pkt 2 p.w.p., i które są wykorzystywane w celach komercyjnych. Tymczasem wskutek uzyskania prawa ochronnego na sporny znak towarowy K w S stało się jedynym beneficjentem wzoru odznaki pamiątkowej jednostki wojskowej uzyskując monopol wynikający z tego prawa.

Uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy graficzny o numerze R.(…) w piśmie z dnia 9 sierpnia 2013 r. podniósł, że jest kontynuatorem tradycji 12 Pułku Ułanów Podolskich, a co za tym idzie obrońcą jego barw i znaków. Uprawniony stwierdził, że intencją chronienia odznaki pamiątkowej było zabezpieczenie jej przed bezprawnym używaniem przez osoby trzecie bez zgody Koła Żołnierzy. Podniósł, że nadawanie odznaki pamiątkowej 12 Pułku Ułanów Podolskich jest kontynuowane przez Kapitułę Odznaki powołaną rozkazem dowódcy 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich. Zdaniem uprawnionego jest to „*konieczność i wola członków Koła wynikająca ze wstępnych decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej w podobnych sprawach*". Uprawniony stwierdził także, że termin: „*prawo ochronne na znak towarowy*" nie jest adekwatny dla odznaki pamiątkowej. W swoim uzasadnieniu wskazał na znaczenie „*Decyzji Ministra Obrony Narodowej o przyjęciu odznaki, barw i tradycji w wieczne dziedzictwo przez 12 batalion dowodzenia Ułanów Podolskich*" i wniósł o utrzymanie ochrony dla spornego znaku towarowego.

Uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy do pisma z dnia 9 sierpnia 2013 r. dołączył rys historyczny odznaki pamiątkowej oraz jej opis.

Na rozprawie w dniu 21 października 2013 r. Kolegium Orzekające zobowiązało uprawnionego do przedłożenia do akt sprawy uwierzytelnionej kopii decyzji Ministra Obrony Narodowej o przyjęciu odznaki, barw i tradycji w wieczne dziedzictwo przez

12 Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich wskazanej w przedłożonym do akt sprawy piśmie z dnia 9 sierpnia 2013 r.

Na rozprawie w dniu 6 grudnia 2013 r. wnioskodawca podtrzymał stanowisko w sprawie podnosząc, że symbolami Rzeczypospolitej Polskiej mogą posługiwać się, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, wyłącznie instytucje państwowe. Z gwarancji ustawowych wynika, że symbole te są używane przez odpowiedni podmiot w ramach przysługujących im uprawnień. Z uwagi na powyższe, symbole te nie mają zdolności rejestrowej. Tymczasem historyczna odznaka stanowiąca sporny znak towarowy jest, w rozumieniu przywołanych we wniosku przepisów, „*innym znakiem używanym w Siłach Zbrojnych*", a sporny znak towarowy jest całkowitym odzwierciedleniem odznaki, bez modyfikacji i wkładu intelektualnego wyłącznego posiadacza praw.

Uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy wyjaśnił, że odznaka będąca spornym znakiem nie jest de facto odznaką wojskową, gdyż właściwy minister nie nakazał jej używania. Natomiast podmiot, który chce używać tej odznaki musi zapytać o zgodę uprawnionego. Odznaka ta eksponowana jest w koszarach Batalionu Ułanów Podolskich oraz w klubie kawaleryjskim. Uprawniony stwierdził, że Koło Żołnierzy nie jest tożsame z wojskiem. Podkreślił, że właścicielem odznaki jest Koło Żołnierzy, a nie jednostka wojskowa.

Do akt dołączono kopie: dokumentu (bez tytułu) podpisanego przez Sekretarza Stanu, I zastępcę ministra obrony narodowej A.K. (akta sprawy, karty 86-87), projektu decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej i ustanowienia dorocznego święta 12 batalionu dowodzenia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego (karty 83-84) oraz Dziennika Urzędowego Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2011 r., Nr 5, zawierającego powyższą decyzję z dnia 22 lutego 2011 r. (karty 81-82).

Po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowodowych zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, wysłuchaniu stron i dokładnym, wszechstronnym wyjaśnieniu stanu faktycznego,

Kolegium Orzekające zważyło co następuje:

Zgodnie z art. 255 ust. 4 p.w.p. Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Szczególny tryb rozpatrywania spraw o unieważnienie praw wyłącznych oznacza, że przepisy kodeksu postępowania spornego stosowane są jedynie odpowiednio, a ich zastosowanie ma ograniczony charakter. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2007 roku (sygn. II GSK 350/06):

„nie można przenosić do postępowania spornego przez art. 256 ust 1 p.w.p. wynikających z art. 7 i art. 77 k.p.a. obowiązków Urzędu Patentowego w zakresie zbierania i oceny dowodów oraz załatwiania sprawy z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywateli, ponieważ art. 255 ust 4 wskazanej poprzednio ustawy jest przepisem zawierającym objętą nim pełną regulację wykluczającą możliwość uzupełniającego zastosowania tych przepisów k.p.a."

Zatem dokonanie oceny zasadności wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy odbywa się na podstawie akt sprawy i w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy przedstawiony przez strony postępowania. Organ nie jest bowiem uprawniony do poszukiwania nowych dowodów mogących mieć wpływ na przedmiotowe rozstrzygnięcie w sprawie (np.: wyrok WSA z 7 stycznia 2005 r., sygn. akt 6 II SA 2427/03).

W niniejszej sprawie z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy wystąpił Prokurator Generalny, który zainicjował postępowanie powołując się na treść art. 167 ustawy Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z art. 167 p.w.p. Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej może, w interesie publicznym, wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy albo przystąpić do toczącego się postępowania w sprawie. W rozpatrywanej sprawie, wskazany w art. 167 p.w.p. interes publiczny wnioskodawcy, nie był kwestionowany przez stronę przeciwną. W ocenie Kolegium Orzekającego interes ten należy łączyć z potrzebą zapewnienia ochrony oznaczeniom, które ustawodawca, z uwagi na ich symboliczny i doniosły dla Państwa charakter, wyłączył z katalogu oznaczeń możliwych do zmonopolizowania poprzez uzyskanie prawa wyłącznego. Takim zaś prawem jest prawo ochronne na znak towarowy. Zgodnie bowiem z art. 153 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro zatem wnioskodawca określony w art. 167 p.w.p. uznał, że sporny znak towarowy należy do kategorii znaków sił zbrojnych, to mógł oczekiwać od wskazanego w ustawie właściwego organu administracji państwowej oceny spełnienia ustawowych warunków udzielenia prawa ochronnego i wydania decyzji administracyjnej rozstrzygającej spór w sprawie. Jak wynika z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1993 r., Nr 34, poz. 154 ze zm.)

> *„Znaki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach dla godła, barw i hymnu Rzeczypospolitej Polskiej".*

W niniejszej sprawie wnioskodawca jako podstawę prawną swego żądania wskazał przepis art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej. Tym samym Kolegium Orzekające zobowiązane było do oceny, czy sporny znak towarowy graficzny o numerze R.(…) spełniał ustawowe warunki udzielenia prawa ochronnego określone przywołanym przez wnioskodawcę przepisem.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnych na oznaczenia, jeżeli zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej czy samorządu terytorialnego albo organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tych organizacji

obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie. W niniejszej sprawie bezspornym było, że sporny znak towarowy stanowi odznakę pamiątkową 12 Pułku Ułanów Podolskich, wprowadzoną rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 28 lutego 1922 r. Uprawniony potwierdził powyższy stan faktyczny na rozprawie w dniu 6 grudnia 2013 r., zatem uznać należy, iż wnioskodawca prawidłowo zidentyfikował sporny znak towarowy, powołując się w powyższym zakresie na rozkazy Ministra Spraw Wojskowych z dnia 28 lutego 1922 r. (Dziennik Rozkazów z 1922 r., Nr 9, poz. 135) o wprowadzeniu przedmiotowej odznaki oraz z dnia 30 stycznia 1923 r. (Dziennik Rozkazów z 1923 r., Nr 4, poz. 43) o zgodzie na noszenie jej na mundurze. Nie kwestionując zatem postaci spornego znaku towarowego uprawniony w odpowiedzi na wniosek wyjaśnił jedynie przyczyny zgłoszenia spornego znaku towarowego do Urzędu Patentowego, związane z chęcią chronienia odznaki pamiątkowej przed bezprawnym używaniem tej odznaki przez osoby trzecie bez zgody Koła Żołnierzy. W ocenie Kolegium Orzekającego nie ulega natomiast wątpliwości, że odznaki pamiątkowe jednostek wojskowych są znakami sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu obowiązujących przepisów. Jak słusznie podniósł wnioskodawca znaki sił zbrojnych wskazane zostały zarówno w ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1993 r., Nr 34, poz. 154 ze zm.) jak i rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r., Nr 82, poz. 689). Przywołana ustawa ustanowiła bowiem w art. 1 ust. 3 delegację dla Ministra Obrony Narodowej do wydania aktu wykonawczego wskazującego inne znaki, które mogą być używane w siłach zbrojnych. Zgodnie zaś z § 34 pkt 2 rozporządzenia, znakami sił zbrojnych są również odznaki pamiątkowe jednostek wojskowych. Jak wskazuje art. 131 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oznaczenia w nim wymienione mogą uzyskać ochronę wyłącznie przy wykazaniu uprawnienia, a w szczególności zezwolenia właściwego organu Państwa na używanie oznaczenia w obrocie. Przedłożone przez uprawnionego do akt sprawy dowody nie potwierdzają, by stowarzyszenie K w S uzyskało uprawnienie o jakim mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Dokument podpisany przez Sekretarza Stanu, I zastępcy Ministra Obrony Narodowej, A. K. (akta sprawy, karty 86-87), został zredagowany w formule uroczystej odezwy nie przyznającej jakichkolwiek uprawnień, a adresatem tego dokumentu nie było stowarzyszenie. Natomiast jak wynika z decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2011 r. (karty 81-82) „*w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej i ustanowienia dorocznego święta 12 batalionu dowodzenia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego*" batalion ten „*przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji*" m.in. 12 pułku Ułanów Podolskich oraz przyjmuje nazwę wyróżniającą „Ułanów Podolskich". A zatem również i ta decyzja nie jest skierowana do stowarzyszenia, które jest podmiotem autonomicznym, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nazwą K. Sam uprawniony podkreślał w toku postępowania, że „*Koło Żołnierzy nie jest tożsame z wojskiem*". Uprawniony do spornego znaku towarowego stwierdził wprawdzie, że odznaka pamiątkowa 12 Pułku Ułanów Podolskich nie jest odznaką wojskową, gdyż nie ma żadnego aktu nakazującego używania tej odznaki, jednakże w ocenie

Kolegium Orzekającego brak jest podstaw do tak wąskiego rozumienia pojęcia odznaki o jakiej mowa w przywołanych przepisach, zwłaszcza że – jak wskazał sam uprawniony – dziedzictwo tradycji pułku posługującego się przedmiotową odznaką zostało przejęte przez istniejącą jednostkę wojskową na podstawie wskazanej decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2011 r. Powyższa interpretacja stanów: faktycznego i prawnego dokonana w niniejszej sprawie przez Kolegium Orzekające pozostaje spójna ze stanowiskiem Ministra Obrony Narodowej, wyrażonym w piśmie dyr. Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej płk J.G. z dnia 27 maja 2013 r., który udzielił Urzędowi Patentowemu informacji w zakresie odznaki pamiątkowej 12 Pułku Ułanów Podolskich (akta rejestrowe spornego znaku towarowego). Powołując się na opinię Departamentu Prawnego MON oraz przeprowadzoną kwerendę materiałów archiwalnych w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którego strukturze funkcjonuje Wojskowe Biuro Badań Historycznych, w piśmie tym wskazano na przywołane przez wnioskodawcę rozkazy Ministra Spraw Wojskowych z roku 1922 i 1923, a także uznano za właściwe stwierdzić,

> *„że odznaki pamiątkowe jednostek wojskowych są innymi znakami używanymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689)".*

Mając na uwadze przywołane okoliczności Kolegium Orzekające podzieliło stanowisko wnioskodawcy, iż sporny znak towarowy nie spełniał ustawowych przesłanek udzielenia prawa ochronnego przewidzianych w art. 131 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Sporny znak towarowy jako znak sił zbrojnych został zgłoszony przez stowarzyszenie bez zgody właściwego organu Państwa na używanie oznaczenia w obrocie. Na marginesie należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, znaki te są używane wyłącznie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, jedynie znaki wzorowane na znakach sił zbrojnych mogą być używane poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

W świetle powyższego Kolegium Orzekające uznało, że postawione w sprawie zarzuty uzasadniają unieważnienie prawa ochronnego. W niniejszym stanie faktycznym i prawnym przedmiotowej sprawy wskazanym powyżej Kolegium Orzekające orzekło jak w osnowie.

Znaki towarowe

G. Stwierdzenie wygaśnięcia

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. Sp.156.2015

Decyzja z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie „ATLAS" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 7 marca 2017 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Artur Pyliński
Ekspert – orzecznik	Agata Filipkowska (spr.)
Ekspert	Agata Jaśkiewicz-Zdanowska
Protokolant	Paulina Szewczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2017 r. wniosku T z siedzibą w M, Niemcy o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy „ATLAS" o nr R.(…) udzielonego na rzecz A z siedzibą w Ł, na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) stwierdzić wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy „ATLAS" o nr R.(…) w zakresie wszystkich towarów z kl. 14 z dniem 17 stycznia 2011 r.;
2) przyznać T z siedzibą w M, Niemcy od A z siedzibą w Ł kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departament Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2011 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek T z siedzibą w M, Niemcy o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy „ATLAS" o nr R.(…), udzielonego na rzecz A z siedzibą w Ł, w części dotyczącej towarów z kl. 14, tj. metali szlachetnych, zegarów i przyrządów chronometrycznych, z powodu jego nieużywania w obrocie do sygnowania ww. towarów.

Pismem z dnia 5 stycznia 2012 r. uprawniony wniósł o oddalenie wniosku A z siedzibą w Ł jako bezpodstawnego.

W dniu 2 stycznia 2014 r. Urząd Patentowy RP, działający w trybie postępowania spornego, wydał decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w zakresie wszystkich towarów ujętych w kl. 14, z dniem 17 stycznia 2011 r. W jego ocenie bowiem uprawniony nie wykazał, iż znak towarowy „ATLAS" o nr R.(…) był używany w sposób rzeczywisty w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do oznaczania towarów objętych zakresem ochrony w kl. 14, tj. metali szlachetnych, zegarów i przyrządów chronometrycznych.

Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 1325/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił ww. decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 2 stycznia 2014 r. Sąd podniósł, iż w rozpatrywanej sprawie Urząd nie zgromadził pełnego materiału dowodowego, ponieważ nie przeprowadził dowodu z zeznań zawnioskowanego przez uprawnionego świadka – M.R., co z kolei uniemożliwiało dokonanie pełnej analizy oraz prawidłowej oceny czy miało miejsce rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego przez uprawnionego dla towarów z kl. 14 w obrocie. Zdaniem Sądu Urząd błędnie a priori założył, iż skoro głównym zakresem działalności firmy uprawnionego jest produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych, to zakupione przez niego zegary stanowiły jedynie towar reklamujący firmę i nie podlegały dalszej dystrybucji. Tymczasem ze zgromadzonych w sprawie materiałów dowodowych wynika, iż znakiem towarowym „ATLAS" opatrywane były zegary, które miały również określoną cenę sprzedażową, a co mogłoby wskazywać, że były przez uprawnionego wprowadzane do dystrybucji jako odrębny towar.

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 2 lipca 2015 r. Kolegium Orzekające postanowiło dopuścić dowód z przesłuchania zawnioskowanego przez uprawnionego świadka w osobie M.R., na okoliczność rzeczywistego używania spornego znaku w obrocie dla towarów z kl. 14, potwierdzenia, iż przedłożone do akt sprawy faktury dotyczą materiałów dowodowych przedstawionych w sprawie, a także sposobów dystrybucji towarów z kl. 14 oznaczanych spornym znakiem towarowym po ich zakupieniu od innych podmiotów.

Na rozprawie w dniu 5 listopada 2015 r. stawił się świadek – M.R., który zeznał, iż w latach 1998–2012 pracował w dziale produkcji reklamy firmy A, na stanowisku odpowiedzialnym za zakup materiałów reklamowych. Stwierdził, iż towar w postaci metalowych zegarów w gotowej postaci i opatrzonych logo firmy A był nabywany od innych podmiotów, następnie jego dział przeprowadzał kontrolę ich jakości, po czym przekazywał towar do dalszej dystrybucji klientowi wewnętrznemu, czyli innym działom w spółce, które z kolei przekazywały te towary klientom zewnętrznym. Świadek zeznał, iż nie ma wiedzy jak wyglądała sprzedaż ww. towarów na zewnątrz. Potwierdził natomiast, iż wskazane na fakturze z dnia 29 listopada 2011 r. zegary ścienne były opatrzone oznaczeniem „ATLAS". Co więcej, zeznał, iż wszystkie zamawiane przez uprawnionego materiały reklamowe posiadały logo uprawnionego, przy czym zamówienie towaru zawsze było połączone z wskazaniem miejsca i znakowania towaru, jak również odbywało się za zgodą firmy A, podobnie jak fakturowanie.

Świadek stwierdził, iż okazany mu katalog, przedłożony do akt sprawy (k. 104–106, Sp. 318/11) był związany ze złożonymi zamówieniami, pochodzi prawdopodobnie z 2011 r. i był przekazany doradcom terenowym, którzy prowadzili program lojalno-

ściowy, co polegało na tym, iż przy zakupie towaru „ATLAS" klient otrzymywał katalog, z którego mógł nabywać towary. Świadek zeznał, iż nie orientuje się czy wskazane w katalogu ceny są cenami dla klienta czy zakupowymi i jaki był sposób przekazywania tych towarów klientom. Świadek wyjaśnił, iż ww. katalog z jego działu był przekazywany podmiotom wewnętrznym spółki Atlas w celu przesłania go do dalszej dystrybucji, przy czym on nie orientuje się jak ta dalsza dystrybucja wyglądała i gdzie ww. katalogi były później dostępne, zakłada jedynie, iż w punktach handlowych firmy A. Świadek stwierdził, iż informacja umieszczona pod zegarem wskazanym w ww. katalogu „*dostępne 5800 sztuk*" oznaczała dostępność tego asortymentu w danym czasie, jednakże nie wie czy wskazana cena była ceną dla zewnętrznego klienta. Świadek zeznał także, iż nie ma wiedzy na temat faktur wystawianych przez firmę A klientom zewnętrznym. Świadek podniósł, iż nie orientuje się także czy katalogi były przedstawiane wszystkim klientom i czy każdy klient zewnętrzny mógł nabyć wskazane w nich towary niezależnie od zakupu materiałów budowlanych uprawnionego. Wszystkie towary zakupione przez firmę A miały trafić do klienta zewnętrznego, ponieważ idea katalogu „*materiały promocyjne*" była taka, żeby materiały te trafiały do klienta zewnętrznego na podstawie określonych założeń. Zdaniem świadka mogło tak być, że im więcej materiałów budowlanych kupił klient to mógł dostać lub kupić więcej materiałów promocyjnych.

Uprawniony stwierdził, iż używanie znaku spornego dla towarów z kl. 14 polegało na wprowadzaniu ich do obrotu przez ich producentów, odpłatnie, za zgodą uprawnionego. W jego ocenie świadek potwierdził, iż ww. towary promocyjne były dystrybuowane zewnętrznie, a dystrybucja ich odbywała się łącznie z materiałami podstawowymi.

Wnioskodawca podniósł natomiast, iż wbrew twierdzeniom uprawnionego, w rozpatrywanej sprawie brak jest dowodów używania spornego znaku towarowego do sygnowania towarów z kl. 14. Uprawniony jedynie nabywał materiały promocyjne, natomiast brak jest dowodów na ich dalszą sprzedaż. Ww. działanie zaś nie stanowi rzeczywistego używania znaku towarowego. Ponadto używanie powinno pozostawać w zgodzie z prowadzoną działalnością gospodarczą, tymczasem KRS uprawnionego nie wskazuje, aby przedmiotem prowadzonej przez niego działalności były towary z kl. 14.

W piśmie z dnia 4 grudnia 2015 r. wnioskodawca stwierdził, iż analiza materiałów dowodowych znajdujących się w aktach sprawy nie potwierdza, iż uprawniony używał spornego znaku w odniesieniu do towarów z kl. 14. Przedłożone do akt sprawy faktury, zdaniem wnioskodawcy, nie odnoszą się do znaku towarowego „ATLAS" i świadczą o zakupie zegarów, ciśnieniomierzy i znaczków typu pins (które nie są towarem z kl. 14) przez uprawnionego, lecz nie wskazują na ich dalszą sprzedaż klientom zewnętrznym, przy czym wskazują na niewielkie ilości towarów, a tym samym nie potwierdzają rzeczywistego używania spornego znaku towarowego. Okoliczność ta znajduje potwierdzenie w zakresie działalności uprawnionego, która nie obejmuje towarów z kl. 14. W ocenie wnioskodawcy zeznania świadka również wskazują, iż uprawniony nie sprzedawał towarów z kl. 14 jako odrębnych, lecz mogły być one udostępniane klientom w zależności od ilości nabywanych przez nich materiałów budowlanych w ramach programu lojalnościowego, co nie stanowi rzeczywistego używania znaku towarowego, gdyż używanie takie musi być zgodne z działalnością przedsiębiorstwa i zauważalne nie tylko dla klientów, ale również innych przedsiębiorców z branży.

Jednocześnie wnioskodawca poinformował, iż z uwagi na przeniesienie prawa do stanowiącego źródło interesu prawnego znaku wspólnotowy „ATLAS" o nr CTM.(…) na rzecz spółki-matki, tj. T z siedzibą w N, Stany Zjednoczone Ameryki, w jego prawa procesowe wstępuje ww. podmiot.

W piśmie z dnia 10 lipca 2016 r. uprawniony stwierdził, iż do akt przedmiotowej sprawy został złożony w 2012 r. odpis pełny KRS uprawnionego, z którego wynika szeroki zakres jego działalności gospodarczej w dziedzinie handlu detalicznego i hurtowego, reklamy i doradztwa w działalności gospodarczej, a co świadczy o tym, iż uprawniony prowadził działalność gospodarczą, w ramach której dystrybuował towary objęte wnioskiem o wygaszenie. Uprawniony podkreślił, iż świadek potwierdził, że zamawiane przez uprawnionego w tysiącach sztuk towary za x złotych były przeznaczone do dalszej dystrybucji. Okoliczność, iż dystrybucja ta powiązana była z nabywaniem znaczących ilości towarów budowlanych potwierdza rzeczywisty i poważny charakter używania spornego znaku. Uprawniony podkreślił, iż nie ma obowiązku wytwarzania towarów opatrywanych spornym znakiem we własnym zakresie, wystarczy, że udziela licencji podmiotom trzecim.

Na rozprawie, która odbyła się dniu 18 października 2016 r. przewodniczący Kolegium Orzekającego poinformował, iż stroną niniejszego postępowania pozostaje T z siedzibą w M, Niemcy, ponieważ zbycie prawa do przeciwstawionego znaku towarowego nie powoduje zmiany podmiotowej po stronie wnioskodawcy.

Wnioskodawca powołał się na art. 30 § 4 k.p.a., z którego wynika, iż wnioskodawcą jest nabywca prawa przeciwstawionego. Powołał się również na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 sierpnia 2016 r., sygn. akt II GSK 114/15, z którego wynika, iż interes prawny pozostaje przy spółce, która wszczęła postępowanie, mimo, iż zbyła w jego toku prawo do znaku przeciwstawionego. Jednocześnie wniósł o dopuszczenie na podstawie art. 28 k.p.a. do udziału w niniejszym postępowaniu nabywcy znaku przeciwstawionego, z uwagi, iż posiada ona interes prawny w prowadzeniu tego postępowania.

Uprawniony podniósł natomiast, iż wnioskodawca utracił interes prawny do domagania się stwierdzenia wygaśnięcia spornego znaku towarowego.

W piśmie z dnia 9 stycznia 2017 r. wnioskodawca stwierdził, iż mimo wewnątrzfirmowego przeniesienia praw do znaku przeciwstawionego na spółkę-matkę w dalszym ciągu posiada interes prawny w sprawie oparty na przepisach o swobodzie działalności gospodarczej i wynikający z okoliczności, iż wnioskodawca jest oddziałem T z siedzibą w N i jego lokalnym partnerem działającym w Niemczech, a zatem podmiotem powiązanym organizacyjnie, prawnie i finansowo, który w działalności gospodarczej faktycznie posługuje się znakiem „ATLAS" do oznaczania biżuterii i innych towarów z kl. 14. Ponadto, zdaniem wnioskodawcy jego interes prawny można wywieść również z przepisów k.c. regulujących odpowiedzialność sprzedającego za wady prawne przy sprzedaży (art. 556^3 k.c.).

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 12 stycznia 2017 r. Kolegium Orzekające poinformowało, iż T z siedzibą w N, Stany Zjednoczone Ameryki nie została dopuszczona w charakterze strony do udziału w toczącym się postępowaniu. Strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest eliminowanie praw ochronnych udzielonych na te oznaczenia, które nie są faktycznie używane w obrocie gospodarczym. Udzielenie ochrony na znak towarowy wiąże się bowiem z ustawowym obowiązkiem używania znaku towarowego dla towarów (usług), dla których znak został zarejestrowany. Z kolei nieużywanie znaku towarowego może skutkować w określonych sytuacjach stwierdzeniem wygaśnięcia prawa ochronnego. Instytucja ta została unormowana w art. 169 ustawy Prawo własności przemysłowej.

W rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw aby dopuścić T z siedzibą w N, Stany Zjednoczone Ameryki do udziału w postępowaniu w charakterze strony, z uwagi na to, iż nabyła ona prawo ochronne do przeciwstawionego znakowi spornemu znaku „ATLAS" o nr CTM.(…), a co się z tym wiąże, zdaniem wnioskodawcy, posiada obecnie interes prawny w prowadzeniu niniejszego postępowania. Okoliczności powyższe bowiem nie powodują zmiany podmiotowej po stronie wnioskodawcy. Skutkiem przeniesienia prawa ochronnego na znak przeciwstawiony na rzecz T z siedzibą w N, Stany Zjednoczone Ameryki jest jedynie przejście prawa wyłącznego na ten podmiot. Wobec powyższego nabywca, jako właściciel prawa o charakterze bezwzględnym, skutecznego erga omnes, może sam skutecznie wystąpić z roszczeniem przeciw uprawnionemu. T z siedzibą w M, Niemcy zbywając w toku toczącego się postępowania prawo do znaku przeciwstawionego na rzecz spółki-matki była nadal jedynym podmiotem legitymowanym do występowania w sprawie jako wnioskodawca i w związku z tym pozostaje adresatem decyzji Urzędu Patentowego RP. Powyższe stanowisko jest zasadne w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dnia 10 sierpnia 2016 r., sygn. akt II GSK 114/15, w którym Sąd stwierdził, że

„przeniesienie (cesja) dokonana przez wnioskodawcę w toku postępowania spornego o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy, prawa ochronnego na przeciwstawione w tym postępowaniu znaki towarowe, nie kreuje dla nabywcy tego prawa (…) interesu prawnego do występowania w niniejszym postępowaniu spornym w charakterze strony tego postępowania i w konsekwencji nie skutkuje wstąpieniem z mocy prawa w miejsce wnioskodawcy (…)".

W postępowaniu spornym status strony posiada bowiem wnioskodawca oraz uprawniony ze spornego znaku towarowego. Pojęcie strony jest pojęciem prawa materialnego, zaś orzekanie o tym, czy dany podmiot jest stroną stanowi jego zastosowanie. Rozstrzygnięcie o ww. kwestii następuje w decyzji administracyjnej, przy czym zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 1998 r., sygn. akt III SA 1279/97:

„przepisy postępowania administracyjnego nie dają podstawy wydania odrębnego aktu administracyjnego orzekającego o tym, czy konkretna osoba jest czy nie jest stroną. Ustalenie, czy żądanie pochodzi od strony powinno nastąpić w decyzji rozstrzygającej sprawę co do jej istoty lub w inny sposób kończącej sprawę".

Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało, iż stronami niniejszego postępowania jest T z siedzibą w M, Niemcy oraz A z siedzibą w Ł.

Przy czym należy podkreślić, iż interes prawny wymagany przez przepis art. 169 ust. 2 p.w.p., który stanowi, iż Urząd Patentowy RP wydaje decyzje stwierdzające wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, w rozpatrywanej sprawie, nie jest wyłącznie uzależniony od istnienia prawa do znaku przeciwstawionego.

Wnioskodawca uzasadniając bowiem interes prawny do występowania z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa powoływał się, m.in. na przepis art. 20 Konstytucji oraz art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz fakt, iż jest oddziałem T z siedzibą w N i jego lokalnym partnerem działającym w Niemczech, a zatem podmiotem powiązanym organizacyjnie, prawnie i finansowo, który w działalności gospodarczej faktycznie posługuje się znakiem „ATLAS" do oznaczania biżuterii i innych towarów z kl. 14. Ponadto, zdaniem wnioskodawcy jego interes prawny można wywieść również z przepisów k.c. regulujących odpowiedzialność sprzedającego za wady prawne przy sprzedaży (art. 556^3 k.c.).

W dotychczasowym orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej mogą być nawet najbardziej ogólne normy prawa kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. art. 20 i art. 22 Konstytucji RP (zob. m.in. wyroki: Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2002 r., sygn. akt III RN 218/2001 OSNP 2004/2 poz. 23; wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., sygn. akt II SA 81/2002, nie publ.). Czyni się jednak założenie, że wspomniane normy prawne, gwarantujące swobodne prowadzenie działalności gospodarczej mogą być źródłem interesu prawnego, tylko wtedy gdy, cudzy znak towarowy przeszkadza wnioskodawcy w prowadzeniu działalności gospodarczej (zob. m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2006 r., sygn. akt II GSK 163/06). Zdaniem Kolegium Orzekającego interes prawny wnioskodawcy w rozpatrywanej sprawie nie budzi wątpliwości skoro jest spółką-córką T z siedzibą w N, Stany Zjednoczone Ameryki, uprawnionej do znaku przeciwstawionego i prowadzi jej oddział w Niemczech wprowadzając do obrotu towary z kl. 14. Tym samym należało uznać, iż że rozstrzygnięcie zapadłe w przedmiotowej sprawie będzie miało wpływ na sytuację prawną wnioskodawcy w zakresie używania przez niego znaku towarowego „ATLAS" o nr CTM.(…).

Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

„prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania".

W piśmiennictwie wskazuje się, że używanie znaku, aby spełniało wymogi określone w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., musi mieć miejsce na obszarze Polski, powinno mieć jednoznaczny charakter, konieczne jest również by było rzeczywiste i poważne oraz do-

tyczyło towarów lub usług objętych ochroną. Przez rzeczywiste używanie należy w tym kontekście rozumieć nakładanie oznaczenia na towar i wprowadzanie tak oznaczonych towarów do obrotu lub oznaczanie świadczonych na rynku usług. Niespełnienie jednego z tych warunków we wskazanym przedziale czasowym może prowadzić do utraty prawa ochronnego poprzez stwierdzenie jego wygaśnięcia.

W przypadku wszczęcia postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, zgodnie z treścią art. 169 ust. 6 p.w.p., obowiązek wykazania używania znaku lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających jego nieużywanie spoczywa na uprawnionym.

W niniejszej sprawie Kolegium Orzekające uznało za zasadny wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w części dotyczącej wszystkich towarów z kl. 14 z dniem 17 stycznia 2011 r., gdyż uprawniony nie wykazał, iż używał w sposób rzeczywisty spornego znaku towarowego w obrocie do sygnowania tych towarów.

W literaturze obowiązkowe używanie znaku towarowego określa się jako używanie „rzeczywiste" i „poważne", a zatem musi ono dotyczyć towarów i usług faktycznie dostępnych na rynku. Powinno być ono także na tyle trwałe i intensywne, a zarazem na tyle stabilne pod względem postaci znaku, żeby odnieść odpowiedni skutek komercyjny na określonym rynku towarów i usług. Ma bowiem umożliwić wystarczająco dużej części potencjalnych klientów rozpoznanie znaku i zwrócenie uwagi na opatrywane nim towary i usługi. Nie może być natomiast jednorazowe, czy podejmowane w sposób sporadyczny. Dodatkowo przyjmuje się, iż w/w używanie musi dotyczyć towarów lub usług objętych zakresem prawa ochronnego na znak towarowy. Za główną formę takiego używania uznaje się sprzedaż (zbyt) towarów lub świadczenie usług ze znakiem. Znaczenie wymienionej formy jest uzasadnione także z punktu widzenia dowodowego. Podstawowym dowodem w postępowaniu w sprawie sankcji za nieużywanie znaku są bowiem faktury z tytułu dokonanej sprzedaży towarów lub usług. W orzecznictwie i piśmiennictwie ugruntowany jest także pogląd, iż ze zbioru czynności kwalifikowanych jako używanie rzeczywiste znaku towarowego należy wykluczyć działania, które świadczą dopiero o istnieniu samego zamiaru używania tzn. wszelkie czynności przygotowawcze, (patrz: „*System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej"* pod redakcją R. Skubisza C.H. Beck Warszawa 2012 r.).

W przedmiotowej sprawie uprawniony przedłożył do akt sprawy następujące materiały dowodowe, które w jego ocenie, świadczą o używaniu spornego znaku w obrocie do oznaczania towarów z kl. 14:

1. Trzy kolorowe wydruki, nieopatrzone datą, zatytułowane „*Artykuły promocyjne*", przedstawiające artykuły promocyjne opatrzone oznaczeniem „ATLAS", w tym trzy radia, zegar i zestaw narzędzi z zegarkiem,
2. Dwie faktury za rok 2008, wystawione przez Z z siedzibą w W, na zakup przez uprawnionego łącznie 210 sztuk zegarków,
3. Szesnaście faktur za lata 2007–2011, wystawionych przez B z siedzibą w G na zakup przez uprawnionego pojedynczych sztuk radia z budzikiem, ciśnieniomierzy i zegarów,

4. Dwie faktury za rok 2007 i 2009 przez E z siedzibą w G na zakup przez uprawnionego łącznie 1500 sztuk znaczków typu pins,
5. Sześć wydruków, nie opatrzonych datą, przedstawiających różnego typu zegary ze znakiem „ATLAS".

Ponadto, zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracjinego z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 1325/14, w rozpatrywanej sprawie został dopuszczony dowód z zeznań świadka M.R.

W ocenie Kolegium Orzekającego ww. materiał dowodowy nie świadczy o tym, aby sporny znak towarowy był używany w sposób rzeczywisty i ciągły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do towarów takich jak: metale szlachetne, zegary i przyrządy chronometryczne z kl. 14. Uprawniony nie wykazał również ważnych powodów nieużywania spornego znaku towarowego dla towarów z kl. 14.

Kolegium Orzekające stwierdziło, iż faktury na zakup znaczków typu pins nie dotyczą w ogóle towarów z kl. 14, w związku z czym (niezależnie od kwestii podmiotu, który je nabywał) nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Wśród ww. materiałów dowodowych brak jest również dowodów potwierdzających wprowadzanie do obrotu jakichkolwiek metali szlachetnych i przyrządów chronometrycznych, za wyjątkiem zegarów i ciśnieniomierzy.

Pozostałe, przedłożone do akt sprawy faktury wskazują uprawnionego, tj. A z siedzibą w Ł jako nabywcę wymienionych na nich towarów. Brak jest natomiast dowodów potwierdzających, iż towary te podlegały dalszej dystrybucji. Świadek M.R. zeznał bowiem, iż nie ma wiedzy na temat faktur wystawianych przez firmę A klientom zewnętrznym oraz na temat tego, jak wyglądała sprzedaż ww. towarów na zewnątrz.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż faktury te dotyczą pojedynczych sztuk towarów, co wyklucza możliwość uznania, iż wskazują one na rzeczywiste używanie spornego znaku do sygnowania towarów z kl. 14.

Wydruki zdjęć przedstawiające poszczególne zdjęcia zegarów nie są opatrzone datą, ani nie wskazują źródła ich pochodzenia, a także nie odzwierciedlają ich ilości oraz faktu wprowadzania do obrotu.

Nawet jeżeli przyjąć, iż jako taka sprzedaż towarów z kl. 14 jest zgodna z profilem działalności A z siedzibą w Ł wskazanym w KRS uprawnionego, obejmującym handel detaliczny i hurtowy, reklamę i doradztwo w działalności gospodarczej, to, w ocenie Kolegium Orzekającego, uprawniony nie wykazał, iż sprzedaży takiej dokonywał.

W ocenie Kolegium Orzekającego zeznania świadka pozwalają przyjąć, iż zamawiane przez A, wskazane na fakturach, materiały promocyjne posiadały logo „ATLAS", jak również, iż wydruki, pt. „*Artykuły promocyjne*" stanowią katalog pochodzący z ok. 2011 r. i przedstawiają towary, które miały trafić do klientów zewnętrznych w ramach tzw. programu lojalnościowego, polegającego na tym, że im więcej materiałów budowlanych kupił klient to mógł dostać lub kupić więcej materiałów promocyjnych. Świadek nie potwierdził jednak, iż towary te do klientów zewnętrznych faktycznie trafiały, ponieważ ww. katalog z jego działu był przekazywany podmiotom wewnętrznym A w celu przesłania go do dalszej dystrybucji, przy czym on nie orientuje się jak ta dalsza dystrybucja wyglądała. Należy w tym momencie wskazać na wyrok Wojewódz-

kiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2010 r. (VI SA/Wa 1425/10), który stwierdził

> *„używanie znaku towarowego musi być rzeczywiste i być związane z udostępnianiem towarów lub usług odbiorcom. Zatem nie każda forma używania znaku zawarta w art. 154 p.w.p. jest wystarczająca dla zachowania prawa ochronnego. Korzystanie ze znaku tylko w działalności wewnątrzorganizacyjnej (…) nie stanowi rzeczywistego używania. Tak samo nie można uznać za rzeczywiste używanie znaku towarowego zastosowanie znaku w firmie, nazwie handlowej czy też używanie znaku wyłącznie w reklamie".*

Kolegium Orzekające uznało, iż towary z kl. 14, wskazane w materiale dowodowym, mogły pełnić jedynie rolę gadżetów reklamowych, lecz nie stanowiły odrębnego towaru sprzedawanego klientom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez uprawnionego. Rozdawania czy sprzedaży promocyjnej towarów (nawet w ilości kilku tysięcy sztuk) z kl. 14 towarzyszącego sprzedaży towarów głównych, tj. materiałów budowlanych nie można uznać za rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego dla tych towarów promocyjnych. Stanowisko takie potwierdził Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 15 stycznia 2009 r., sygn. akt C-495/07, w którym Sąd stwierdził, iż przesłanki rzeczywistego używania znaku towarowego nie można uznać za spełnioną, w sytuacji gdy przedmioty promocyjne oferowane są jako rekompensata za nabycie innych towarów i w celu promowania sprzedaży tych ostatnich. W takim przypadku bowiem wspomniane przedmioty nie podlegają dystrybucji mającej na celu penetrację rynku towarów należących do tej samej klasy co one. W takich okolicznościach umieszczenie znaku towarowego na takich przedmiotach nie przyczynia się ani do wykreowania rynku zbytu dla nich, ani nawet, w interesie konsumentów, nie pomaga odróżnić ich od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw.

Tym samym trudno jest uznać, iż uprawniony wykorzystywał znak sporny do sygnowania towarów z kl. 14, wskazanych w wykazie, w sposób uznawany w danym sektorze gospodarczym za uzasadniony dla utrzymania lub tworzenia udziałów w rynku metali szlachetnych, zegarów i przyrządów chronometrycznych z kl. 14. Znak towarowy jest bowiem rzeczywiście używany,

> *„jeżeli jest on wykorzystywany zgodnie ze swoją podstawowa funkcją, polegającą na gwarantowaniu tego samego pochodzenia towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, w celu stworzenia lub utrzymania zbytu dla tych towarów i usług z wyłączeniem używania o charakterze symbolicznym (…) wymóg związany z rzeczywistym używaniem znaku towarowego zakłada, aby był on jako chroniony na danym terytorium używany publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz"*
>
> (patrz: wyrok Sądu I Instancji z dnia 7 czerwca 2005 r., T-303/03).

Ponadto znak towarowy powinien być zauważalny nie tylko przez konsumentów, ale także przez innych przedsiębiorców. Powyższe stanowisko jest zasadne w świe-

tle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt II GSK 70/06.

Podsumowując Kolegium Orzekające stwierdziło, iż w przedmiotowej sprawie nie został złożony żaden dowód, z którego wynikałoby że towary objęte przedmiotowym wnioskiem zostały kiedykolwiek wprowadzone na rynek, a tym samym uprawniony nie wykazał używania spornego znaku towarowego w zakresie towarów objętych prawem ochronnym na sporny znak towarowy (tj. metali szlachetnych, zegarów i przyrządów chronometrycznych) w sposób rzeczywisty i poważny na obszarze Polski w okresie kolejnych pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na ten znak, jak również nie wykazał, że istniały ważne powody usprawiedliwiające nieużywanie spornego znaku.

Przepis art. 169 ust. 1 pkt 1 wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z nieużywaniem znaku towarowego przez okres pięciu lat. Bieg pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., będzie rozpoczynał się po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego przy niepodjęciu w ogóle używania znaku lub od dnia zaprzestania jego używania. Zatem w przypadku braku dowodów na używanie znaku towarowego, stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy powinno nastąpić w dacie, w której upłynęło pięć lat liczonych od dnia następującego po dniu wydania decyzji. Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy „ATLAS" o numerze R.(…) została wydana w dniu 16 stycznia 2006 r. Wobec powyższego pierwszym dniem 5-letniego okresu, o którym mowa w art. 169 ust.1 pkt. 1 p.w.p. jest 17 stycznia 2006 r. W przedmiotowej sprawie wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia spornego znaku z najwcześniejszą możliwą datą. Zatem zasadnie było stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego z dniem 17 stycznia 2011 r.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 p.w.p., który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym.

W świetle art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Przepis ten statuuje dwie podstawowe zasady rządzące zwrotem kosztów procesu: zasadę odpowiedzialności za wynik procesu i zasadę kosztów celowych. Według pierwszej zasady, koszty procesu obciążają ostatecznie stronę przegrywającą sprawę, czy to merytorycznie, czy formalnie, bez względu na to, czy ponosi winę prowadzenia procesu. O przegraniu decyduje ostateczny i ogólny wynik sporu.

Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca domagał się zwrotu kosztów postępowania w sprawie a Kolegium Orzekające stwierdziło wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, koszty postępowania w kwocie x zł (słownie: x złotych) zostały przyznane wnioskodawcy jako stronie wygrywającej. Na kwotę tę składa się wynagrodzenie pełnomocnika – rzecznika patentowego w wysokości x zł, stanowiące równowartość minimalnej stawki określonej na podstawie § 8 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 212 poz. 2076) oraz zwrot opłaty za wniosek w kwocie x zł.

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Orzekające orzekło jak w osnowie.

II. Sp.343.2014

Decyzja z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie „PLUS" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Joanna Kołodziejczyk
Ekspert – orzecznik	Agata Filipkowska (spr.)
Ekspert – orzecznik	Aleksandra Heromińska
Protokolant	Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2019 r. wniosku G z siedzibą w I, Francja o stwierdzenie wygaśnięcia w części prawa ochronnego na znak towarowy „PLUS" o nr R.(…) udzielonego na rzecz P z siedzibą w W, na podstawie art. 169 ust. 2 w związku z art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1410 z późn. zm.) oraz art. 98 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej

orzeka

1) stwierdzić wygaśnięcie z dniem 4 kwietnia 2005 r. prawa ochronnego na znak towarowy „PLUS" o nr R.(…) w zakresie następujących usług z kl. 38:

   – usługi w zakresie rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonii komórkowej, w systemie cyfrowym, w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe,
   – usługi w zakresie łączności telefonii komórkowej w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe,
   – usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe,
   – usługi organizowania systemów transmisyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe,
   – usługi przesyłania dźwięku i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe,
   – usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych,

– usługi transmitowania dźwięku i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe;

2) przyznać G z siedzibą w I, Francja od P z siedzibą w W kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej na decyzję stronom służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, Departamentu Orzecznictwa, w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia. Wpis od skargi wynosi x złotych i jest uiszczany na konto Sądu. Strony mogą ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek G z siedzibą w I, Francja o stwierdzenie wygaśnięcia z najwcześniejszą możliwą datą prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy „PLUS" o nr R.(…) , udzielonego na rzecz P z siedzibą w W (uprzednio: P z siedzibą w W, następnie P z siedzibą w W) w części dotyczącej następujących usług z kl. 38:

– usługi w zakresie rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonii komórkowej, w systemie cyfrowym, w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe,
– usługi w zakresie łączności telefonii komórkowej w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe,
– usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe,
– usługi organizowania systemów transmisyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe,
– usługi przesyłania dźwięku i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych usługi transmitowania dźwięku i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe.

Powyższy znak towarowy został zarejestrowany w dniu 3 kwietnia 2000 r. i przeznaczony do sygnowania następujących towarów i usług z kl. 9, 35 oraz 38: aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystywaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, usługi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie telefonicznego udzielania informacji, usługi w zakresie organizacji wystaw lub targów handlowych i reklamowych; usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefaksowej, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 169 ust. 2 w związku z art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Stwierdził, iż z dostępnych mu informacji wynika, że uprawniony do spornego znaku towarowego nie używa go na terenie Polski do sygnowania usług objętych zakresem wniosku.

Wnioskodawca podniósł, iż posiada interes prawny do występowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ww. znak towarowy, ponieważ jest uprawniony do serii znaków towarowych zawierających dystynktywny i dominujący w nich element – „+", w szczególności do następujących znaków: „+" CTM.(…), „canal +" CTM.(…), „canal +" CTM.(…), „minimini +" CTM.(…), „mini mini+" CTM.(…), „PLANETE +" CTM.(…), „sport +" CTM.(…), „+ Cinema" IR.(…), „+ family" IR.(…), „+ sport" IR.(…), „Hyper+" CTM.(…), „hyper + hd" CTM.(…), „comedie + !" CTM.(…), „FOOT +" CTM.(…), „Infosport +" CTM.(…), „Piwi +" CTM.(…), „ale kino +" R.(…), „ale kino + HD" R.(…), „DOMO + HD" R.(…), „kuchnia +" R.(…), „kuchnia + HD" R.(…), które zostały zarejestrowane, m.in. dla usług związanych z prowadzeniem stacji telewizyjnych oraz produkcją telewizyjną i filmową z kl. 38 i 41.

Wnioskodawca stwierdził, iż niezależnie od powyższego, jego interes prawny do występowania w niniejszej sprawie wynika ze swobody prowadzenia działalności gospodarczej zagwarantowanej w art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Podkreślił, iż wszczęcie postępowania o stwier-

dzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy stanowi wykorzystanie instytucji prawnej umożliwiającej mu legalne używanie w obrocie gospodarczym oznaczeń odróżniających jego przedsiębiorstwa. Podkreślił, iż ma prawo żądać od Urzędu Patentowego RP zweryfikowania i ustalenia statusu prawnego spornego znaku w postaci zakresu jego ochrony, a także zakresu ochrony znaków towarowych wnioskodawcy. Jednocześnie wnioskodawca wystąpił o zwrot kosztów postępowania w sprawie.

Przy piśmie z dnia 26 listopada 2014 r. wnioskodawca przedłożył do akt sprawy, m.in. pełnomocnictwo dla rzecz. pat. Jarosława Kulikowskiego, substytucję dla rzecz. pat. Beaty Wojtkowskiej oraz kopie dokumentów, z których, w jego ocenie, wynika iż E.Ch. był uprawniony do reprezentowania spółki, tj. wyciąg z rejestru handlowego i spółek (Kbis) Sądu Gospodarczego w Nanterre z dnia 3 stycznia 2014 r. oraz z dnia 22 czerwca 2014 r., dokumenty o nazwie „Delegacja uprawnień" z dnia 27 czerwca 2013 r. i z dnia 1 lipca 2013 r.

Pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. uprawniony poinformował, iż prawo ochronne na sporny znak towarowy zostało przeniesione na P z siedzibą w W.

W piśmie z dnia 25 czerwca 2015 r. pełnomocnik uprawnionego wniósł o umożliwienie nowemu właścicielowi spornego znaku czynnego udziału w toczącym się postępowaniu poprzez zawieszenie tego postępowania, bądź nie podejmowanie w nim żadnych czynności do czasu uprawomocnienia się decyzji Urzędu Patentowego RP o zmianie uprawnionego.

Pismem z dnia 7 września 2015 r. uprawniony wniósł o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu, w charakterze stron P oraz T lub alternatywnie o wezwanie ww. spółek do wzięcia udziału w rozprawie w trybie art. 90 § 3 k.p.a. jako osób, których udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot. Uprawniony podniósł, iż uzyskał prawo do spornego znaku po wszczęciu niniejszego postępowania, w związku z czym w postępowaniu tym ocenie będzie podlegało używanie ww. znaku towarowego nie przez P lecz przez poprzednich uprawnionych – P oraz P. Jednocześnie uprawniony wskazał, iż sporny znak towarowy stanowi obecnie przedmiot licencji udzielonej przez niego P, co dodatkowo, jego zdaniem, uzasadnia udział tej spółki w niniejszym postępowaniu.

W dniu 7 września 2015 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek T z siedzibą w W o dopuszczenie jej do udziału w toczącym się postępowaniu w charakterze strony lub, w przypadku odmowy, o wezwanie jej do udziału w rozprawie w trybie art. 90 § 3 k.p.a. jako osoby, której udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot. Zdaniem T z siedzibą w W ewentualne stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy wywrze bezpośredni skutek w jej sferze praw i obowiązków, gdyż może przestać istnieć przedmiot umów, które zawierała ta spółka, a która była uprawnionym do spornego znaku w dacie wszczęcia niniejszego postępowania, i która tego znaku używała.

W tym samym dniu do Urzędu Patentowego RP wpłynął analogiczny wniosek P z siedzibą w W. Wnioskodawca podniósł, iż zawarł umowy licencyjne na używanie spornego znaku towarowego, w tym z P, która to umowa pozostaje w mocy. W ocenie P ewentualne wygaszenie spornego prawa może skutkować, tym, że w dacie zawieranych przez niego umów nie istniał ich przedmiot, co może rodzić odpowiedzialność P wobec osób trzecich. Z drugiej strony może przestać istnieć przedmiot uzyskanych przez niego licencji. P podkreśliła, iż używała przedmiotowego znaku towarowego w obrocie.

Również 7 września 2015 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek uprawnionego – P z siedzibą w W o zobowiązanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia w części prawa ochronnego na sporny znak towarowy poprzez wskazanie konkretnej daty z jaką domaga się on ww. stwierdzenia wygaśnięcia.

Jednocześnie uprawniony wniósł o umorzenie toczącego się postępowania z uwagi na brak interesu prawnego po stronie wnioskodawcy lub alternatywnie o oddalenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia w części spornego prawa jako bezpodstawnego, a także o zwrot kosztów postępowania w sprawie.

W piśmie z dnia 8 września 2015 r. uprawniony wskazał, iż wnioskodawca uzasadniając swój interes prawny powołał się na dwadzieścia jeden, zarejestrowanych rzekomo na jego rzecz znaków towarowych, w tym zarejestrowanych w trybie unijnym i międzynarodowym, jednakże nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających tę okoliczność. Uprawniony podniósł, iż Urząd Patentowy RP nie prowadzi rejestrów dotyczących znaków towarowych międzynarodowych i unijnych, w związku z czym brak jest podstaw do uznania, iż z urzędu dysponuje on wiedzą o aktualnym statusie ww. znaków towarowych.

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 8 września 2015 r. uprawniony wniósł o zweryfikowanie prawidłowości pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę. Zdaniem uprawnionego w przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentach występuje rozbieżność w nazwie wnioskodawcy – G i G, zaś dokumenty w postaci wyciągu z rejestru handlowego i spółek Sądu Gospodarczego w N z dnia 3 stycznia 2014 r. i z dnia 22 czerwca 2014 r. oraz dokumenty pt. „delegacja uprawnień" z dnia 27 czerwca 2013 r. i z dnia 1 lipca 2013 r. dokumentują stan wpisów na daty w nich wskazane, tj. 3 stycznia 2014 r. i 22 czerwca 2014 r., a tym samym uniemożliwiają zweryfikowanie umocowania B.M. do reprezentowania wnioskodawcy na dzień 27 czerwca 2013 r., w którym to dniu dokonał on delegacji uprawnień.

Uprawniony poparł wnioski T oraz P o dopuszczenie ich do udziału w toczącym się postępowaniu w charakterze stron lub w trybie art. 90 § 3 k.p.a.

Wnioskodawca stwierdził, iż domaga się stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy we wnioskowanym zakresie z datą 4 kwietnia 2005 r. Stwierdził także, że nie istnieje potrzeba dopuszczenia podmiotów uprzednio uprawnionych do spornego znaku do niniejszego postępowania, gdyż aktualny uprawniony może złożyć do akt sprawy dowody na używanie spornego znaku w obrocie przez poprzedników.

Uprawniony odnosząc się do ww. twierdzeń wnioskodawcy stwierdził, iż nie ma możliwości sięgania po materiały dowodowe będące w dyspozycji osób trzecich.

W piśmie z dnia 10 listopada 2015 r. wnioskodawca wyjaśnił, iż użycie we wniosku słowa „Group" zamiast „Groupe" stanowiło oczywistą omyłkę pisarską, jednocześnie wnioskodawca przedłożył do akt niniejszej sprawy: aktualne pełnomocnictwo generalne od G, pełnomocnictwo substytucyjne, kopie dokumentów formalnych spółki G potwierdzających umocowanie E.Ch. do jej reprezentowania, a mianowicie: wyciąg z rejestru G z dnia 21 września 2015 r. potwierdzający, że J.Ch.T. jest Prezesem Zarządu, a także dalsze Delegacje Uprawnień, tj. z dnia 25 września 2015 r. udzielone na rzecz F.C. oraz z dnia 7 października 2015 r. udzielone na rzecz E.Ch., wydruki dotyczące znaków towarowych: „+" CTM.(…), „CANAL +" CTM.(…), „PLANETE +" CTM.(…), „SPORT +"

CTM.(…), „MINIMINI +" CTM.(…), zarejestrowanych w kl. 38 i 41 wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Wnioskodawca wniósł również o oddalenie wniosków T oraz P z dnia 7 września 2015 r. o dopuszczenie ich do udziału w niniejszym postępowaniu w charakterze strony lub wezwanie do wzięcia udziału w rozprawie w trybie art. 90 § 3 k.p.a., z uwagi na to, iż zaliczenie ww. spółek do stron postępowania nie ma oparcia ani w przepisach ani w doktrynie prawa administracyjnego czy prawa własności przemysłowej. Zgodnie bowiem z art. 169 ust. 6 p.w.p. obowiązek wykazania w postępowaniu spornym używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów jego nieużywania spoczywa na uprawnionym. Podkreślił, iż uprawniony może w toku postępowania składać dowody pochodzące od poprzedników prawnych, jak również licencjobiorców. Oprócz tego stwierdził, iż ww. podmioty miały wiedzę o wszczętym postępowaniu spornym, w związku z czym ich dalsze działania prawne, których przedmiotem było sporne prawo musiały być podejmowane z pełną świadomością konsekwencji prawnych z tym związanych. W ocenie wnioskodawcy udział ww. spółek nie jest uzasadniony także z uwagi na przedmiot sprawy, skoro spółki te przeniosły sporne prawo na uprawnionego, który tym samym stał się jedynym podmiotem odpowiedzialnym za podejmowanie czynności w toczącym się postępowaniu.

W dniu 20 października 2015 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynęło pismo uprawnionego z wnioskiem o umorzenie niniejszego postępowania jako bezprzedmiotowego, ponieważ wnioskodawca, w jego ocenie, nie posiada interesu prawnego do żądania stwierdzenia wygaśnięcia spornego prawa. Interes prawny powinien bowiem zostać wykazany w odniesieniu do każdej usługi objętej zakresem żądania, jak i okresu wygaszenia. Ponadto wnioskodawca nie wykazał, jaki związek mają posiadane przez niego znaki z wygaszeniem prawa spornego. Uprawniony uznał za chybione twierdzenie wnioskodawcy, iż ma on prawo żądać od Urzędu Patentowego RP zweryfikowania i ustalenia statusu prawnego spornego znaku w postaci zakresu jego ochrony, a także zakresu ochrony znaków towarowych wnioskodawcy, z uwagi na okoliczność, iż znaki wnioskodawcy nie stanowią przedmiotu niniejszego postępowania, zaś zakres ochrony znaku spornego jest jasny. Wnioskodawca nie wykazał również jaki związek istnieje między ustaleniem statusu znaku spornego z sytuacją prawną wnioskodawcy. Uprawniony stwierdził, iż wnioskodawca powołując się na ogólną normę prawną kreującą swobodę działalności gospodarczej musi wykazać okoliczności faktyczne, które sprawiają, że cudze prawo wyłączne mu przeszkadza i tę swobodę ogranicza. Ponadto ograniczenie swobody działalności gospodarczej innych podmiotów przez prawidłowo udzielone i funkcjonujące prawo wyłączne stanowi istotę tego prawa i samo w sobie nie uzasadnia interesu prawnego do kwestionowania cudzego znaku towarowego. Uprawniony stwierdził, iż ewentualne wygaszenie prawa ochronnego na sporny znak towarowy nie wpłynie na sytuacje prawną wnioskodawcy, który jest przedsiębiorcą zagranicznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2016 r. przewodniczący poinformował, iż Kolegium Orzekające nie uznało T oraz P za strony niniejszego postępowania, ani za podmioty, których udział w sprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot. Uprawniony po raz kolejny zakwestionował skuteczność udzielonych przez wnioskodawcę pełnomocnictw. Jego zdaniem z przedłożonego do akt sprawy wyciągu z wpisu głów-

nego do rejestru handlowego i spółek z dnia 21 września 2015 r. nie wynika aby J.T. był w dniu 25 września 2015 r. należycie umocowany do reprezentacji G, w związku z czym brak jest podstaw, aby uznać prawidłowość „Delegacji uprawnień" z dnia 25 września 2015 r. dokonanej przez niego na rzecz F.C. Tym samym, w ocenie uprawnionego, z kolejnej „Delegacji uprawnień", z dnia 7 października 2015 r., dokonanej przez F.C. na rzecz E.Ch. nie wynika również umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa rzecz. pat. Jarosławowi Kulikowskiemu. Ponadto uprawniony podkreślił, iż treść obydwu, ww. delegacji wskazuje, iż podpisywanie pełnomocnictw oraz przekazywanie uprawnień nie dotyczy postępowań spornych. Dodatkowo delegacje te mają charakter czasowy, tj. delegowanie uprawnień obowiązuje do czasu ustania określonej funkcji w spółce pełnionej przez delegowanego, przy czym brak jest wskazania osoby, która pełniła ww. funkcję w dniu 7 października 2015 r. Natomiast „Delegacja uprawnień" dla E.Ch. nie zawiera wymaganych szczegółowych instrukcji.

Uprawniony podtrzymał swój wniosek o umorzenie toczącego się postępowania z uwagi na brak interesu prawnego po stronie wnioskodawcy i stwierdził, iż wnioskodawca nie ustosunkował się do ww. zarzutu. Ponadto uprawniony stwierdził, iż wnioskodawca nie wykazał swoich uprawnień do wszystkich powołanych we wniosku znaków towarowych. Podkreślił, iż wydruki z bazy internetowej OHIM nie są wystarczające w zakresie dowodowym, gdyż nie mają mocy dokumentu urzędowego, przy czym w odniesieniu do znaku CTM.(…) nie przedstawiono dokumentu aktualnego.

Wnioskodawca natomiast podniósł, iż sformułowane przez uprawnionego zarzuty mają na celu przewlekanie toczącego się postępowania.

W piśmie z dnia 14 czerwca 2016 r. uprawniony uzupełnił swoje stanowisko w zakresie braku interesu prawnego po stronie wnioskodawcy. Podkreślił, iż w Urzędzie Patentowym RP zarejestrowanych jest na jego rzecz 419 znaków towarowych zawierających element słowny „PLUS" lub element graficzny w postaci uśmiechniętej buźki z logotypu „plus", które posiadają w wykazach określenia stanowiące przedmiot postępowań wygaszeniowych wszczętych przez wnioskodawcę. Tymczasem wnioskodawca zainicjował 52 postępowania, zatem ich efekt, niezależnie od zapadłego rozstrzygnięcia, nie będzie miał istotnego wpływu na możliwość korzystania przez uprawnionego ze swoich znaków towarowych w odniesieniu do kwestionowanych przez wnioskodawcę usług.

Przy piśmie z dnia 5 sierpnia 2016 r. wnioskodawca przedłożył do akt przedmiotowej sprawy kopię statutu spółki G wraz z tłumaczeniem na język polski, który w art. 16 przewiduje, iż Prezes Zarządu reprezentuje jednoosobowo spółkę w jej stosunkach z osobami trzecimi. Prawo samodzielnego podejmowania działań przez prezesa spółki wynika także, jego zdaniem, z francuskiego kodeksu handlowego, który w art. L.225-66 wskazuje dodatkowo, iż prezes posiada najszersze uprawnienia do działania w imieniu spółki. Wnioskodawca wyjaśnił również, iż J.Ch.T. posiada nazwisko szlacheckie, tj. J.Ch.T., które to nazwiska w biznesie, mediach czy polityce używane są w formie skróconej. Wnioskodawca, dla potwierdzenia tożsamości ww. osoby dołączył do pisma kopie stron paszportu zawierające dane wskazane w wyciągu z rejestru spółki. Wnioskodawca stwierdził, iż analogiczne dokumenty rejestrowe spółki oraz dokumenty rejestracji uprawnień były weryfikowane przez sądy cywilne, które na ich podstawie prowadziły postępowania zainicjowane przez wnioskodawcę.

Wnioskodawca podniósł również, iż w jego ocenie, przedłożenie wydruków znaków towarowych pochodzących z oficjalnych baz prowadzonych przez EUIPO czy WIPO jest w pełni wystarczające do wykazania jego praw do tych znaków, zwłaszcza na potrzebę uprawdopodobnienia posiadania przez niego interesu prawnego do domagania się stwierdzenia wygaśnięcia spornego prawa. Podkreślił również, iż dla wykazania ww. interesu prawnego we wniosku powołał się także na posiadane prawa krajowe do serii znaków towarowych, których dystynktywnym i dominującym elementem jest oznaczenie „+", a który to fakt jest znany organowi z urzędu. Mimo powyższych twierdzeń wnioskodawca przedłożył do akt niniejszej sprawy kopię świadectwa rejestracji znaku towarowego „+" nr (…) oraz kopie świadectw z rejestracji unijnych znaków towarowych: „MINI MINI +" nr (…), „SPORT +" nr (…), „PLANETE +" nr (…) oraz „CANAL +" nr (…).

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 10 stycznia 2017 r. uprawniony oświadczył, iż jest gotowy do podjęcia z wnioskodawcą rozmów ugodowych. Jednocześnie przedłożył do akt sprawy swoje stanowisko, w którym stwierdził, iż wnioskodawca w dalszym ciągu nie wykazał zakresu uprawnień prezesa G i jego umocowania do jednoosobowego reprezentowania tej spółki w dacie udzielenia pełnomocnictwa dla rzecz. pat. J.K. oraz nie wyjaśnił rozbieżności w zakresie jego nazwiska. Podkreślił również, iż rozbieżności w nazwie wnioskodawcy nie mogą zostać uznane za oczywistą pomyłkę pisarską, z uwagi na reprezentowanie wnioskodawcy przez profesjonalnych pełnomocników. W jego ocenie nie zostały także wyjaśnione kwestie związane z treścią dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę przy piśmie z dnia 10 listopada 2015 r., tymczasem nieprawidłowe umocowanie pełnomocnika może skutkować nawet nieważnością decyzji i rzutować na 55 postępowań spornych toczących się przed Urzędem Patentowym RP między stronami niniejszego sporu.

Wnioskodawca natomiast przedłożył do akt niniejszej sprawy wydruk treści art. L225-66 francuskiego kodeksu handlowego wraz z tłumaczeniem oraz wydruki należących do niego czterech znaków krajowych z elementem „+" z bazy Urzędu Patentowego RP („DOMO + HD" R.(…) „kuchnia + HD" R.(…), „kuchnia +" R.(…), „ale kino +" R.(…)), które były powołane we wniosku na okoliczność uzasadnienia istnienia interesu prawnego po jego stronie. Jednocześnie wnioskodawca nie wykluczył możliwości zawarcia z uprawnionym ugody.

W dniu 22 sierpnia 2017 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynęło pismo, w którym uprawniony podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie w szczególności w zakresie braku prawidłowego umocowania pełnomocników oraz wniósł o przeprowadzenie dowodu:

1) z zeznań świadka – M.Sz., pracownika P na okoliczność używania spornego znaku towarowego przez okres 5 lat przed dniem złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak w odniesieniu do kwestionowanych usług,
2) z dokumentów w postaci cenników, ofert, reklam P i P (przed przekształceniem w sp. z o.o.) dotyczących używania przedmiotowego znaku przed dniem złożenia ww. wniosku,
3) z oględzin stron internetowych w ramach serwisów internetowych P., która była zarówno uprawnionym jak i licencjobiorcą prawa do spornego znaku towarowego, ta-

kich jak: x.pl, x.pl, x.pl, x.com.pl, x.pl, w tym również archiwalnych wersji tych stron udostępnianych przez Internet Archive, na okoliczność używania spornego znaku towarowego w okresie 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia w odniesieniu do kwestionowanych usług przez ówczesnego uprawnionego i późniejszego jego licencjobiorcy, w tym świadczenia, oferowania i reklamowania usług pod tym znakiem lub znakiem różniącym się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru.

Uprawniony wniósł również o uniezależnienie dopuszczenia ww. dowodu z zeznań świadka od wniesienia zaliczki, ponieważ świadek nie będzie żądał zwrotu jakichkolwiek kosztów. Uprawniony jednocześnie przedłożył do akt sprawy stosowne oświadczenie M.Sz. z dnia 7 lutego 2017 r.

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 24 sierpnia 2017 r. uprawniony oświadczył, iż możliwe jest przedłożenie przez niego do akt sprawy notarialnych protokołów z oględzin stron internetowych wskazanych w jego piśmie.

Kolegium Orzekające postanowiło dopuścić dowód z przesłuchania w charakterze świadka M.Sz. na powołane przez uprawnionego okoliczności oraz zakreślić uprawnionemu miesięczny termin na przedłożenie do akt przedmiotowej sprawy dokumentów oraz wydruków ze stron internetowych wskazanych w piśmie uprawnionego z dnia 22 sierpnia 2017 r.

W dniu 5 stycznia 2018 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynęło pismo uprawnionego zatytułowane „Wniosek dowodowy uprawnionego", w którym wniósł o przeprowadzenie dowodu z załączonych do tego pisma materiałów w postaci wydruków:

- informacji z mediów, archiwum internetowego oraz cenników usług P,
- informacji z wykazu numerów usług o podwyższonej opłacie, ujętych w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w ramach których operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej) był P, podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie był C, a przedmiotem dodatkowego świadczenia była usługa ipla, w tym pakiet IPLA PLUS

na okoliczność używania spornego znaku towarowego w obrocie w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia tego znaku w odniesieniu do usług objętych zakresem żądania wnioskodawcy przez ówczesnego uprawnionego, w tym świadczenia, oferowania i reklamowania usług pod tym znakiem lub znakiem różniącym się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru przez uprawnionego lub jego licencjobiorców, oraz świadczenia ww. usług o podwyższonej opłacie.

Uprawniony dołączył do swojego pisma 40 załączników stanowiących kopie:

- cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfy LTE – oferta ważna od 20 lutego 2014 r., od 11 lutego 2013 r. (zał. 1–2),
- cennika taryf B/C/B/P (zał. 3),
- cennika taryf „N" (zał. 4),

- cennika taryf „C" (zał. 5),
- cennika taryf „C" (zał. 6),
- cennika taryf „G" (zał. 7),
- cennika taryf N (zał. 8),
- cennika taryfy „P" (zał. 9),
- cennika taryf P/P/P Akcja (zał. 10),
- cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfa „O" (zał. 11 i 12),
- cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfa „R" (zał. 13),
- cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfy „D" (zał. 14),
- wykazów i tablic numeracji (zał. 15),
- reklamy iplaPlus (zał. 16),
- reklamy Ipla Plus i Ipla super Plus (zał. 17),
- wydruk ze strony internetowej x.pl z ofertą bajek dla maluchów (zał. 18),
- wydruk ze strony x.tv z dostępnymi programami (zał. 19),
- wydruk ze strony x.pl – rozrywka i informacje video (zał. 20, 21 i 22),
- wydruk artykułu „Telewizja na smartfonie czy tablecie. Telewizja mobilna DVB-T już w P" ze strony x.pl (zał. 23),
- wydruk ze strony x.pl zawierający publikacje pt. „Tak działa mobilna telewizja w P" z dnia 12.07.2012 r. (zał. 24),
- wydruk ze strony x.wp.pl z publikacją „Mobilna telewizja w P" od x (zał. 25),
- wydruk ze strony x.pl z publikacją „Telewizja mobilna. Co oglądać, jak i za ile?" (zał. 26),
- wydruk ze strony x.pl z artykułem „Telewizja mobilna DVB-T już P!" (zał. 27),
- wydruk ze strony x.pl z publikacją „Smartfony i wspólna oferta z firmami płatnej telewizji – tym operatorzy chcą zdobyć klientów przed Bożym Narodzeniem" (zał. 28),
- x.pl z publikacją „Mobilna telewizja P za x zł miesięcznie" (zał. 29),
- „Telewizja mobilna DVB-T już w P – oficjalny komunikat" (zał. 30),
- wydruk ze strony x.com z filmami dostępnymi na platformie x.tv (zał. 31),
- wydruk ze strony x.tv z publikacją „x.tv – nowa platforma multimedialna" (zał. 32),
- wydruk ze strony x.pl „x.tv – pierwsza otwarta telewizja internetowa (zał. 33),
- wydruk ze x.pl z publikacją „x.tv – otwarta telewizja internetowa" (zał. 34),
- wydruk ze strony x.com z publikacją „P sponsorem otwartej telewizji x.tv" (zał. 35),
- wydruk ze strony x.pl z publikacją „Rośnie oglądalność serwisu x.tv" (zał. 36),
- wydruk ze strony x.pl – publikacja pt. „Konferencja KSW13 na żywo tylko w x.tv" (zał. 37),
- wydruk ze strony x.pl – publikacja pt. „Telewizja mobilna – oglądaj telewizję na smartfonie i tablecie" (zał. 38),
- wydruk ze strony x.pl – publikacja pt. „P i P ruszają z TV Mobilną" (zał. 39),
- wydruk ze strony x.info – publikacja pt. „cyfrowy P i P zapowiadają wprowadzenie smartfonów z możliwością odbioru TV Mobilnej (grafiki)" (zał. 40).

W kolejnym piśmie z dnia 5 stycznia 2018 r. również zatytułowanym „Wniosek dowodowy uprawnionego" uprawniony podniósł, iż przy ocenie używania znaku spornego

oraz używania znaku różniącego się od znaku spornego w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru (art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p.) należy wziąć pod uwagę okoliczność, iż marka „plus" jest od lat jedną z najcenniejszych polskich marek. Uprawniony załączył do swojego pisma wydruk pt. „*Ranking najcenniejszych polskich marek 2016 XIII edycja*" – „Rzeczpospolita", z dnia 26 stycznia 2017 r.

W dniu 5 stycznia 2018 r. uprawniony przedłożył także trzecie pismo zatytułowane „*Stanowisko uprawnionego w sprawie braku interesu prawnego po stronie wnioskodawcy*", do którego dołączył wyciąg z uzasadnienia wyroku z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt XXII GWzt 55/14.

W piśmie z dnia 15 maja 2018 r. wnioskodawca ustosunkował się do twierdzeń uprawnionego zawartych w ww. pismach z dnia 5 stycznia 2018 r. oraz przedłożonych materiałów dowodowych. Stwierdził, iż powołany przez uprawnionego wyrok został uchylony wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 3 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 547/15, w związku z czym postępowanie jest nadal w toku. Wnioskodawca podniósł, iż okoliczność powyższa jest dodatkową okolicznością potwierdzająca posiadanie przez niego interesu prawnego w niniejszej sprawie. Wnioskodawca stwierdził również, że załączone przez uprawnionego materiały dowodowe (40 załączników oraz ranking najcenniejszych polskich marek) nie potwierdzają rzeczywistego używania spornego znaku towarowego w odniesieniu do kwestionowanych usług. Używanie bowiem znaku towarowego w obrocie musi mieć charakter powtarzających się czynności, trwających przez określony czas, przy czym musi ono mieć zakres i charakter istotny i niedwuznaczny, a także rzeczywisty i poważny.

Tymczasem w materiałach tych nie widnieje sporny znak towarowy, ani nie odnoszą się one do usług wskazanych we wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia spornego znaku. Ponadto wydruki ze stron internetowych nie świadczą o tym, iż dany znak towarowy był faktycznie używany w obrocie, w części z nich słowo „Plus" zostało użyte jako nazwa operatora.

Natomiast z przedłożonego rankingu marek wynika, iż marka „P" w latach 2011 i 2012 była uznawana za najmocniejszą polska markę w kategorii „Telekomunikacja", gdyż P jest cyfrową siecią telefonii komórkowej i tego zakresu działalności dotyczy przedłożony materiał. Nie przedstawia on jednak treści, które potwierdzałyby rzeczywiste używanie znaku spornego dla usług objętych zakresem wniosku. Ponadto, zgodnie z orzecznictwem, kwestia ewentualnej renomy znaku nie jest ustawową przesłanką uniemożliwiającą zastosowanie art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. (wyrok NSA z dnia 11 września 2008 r., sygn. akt II GSK 138/07).

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 13 listopada 2018 r. uprawniony cofnął wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka M.Sz. twierdząc, iż okoliczności na jakie miał zeznawać świadek zostały wykazane innymi dowodami. Stwierdził, iż podtrzymuje wszystkie swoje dotychczasowe twierdzenia oraz przedłożył do akt sprawy kolejne, następujące materiały dowodowe:

1) Kopie prezentacji I pt. „TV Mobilna. Prawdziwa telewizja w domu i poza domem" (zał. 1),
2) Komunikat prasowy P pt. „Telewizja mobilna DVB-T już w P!" (zał. 2),

3) Opis hasła „Telewizja mobilna" w portalu W (zał. 3),
4) reklama telewizyjna P i C dotycząca usługi telewizji mobilnej (zał. 4A w formie elektronicznej na płycie CD),
5) Wydruk reportażu B o telewizji mobilnej w P i C (zał. 4B w formie elektronicznej na płycie CD),
6) Wydruk ze strony internetowej x.com z reklamą telewizyjną P i C przedstawioną w formie elektronicznej w załączniku 4A (zał. 5),
7) Wydruk ze strony internetowej x.com z reportażem B przedstawionym w zał. 4B (zał. 6),
8) Kopię wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 czerwca 2015 r., sygn. akt XVII AmA 112/12 wraz z wyciągiem uzasadnienia (zał. 7),
9) Kopię wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 15 marca 2017 r., sygn. akt VI ACa 1620/15 wraz z fragmentem uzasadnienia (zał. 8),
10) Wydruk ze strony internetowej x.com, profil x.pl, z informacją o uruchomieniu usługi telewizji mobilnej, m.in. w P (zał. 9),
11) Wydruk ze strony internetowej x.com, profil x.pl, z informacją o usłudze telewizji mobilnej (zał. 10),
12) Wydruk ze strony internetowej x.com, profil x.pl, z informacją o usłudze telewizji mobilnej (zał. 11),
13) Wydruk ze strony internetowej x.com, profil N, z informacją o usłudze telewizji mobilnej w P (zał. 12),
14) Opis hasła „DVB-T" w portalu W (zał. 13),
15) Oświadczenie M.Sz. (zał. 14),
16) Opis hasła „media strumieniowe" z portalu W (zał. 15).

które, w jego ocenie, świadczą o tym, iż w 2012 r. m.in. oferował, reklamował i świadczył pod marką „PLUS" usługę telewizji mobilnej oraz usługi tzw. Premium Rate, które ze względu na specyfikę technologiczną (np. wykorzystywanie telefonów komórkowych do odbioru sygnału) obejmują usługi pokrywające się z usługami objętymi zakresem żądania stwierdzenia wygaśnięcia. Jednocześnie uprawniony wniósł o przeprowadzenie dowodu z oględzin załączników 4A i 4B zapisanych na przedłożonej do akt płycie CD oraz z oględzin ze wskazanych powyżej stron internetowych w przypadku zakwestionowania wydruków przez stronę przeciwną.

Podkreślił również, iż faktem notoryjnym jest, iż P (a wcześniej jego poprzednik prawny) od początku swojej działalności świadczy usługi pod renomowaną i powszechnie znaną marką „Plus".

W piśmie z dnia 13 grudnia 2018 r. wnioskodawca stwierdził, iż przedłożone przez uprawnionego na rozprawie materiały dowodowe nie wskazują na jakiekolwiek, rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego w Polsce, w relewantnym okresie czasu, w odniesieniu do kwestionowanych usług. Materiały te bowiem nie odnoszą się do spornego znaku, zaś słowo „Plus" pojawia się w nich wyłącznie jako nazwa operatora telefonii komórkowej, nie zaś jako oznaczenie stosowane do identyfikacji usług. Tymczasem wykazanie rzeczywistego używania znaku towarowego polega na wykazaniu, że był on

przedmiotem transakcji w obrocie gospodarczym. Wnioskodawca stwierdził również, iż sporny znak towarowy różni się od oznaczenia „Plus" w elementach, które w istotny sposób zmieniają jego odróżniający charakter, o czym świadczy okoliczność, iż uprawniony zgłosił do ochrony znak sporny, celem uzyskania niezależnego prawa ochronnego. Dowody powyższe, w ocenie wnioskodawcy, nie umożliwiają zidentyfikowania obrotu handlowego badanych usług sygnowanych spornym znakiem (brak dokumentów sprzedażowych), w związku z czym trudno uznać, iż zostało wykazane rzeczywiste używanie tego znaku na rynku.

W dniu 17 grudnia 2018 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynęło pismo z informacją o zmianie uprawnionego do spornego znaku towarowego z P TM z siedzibą w W na P z siedzibą w W.

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 9 kwietnia 2019 r. uprawniony przedłożył do akt sprawy trzy pisma, w których przedstawił swoje stanowisko. Wniósł także o umorzenie toczącego się postępowania z uwagi na brak interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, zwłaszcza, iż ochrona spornego znaku towarowego wygasła. Jednocześnie podtrzymał swoje dotychczasowe twierdzenia w zakresie wykazania używania w obrocie przedmiotowego znaku zarówno przez uprawnionego jak i jego licencjobiorców. Podkreślił, iż materiał dowodowy potwierdza używania znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru, a znakiem takim jest logotyp marki „plus". Jego zdaniem nie budzi wątpliwości, iż wyróżniającym elementem spornego znaku jest właśnie logotyp marki „plus". Stwierdził również, iż dla świadczonej przez niego usługi telewizji mobilnej wykorzystywana jest marka „plus", zaś oznaczenie „TV mobilna" jest tylko oznaczeniem rodzaju usługi. W piśmie zamieścił wydruk reklamy, w której użyto ww. logotypu obok oznaczenia „c". Podkreślił, iż przedłożone do akt sprawy wyroki potwierdzają świadczenie usług z kl. 38, zaś w jaki sposób były one sygnowane wskazują materiały marketingowe. Podniósł, iż prezentacja „*TV Mobilna Prawdziwa telewizja w domu i poza domem*" była wykorzystywana publicznie i nie stanowi materiału wewnętrznego. Uprawniony przedłożył przy swoim piśmie kopię wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2018 r., który w jego ocenie potwierdza brak posiadania przez wnioskodawcę interesu prawnego do występowania z żądaniem stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Uprawniony wniósł również o skierowanie sporu zawisłego między stronami do mediacji.

Wnioskodawca natomiast podtrzymał wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w zakresie części usług z kl. 38. Jednocześnie wniósł o nieuwzględnienie dowodów złożonych przez uprawnionego na niniejszej rozprawie, ponieważ w sprawie był zakreślany mu termin na postawie art. 255^3 ust. 5 p.w.p. Wnioskodawca zażądał również przyznania na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości.

Wobec wyczerpania przez strony środków dowodowych Kolegium Orzekające zamknęło rozprawę.

Pismem z dnia 16 kwietnia 2019 r. uprawniony zwrócił się o otwarcie rozprawy twierdząc, iż Urząd Patentowy RP nie rozpoznał i nie przeprowadził dowodów z oględzin wnioskowanych przez niego w toku postępowania materiałów audiowizualnych.

W dniu 19 kwietnia 2019 r. Kolegium Orzekające oddaliło wniosek uprawnionego o otwarcie zamkniętej rozprawy.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy jest eliminowanie praw ochronnych udzielonych na te oznaczenia, które nie są faktycznie używane w obrocie gospodarczym. Udzielenie ochrony na znak towarowy wiąże się bowiem z ustawowym obowiązkiem używania tego znaku dla towarów (usług), dla których znak został zarejestrowany. Z kolei nieużywanie znaku towarowego może skutkować w określonych sytuacjach stwierdzeniem wygaśnięcia prawa ochronnego. Instytucja ta została unormowana w art. 169 ustawy Prawo własności przemysłowej.

W przedmiotowej sprawie, w pierwszej kolejności, Kolegium Orzekające pochyliło się nad kwestią prawidłowości umocowania pełnomocników wnioskodawcy i stwierdziło, że przedłożone do akt przedmiotowej sprawy kopie dokumentów są wystarczające do uznania prawidłowej reprezentacji po stronie wnioskodawcy.

G usunęła bowiem braki formalne w tym zakresie. Przy piśmie z dnia 10 listopada 2015 r. przedłożyła aktualne pełnomocnictwo dla rzecz. pat. Jarosława Kulikowskiego z dnia 8 października 2015 r., podpisane przez E.Ch., a także wyciąg z wpisu głównego francuskiego rejestru handlowego i spółek (K) z dnia 21 września 2015 r., w którym jako Prezes Zarządu G wskazany jest J.Ch.T. urodzony w dniu 3 maja 1967 r. w Paryżu oraz dwa dokumenty zatytułowane „*Delegacja uprawnień*" – z dnia 25 września 2015 r. (pomiędzy J.Ch.T. i F.C.) oraz 7 października 2015 r. (pomiędzy F.C. i E.Ch.). Kolegium Orzekającego nie podzieliło stanowiska uprawnionego o braku prawidłowej reprezentacji po stronie wnioskodawcy, wyrażonego, m.in. w pismach z dnia 14 czerwca 2016 r. (k. 227 akt sprawy) oraz 10 stycznia 2017 r. (k. 466 akt sprawy).

W ocenie Kolegium Orzekającego brak jest podstaw do kwestionowania skuteczności delegacji uprawnień pomiędzy J.Ch.T. i F.C., a następnie pomiędzy F.C. i E.Ch. W treści ww. delegacji wskazano wprost, iż delegujący ma możliwość dalszego delegowania swoich uprawień, w tym z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej. W powyższym zakresie delegujący jest zaś uprawniony do reprezentowania mandanta wobec wszelkich władz francuskich i zagranicznych celem ochrony lub obrony wszystkich praw własności przemysłowej oraz podpisywania wszelkich pełnomocnictw. Nie jest także zasadne, aby sformułowaniom użytym w tych dokumentach, takich jak: „*formułowanie sprzeciwu*", czy „*postępowanie sporne*" nadawać znaczenie takie, jakie mają one w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Odnośnie do podnoszonych przez uprawnionego kwestii temporalnych, dotyczących ww. dokumentów Kolegium Orzekające stwierdziło, iż nie jest konieczne, aby przedłożony do akt przedmiotowej sprawy aktualny wyciąg z wpisu głównego francuskiego rejestru handlowego i spółek (K) z dnia 21 września 2015 r., odpowiadający aktualnemu odpisowi z polskiego Krajowego Rejestru Sądowego, był sporządzony na dzień wystawienia dokumentu pełnomocnictwa procesowego, a tym samym brak jest podstaw, aby zakładać, że nie wskazuje on prawidłowej reprezentacji wnioskodawcy. Takie stanowisko Kolegium Orzekającego znajduje potwierdzenie w uchwale Sądu Naj-

wyższego z dnia 8 listopada 2007 r., sygn. akt III CZP 92/07. W uchwale tej Sąd Najwyższy stwierdził m.in., iż

> *„Trudno bronić stanowiska, że w postępowaniu sądowym odpis aktualny ma znaczenie dla wykazania umocowania osób udzielających pełnomocnictwa lub dokonujących pierwszej czynności procesowej tylko w dniu, w którym został sporządzony (…). Wymaganie, aby odpis z rejestru był aktualny w chwili sporządzenia dokumentu pełnomocnictwa można traktować jako sytuację idealną, ale nie można jej – ze względu na potrzeby obrotu prawnego, w tym cywilnego postępowania sądowego – uznać za konieczną (…). Wykazanie umocowania osób wchodzących w skład organu osoby prawnej do udzielenia pełnomocnictwa możliwe jest także na podstawie odpisu aktualnego lub zupełnego, wystawionego przed dniem sporządzenia dokumentu pełnomocnictwa. Podobnie postępuje przewodniczący badający pisma pod względem formalnym; towarzyszy temu założenie, że jeżeli pełnomocnik składa pełnomocnictwo, to twierdzi w sposób dorozumiany, iż jest ono »aktualne« łączy się z tym wyrażone w judykaturze stanowisko, że dokument pełnomocnictwa, złożony w celu wykazania umocowania pełnomocnika, nie musi być opatrzony datą (…). Podobnie można założyć, że jeżeli pełnomocnik składa w sądzie dokument pełnomocnictwa opatrzony datą i załącza do niego – w celu wykazania umocowania osób wchodzących w skład organu osoby prawnej do udzielania pełnomocnictwa, to zarazem w sposób dorozumiany twierdzi, że umocowanie istniało także w dniu wskazanym na pełnomocnictwie”.*

Ponadto w orzecznictwie przyjmuje się, że złożone do akt sprawy pełnomocnictwo może być z daty późniejszej niż dokonanie czynności (w przedmiotowej sprawie taką czynnością jest złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia w części prawa ochronnego na sporny znak towarowy). Stanowisko takie znajduje potwierdzenie, m.in. w:

- wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dnia 13 lipca 2004 r., sygn. akt 6 II SA 1360/02, zgodnie z którym przedłożenie pełnomocnictwa z datą późniejszą niż sama czynność zaskarżania stanowi potwierdzenie tej czynności przez stronę postępowania i nadaje jej cechę skuteczności;
- wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 listopada 2017 r., sygn. akt II SA/Kr 910/17, w którym sąd stwierdził, iż

> *„W szczególności fakt, że data widniejąca na pełnomocnictwie, tj. 11 kwietnia 2017 r., jest późniejsza niż data wniesionego odwołania nie przesądza i nie może przesądzać o zakwestionowaniu prawidłowości umocowania pełnomocnika do działania w imieniu skarżącej spółki. Zasadnie bowiem przywołano w treści skargi tezę sformułowaną przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 lipca 2006 r., sygn. akt II OSK [...], LEX nr 275483, zgodnie z którą, jeśli usunięcie braku związanego z brakiem pełnomocnictwa nastąpi w terminie prawem przewidzianym, wówczas nie ma znaczenia jaką datą pełnomocnictwo zostało opatrzone. Data ta może być późniejsza od daty wezwania strony do usunięcia braku pisma,*

natomiast istotnym jest zakres pełnomocnictwa oraz by pełnomocnictwo w rzeczywistości udzielone zostało do danej sprawy. Wydaje się również, że przywołana powyżej zwięzłość regulacji k.p.a. w odniesieniu do instytucji pełnomocnictwa dodatkowo prowadzi do wniosku, iż zamiarem ustawodawcy nie było sformalizowanie wymagań co do pełnomocnictwa, a w związku z tym należy przyjąć, że kwestia daty pełnomocnictwa (którego zakres przedmiotowy obejmujący określone postępowanie jest niewątpliwy) nie należy do sfery braków formalnych, które uniemożliwiałyby merytoryczne rozpoznanie wniesionego w kontrolowanej sprawie odwołania. Tym samym w przedmiotowej sprawie należało uznać, że pełnomocnik strony [...] Sp. z o.o. w K., przedkładając w zakreślonym do tego terminie stosowne pełnomocnictwo, niebudzące wątpliwości co do zakresu umocowania, dokonał skutecznie konwalidacji dokonanej uprzednio wadliwie czynności prawnej (…)";

- wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt. I SA/Rz 822/16, w którym sąd stwierdził, że

  „brakiem formalnym protestu sporządzonego w imieniu wnioskodawcy, jest niedołączenie dokumentu pełnomocnictwa. Jeżeli brak ten zostanie usunięty w zakreślonym przez organ terminie, bez znaczenia jest, z jaką datą pełnomocnictwo zostało sygnowane. Data ta może być nawet późniejsza od daty wniesienia protestu czy upływu terminu do jego wniesienia"

  i powołał się na ugruntowane w tej materii orzecznictwo, tj. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1504/11, z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt I OSK 1772/14, czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 1 września 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 430/15.

Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w sprawie niniejszej, skoro wnioskodawca, wezwany wydanym na rozprawie w dniu 8 września 2015 r. postanowieniem do wyjaśnienia prawidłowości umocowania swojego pełnomocnika, nadesłał nowe pełnomocnictwo z dnia 8 października 2015 r.

Ponadto wnioskodawca, w celu rozwiania wątpliwości co do uprawnienia do samodzielnego reprezentowania spółki przez Prezesa Zarządu, przedłożył do akt sprawy kopię fragmentu statutu spółki G, dotyczącego reprezentacji, z którego wynika, iż spółka ta jest regulowana przepisami francuskiego kodeksu handlowego, zaś Prezes Zarządu reprezentuje spółkę w jej stosunkach z osobami trzecimi (k. 428 akt sprawy), co potwierdza także dołączona do akt sprawy treść art. L.225-66 francuskiego kodeksu handlowego (k. 459 akt sprawy).

Kolegium Orzekające uznało również, iż przedłożone do akt sprawy karty z paszportu wskazujące pełne dane J.Ch.T., w tym datę i miejsce jego urodzenia, tj. 3 maj 1967 r., Paryż, które pokrywają się z tymi, ujawnionymi w Rejestrze, wraz ze wzorem podpisu pokrywającym się z podpisem na tzw. „*Delegacji uprawnień*" z dnia 25 września 2015 r. pozwalają uznać, iż jest to ta sama osoba.

W związku z powyższym, zdaniem Kolegium Orzekającego, wnioskodawca jest prawidłowo reprezentowany w niniejszym postępowaniu.

Kolegium Orzekające uznało także, iż w rozpatrywanej sprawie brak było podstaw, aby dopuścić P z siedzibą w W oraz T z siedzibą w W do udziału w postępowaniu zarówno w charakterze strony, jak i na podstawie art. 90 § 3 k.p.a., jako podmioty, których udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot. Przy czym należy podkreślić, iż w dacie złożenia przez uprawnionego wniosku o dopuszczenie ww. podmiotów do toczącego się postępowania P z siedzibą w W nie była uprawnionym do prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Kolegium Orzekające stwierdziło, iż zgodnie z art. 162 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego zaś znajdują zastosowanie w postępowaniu spornym o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy na mocy art. 256 ust. 1 p.w.p., który stanowi, iż w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy k.p.a. odpowiednio.

Zgodnie natomiast z art. 30 § 4 k.p.a. w sprawach dotyczących praw zbywalnych, w razie zbycia prawa w toku postępowania, na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. Następcy prawni wchodzą w prawa i obowiązki wiążące się ze znakiem towarowym, a co za tym idzie, to na nich, na podstawie art. 169 ust. 6 p.w.p., spoczywa obowiązek wykazania używania znaku.

Z treści ww. art. 169 ust. 6 *expressis verbis* wynika, iż to uprawniony jest obowiązany wykazać używanie znaku objętego wnioskiem. Inny status ma, np. licencjobiorca, który może dany znak towarowy używać w obrocie gospodarczym, jednakże nie czyni go to stroną postępowania. Analiza treści art. 169 ust. 4 pkt p.w.p. prowadzi do wniosku, że ustawodawca wyraźnie rozgraniczył w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy pozycję uprawnionego do znaku oraz podmiotu faktycznie posługującego się tym znakiem na rynku za zgodą uprawnionego, tzn. tylko temu pierwszemu przyznając możliwość działania w charakterze strony.

Powyższy przepis dopuszcza bowiem możliwość używania znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego (np. przez licencjobiorcę), ale także w tej sytuacji obowiązek wykazania używania znaku, zgodnie z art. 169 ust. 6 p.w.p., spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego, nie zaś na osobie trzeciej, czyli licencjobiorcy lub poprzednim uprawnionym do znaku towarowego. W związku z powyższym brak było uzasadnienia dla dopuszczenia ww. podmiotów do postępowania jako stron lub jako osób, których udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot, skoro nic nie stało na przeszkodzie, aby uprawniony przedkładał dowody używania spornego znaku pochodzące również od innych podmiotów, zwłaszcza uprzednio uprawnionych czy licencjobiorców.

W związku z tym, iż Kolegium Orzekające nie uznało P z siedzibą w W (która to spółka, jak wskazano powyżej, nie była wówczas uprawniona do prawa ochronnego na sporny znak towarowy) oraz T z siedzibą w W za strony niniejszego postępowania, ani za podmioty, o których mowa w art. 90 § 3 k.p.a., tj. których udział w toczącej się sprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot podmioty te nie były zawiadamiane o terminach rozpraw.

Zgodnie z art. 169 ust. 2 p.w.p., w brzmieniu obowiązującym w dacie wniesienia wniosku przez G z siedzibą w I, Francja, Urząd Patentowy wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny.

Zgodnie ze stanowiskiem judykatury, wypracowanym na gruncie art. 28 k.p.a. przyjmuje się, że interes prawny jest kategorią normatywną z zakresu prawa materialnego, a jego źródłem – norma prawa materialnego, na podstawie której podmiot postępowania administracyjnego może dochodzić konkretyzacji jego uprawnień i obowiązków, bądź żądać przeprowadzenia kontroli określonego aktu lub czynności przez sąd administracyjny w celu ochrony przed naruszeniem dokonanym tym aktem i jego doprowadzeniem do stanu zgodnego z prawem (T. Woś, „*Postępowanie sądowo-administracyjne*", Warszawa 1996, s. 105 i n.). W piśmiennictwie prawniczym jak i orzecznictwie interesem prawnym określa się związek o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa materialnego, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu, polegający na tym, że akt stosowania normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu w zakresie prawa materialnego (M. Bogusz: „*Zaskarżenie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego*" Warszawawa 1997 r. s. 18 w wyroku NSA z dnia 17 lipca 2003 r., sygn. akt II SA 1165/02, s. 8).

Ustalenie czy w danej sprawie konkretny podmiot posiada tak rozumiany interes prawny zależy od stanu faktycznego w jakim następuje domaganie się konkretyzacji sfery praw lub obowiązków tego podmiotu. Innymi słowy, interes prawny musi znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które będą uzasadniać zastosowanie przepisu prawa materialnego (J. Borkowski w: J. Borkowski, B. Adamiak, „*Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz*", str. 229). Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 czerwca 2009 r. (sygn. akt II GSK 950/08) istnienie interesu prawnego podmiotu żądającego wszczęcia postępowania musi być ustalane na tle okoliczności faktycznych podnoszonych we wniosku oraz adekwatnych do tych okoliczności przepisów prawa materialnego. W sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, dotyczących znaków towarowych, normę prawną dla ustalenia istnienia interesu prawnego należy wyprowadzać z prawnomaterialnej regulacji problematyki znaków towarowych, jednakże z uwzględnieniem roli, jaką prawa ochronne na znaki towarowe spełniają dla funkcjonowania rynku, tj. ich funkcji w obrocie, która polega w szczególności na odróżnieniu towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 ust. 1 p.w.p.) oraz z uwzględnieniem celu ustanowienia ochrony, którym jest nabycie prawa wyłącznego używania znaku towarowego (art. 153 ust. 1 p.w.p.) – vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt. II GSK 2335/16.

Zdaniem Kolegium Orzekającego, w rozpatrywanej sprawie wnioskodawca, ma interes prawny w domaganiu się stwierdzenia wygaśnięcia w części prawa ochronnego na sporny znak towarowy, a jego podstawę prawną stanowi art. 153 p.w.p. oraz art. 9 rozporządzenia Rady (WE) Nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. Z akt sprawy wynika bowiem, że wnioskodawca jest uprawniony do szeregu tak unijnych, jak i krajowych znaków towarowych, tj. znaku

graficznego „+" EUTM.(…), „CANAL +" EUTM.(…), „Mini Mini +" EUTM.(…), „PLANETE +" EUTM.(…), „SPORT +" EUTM.(…), „ale kino +" R.(…), „DOMO +" R. (…), „kuchnia +" R.(…), „kuchnia + HD" R.(…). Wszystkie te znaki towarowe posiadają wspólny pod względem fonetycznym i znaczeniowym element ze spornym znakiem towarowym, a mianowicie oznaczenie „+". Ponadto znaki te przeznaczone są w ogólności do oznaczania usług telekomunikacyjnych, w tym także usług transmisji telewizyjnych oraz rozpowszechniania programów audiowizualnych, kinematograficznych, multimedialnych itd., a zatem pokrywających się z zakresem ochrony spornego znaku towarowego. Jak zaś wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 stycznia 2008 r., sygn. akt II GSK 309/07:

„dla wykazania interesu prawnego (…) wystarczy (…) wskazanie przez wnioskodawcę na własne prawo ochronne na znak towarowy dla takiej samej grupy towarów, co znak towarowy, o stwierdzenie wygaśnięcia którego wnioskodawca występuje oraz wskazanie na takie wspólne elementy w oznaczeniu występujące w obu znakach towarowych, które czynią przekonanie wnioskodawcy o ich kolizyjności obiektywnie usprawiedliwionym, tj. świadczą o tym, że przekonanie to nie jest oczywiście bezzasadne".

Zdaniem Kolegium Orzekającego na ocenę ww. okoliczności nie może mieć wpływu przedłożony przez uprawnionego do akt niniejszej sprawy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt XXII GWzt 55/14, ani wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2018 r., sygn. akt VII AGa 740/18, z uwagi na okoliczność, iż wyroki te zostały wydane po dacie wszczęcia niniejszego postępowania. Ponadto ich przedmiotem nie był znak sporny, lecz całkowicie odmienne oznaczenia, tj. „+ N" i „+ K".

Należy podkreślić także, iż ww. sądy uznały ważność unijnych znaków towarowych, na które powołała się G. Co więcej Sąd Apelacyjny w Warszawie podkreślił w swoim wyroku, że

„sąd okręgowy w postępowaniu o naruszenie praw do znaków towarowych nie bada bezwzględnych przeszkód rejestracji, bowiem przedmiotem badania są przesłanki naruszenia prawa do znaku towarowego oceniane na datę wydania wyroku".

Niezależnie od powyższego, w świetle orzecznictwa (patrz, m.in. ww. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego) na etapie wykazywania interesu prawnego wnioskodawcy w żądaniu wszczęcia postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy nie chodzi o przesłanki identyczności czy podobieństwa w rozumieniu przepisów o unieważnienie prawa ochronnego, lecz o działanie w obronie swojego prawa ochronnego, prawa do wyłączności, o której mowa w art. 153 p.w.p.

Należy także wskazać, iż wnioskodawca powinien wykazać posiadanie interesu prawnego w dacie wszczęcia postępowania. Treść art. 169 ust. 2 p.w.p. statuuje bowiem zasadę, że postępowanie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego

na znak towarowy wszczynane jest na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. Nie powinno budzić wątpliwości, że interes prawny musi być aktualny, a więc istnieć w dacie złożenia wniosku. Twierdzenie to jest zasadne, m.in. w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2016 r., sygn. akt II GSK 2294/14 oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26.10.2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 625/17. W tym ostatnim wyroku Sąd stwierdził m.in., że

„podmiot występujący z wnioskiem o unieważnienie (…) musi wykazać się interesem prawnym na dzień złożenia wniosku, a nie na zupełnie nieznany w chwili składania wniosku, dzień orzekania przez UP".

W związku z tym Kolegium Orzekające stwierdziło, iż o braku interesu prawnego po stronie wnioskodawcy nie może przesądzać okoliczność, iż w dniu 28 lutego 2019 r. upłynął kolejny dziesięcioletni okres ochronny na jaki było udzielone sporne prawo, tym bardziej, że uprawnionemu przysługuje dodatkowy, sześciomiesięczny termin na wniesienie opłaty za ochronę spornego znaku, po uiszczeniu której ochrona spornego znaku może być kontynuowana. Ponadto, należy podkreślić, iż

„celem instytucji wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, o jakiej mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., jest eliminowanie praw ochronnych na te oznaczenia, które nie są używane w sposób rzeczywisty w obrocie gospodarczym przez dłuższy określony w ustawie czas. Zatem, zawarty w art. 169 ust. 2 p.w.p. wymóg wykazania przez wnioskodawcę interesu prawnego w żądaniu stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., nie może być rozumiany w sposób, który w istocie zamykałby drogę do stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego rzeczywiście nieużywanego przez czas określony w ustawie oraz czyniłby iluzorycznym uprawnienie określone w art. 169 ust. 2 p.w.p. do żądania stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na taki znak towarowy"

(patrz: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt II GSK 2335/16).

W świetle ww. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego brak jest także podstaw do żądania przez uprawnionego wykazywania interesu prawnego przez wnioskodawcę w odniesieniu do poszczególnych usług objętych wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia. Jak stwierdził bowiem sąd

„Nie ma racji Sąd I instancji zarzucając Urzędowi Patentowemu, że powinien był on rozważyć kwestię interesu prawnego wnioskodawcy dla każdej z klas towarowych, dla których sporny znak został zarejestrowany, tj. dla klasy 32, 39 i 42 klasyfikacji nicejskiej. Przeprowadzenie takich rozważań nie wynika z treści art. 169 ust. 2 p.w.p. Czym innym jest wymóg wynikający z art. 171 p.w.p., który regulu-

je instytucję wygaśnięcia w części prawa ochronnego na znak towarowy. Przepis ten stanowi, że jeżeli przyczyna wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy dotyczy jedynie niektórych towarów, wygaśnięcie prawa odnosi się tylko do tych towarów... w konsekwencji, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylenie przez Sąd I instancji zaskarżonej decyzji (…) z uwagi na niezbadanie przez organ interesu prawnego wnioskodawcy w żądaniu wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy dla każdej z klas, dla których znak został zarejestrowany było nieprawidłowe, dlatego zaskarżony wyrok WSA w W musi być uchylony".

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż w rozpatrywanej sprawie usługi objęte zakresem żądania stwierdzenia wygaśnięcia mieszczą się w usługach chronionych prawami do znaków towarowych, na które powołuje się wnioskodawca, tj. w ogólności usługach telekomunikacyjnych, w tym także usługach transmisji telewizyjnych, oraz rozpowszechniania programów audiowizualnych, kinematograficznych, multimedialnych itd.), a tym samym należało uznać, iż wnioskodawca posiada interes prawny w domaganiu się stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w odniesieniu do wszystkich usług objętych zakresem żądania stwierdzenia wygaśnięcia.

Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt. 1 p.w.p.

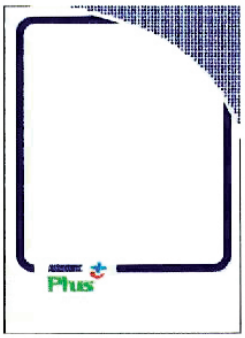
„prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania".

W piśmiennictwie wskazuje się, że używanie znaku, aby spełniało wymogi określone w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., musi mieć miejsce na obszarze Polski, powinno mieć jednoznaczny charakter, konieczne jest również by było rzeczywiste i poważne oraz dotyczyło towarów lub usług objętych ochroną. Przez rzeczywiste używanie należy w tym kontekście rozumieć nakładanie oznaczenia na towar i wprowadzanie tak oznaczonych towarów do obrotu lub oznaczanie świadczonych na rynku usług. Niespełnienie jednego z tych warunków we wskazanym przedziale czasowym może prowadzić do utraty prawa ochronnego poprzez stwierdzenie jego wygaśnięcia.

W przypadku wszczęcia postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, zgodnie z treścią art. 169 ust. 6 p.w.p., obowiązek wykazania używania znaku lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających jego nieużywanie spoczywa na uprawnionym.

W niniejszej sprawie Kolegium Orzekające uznało za zasadny wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w części dotyczącej usług z kl. 38, objętych zakresem żądania wnioskodawcy z dniem 4 kwietnia 2005 r., gdyż uprawniony nie wykazał, iż używał w sposób rzeczywisty i poważny spornego znaku towarowego w obrocie do sygnowania tych usług. Nie wykazał także ważnych powodów uzasadniających brak używania spornego znaku towarowego. Kolegium Orzekające stwierdziło, iż uprawniony przedłożył do akt przedmiotowej sprawy obszerny materiał

dowodowy, jednakże nigdzie nie widnieje w nim sporny, słowno-graficzny znak towarowy „PLUS" o nr R.(…) w takiej postaci, w jakiej jest chroniony.



Dokonując analizy materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Kolegium Orzekające stwierdziło, iż w cennikach świadczenia usług telekomunikacyjnych, w różnych taryfach, występuje słowno-graficzny znak „plus" z charakterystyczną grafiką w postaci uśmiechniętej buźki (zał. 1–14), podobnie jak w zrzucie z ekranu – jak na k. 926 akt sprawy, w wykazie numerów usług o podwyższonej opłacie, w rubryce „*nazwa, rodzaj i zakres świadczonej usługi*", wskazana jest nazwa słowna „pakiet Ipla Plus" (zał. 15), podobnie jak w zał. 16, 17 i 18, gdzie występuje ww. znak słowno-graficzny z „buźką" oraz zwrot słowny „Ipla Plus". W załącznikach 19–22, stanowiących wydruki ze strony x.tv i x.pl brak jest znaku towarowego z elementem „plus". W wydrukach publikacji, pt. „Telewizja mobilna DVB-T już w P" ze strony x.pl (zał. 23), „Tak działa mobilna telewizja w P" (zał. 24), „Mobilna telewizja w P" od x (zał. 25), „Telewizja mobilna. Co oglądać, jak i za ile?" (zał. 26), „Telewizja mobilna DVB-T już P!" (zał. 27), „Smartfony i wspólna oferta z firmami płatnej telewizji – tym operatorzy chcą zdobyć klientów przed Bożym Narodzeniem" (zał. 28), „Mobilna telewizja P za x zł miesięcznie" (zał. 29) i "Telewizja mobilna DVB-T już w P – oficjalny komunikat" (zał. 30) pojawia się słowne oznaczenie „P", jako nazwa operatora sieci (podobnie jak w zał. 38–40) oraz znak słowno-graficzny „plus" z grafiką w postaci uśmiechniętej buźki (np. k. 559 akt sprawy). W wydrukach dotyczących platformy x.tv (zał. 31–37) pojawia się ww. słowno-graficzny znak „plus" jedynie na k. 516 akt sprawy. W wydruku, pt. "*Ranking najcenniejszych polskich marek 2016 XIII edycja*" – „Rzeczpospolita" z dnia 26 stycznia 2017 r. mowa jest o marce „plus", bez wskazania jakiejkolwiek formy oznaczenia.

W materiałach dowodowych w postaci kopii prezentacji I pt. „TV Mobilna. Prawdziwa telewizja w domu i poza domem" (zał. 1) występuje znak słowno-graficzny „Plus" z „buźką", podobnie jak w komunikacie prasowym P pt. „Telewizja mobilna DVB-T już w P!" (zał. 2) i reklamach telewizyjnych P i C dotyczących usługi telewizji mobilnej (zał. 4A i zał. 4B). W definicji pojęcia „Telewizja mobilna", „DVB-T" oraz „media strumieniowe" z W (zał. 3, 13 i 15) nie pojawia się żaden znak towarowy. Z wyciągu uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 czerwca 2015 r., sygn. akt XVII AmA 112/12 (zał. 7) oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 15 marca 2017 r., sygn. akt VI ACa 1620/15 (zał. 8)

wynika, iż P podjął próbę wdrożenia oferty detalicznej w zakresie telewizji mobilnej dla abonentów, a ponadto nie jest wskazany żaden znak towarowy. Z wydruków profili ze strony internetowej x.com z informacją o uruchomieniu usługi telewizji mobilnej, m.in. w P (zał. 9) występuje oznaczenie słowne „P" jako oznaczenie operatora. W oświadczeniu M.Sz. (zał. 14) również mowa jest o marce „plus" bez określenia postaci oznaczenia.

Oceniając łącznie wszystkie materiały dowodowe przedłożone do akt przedmiotowej sprawy Kolegium Orzekające stwierdziło, że sporny znak towarowy zasadniczo różni się od oznaczeń, które przedstawione są w tych materiałach, a więc oznaczenia słownego „plus", które występuje w nich samodzielnie, lub z dodatkowymi elementami, takimi jak np. element słowny „IPLA", słowno-graficzny TV Mobilna oraz oznaczenia słowno-graficznego w postaci napisu z „plus" z uśmiechniętą buźką. Znak sporny bowiem przedstawia obramowanie w kolorze czarnym, wyznaczające prostokąt z zaokrąglonymi kątami. W jego prawej górnej części zawarty jest zbiór punktów w tonacji koloru niebiesko-granatowego. Punkty ułożone są równomiernie wzdłuż poziomych linii wyrównanych prawostronnie. Kolejne linie, licząc od góry mają coraz mniej punktów, tak, że lewe krańce linii wyznaczają łuk (patrz – opis znaku w zgłoszeniu). W lewym dolnym rogu ramię ramki jest przerwane i wkomponowane jest w to miejsce oznaczenie słowno-graficzne składające się z elementu słownego „plus" oraz grafiki w postaci uśmiechniętej buźki. To oznaczenie umieszczone jest w dolnej części znaku i przedstawione przy pomocy znacznie zmniejszonej względem całości znaku czcionki, w związku z czym nie jest postrzegane przez odbiorcę w pierwszej kolejności. W ocenie Kolegium Orzekającego sporny znak towarowy różni się od oznaczeń przedstawionych w ww. materiale dowodowym, w szczególności od ww. oznaczenia z napisem „plus" z grafiką w postaci uśmiechniętej buźki w zdecydowanie wyższym stopniu, aniżeli „nieznacznie", a jego forma przedstawieniowa, jako całość, jest wyraźnie odmienna. Ww. oznaczenie stanowiące element spornego znaku trudno jest uznać za dominujące, gdyż, jak wskazano powyżej, jest przedstawione znacznie mniejszą czcionką względem pozostałych części oznaczenia oraz umieszczone w jego dolnym, lewym rogu. Dokonując oceny formy przedstawieniowej spornego znaku nie można pominąć pozostałych, fantazyjnych elementów graficznych w postaci zaokrąglonej ramki oraz umieszczonego w górnym, prawym rogu zbioru punktów w tonacji koloru niebiesko-granatowego, które poprzez fantazyjne ułożenie wyznaczają łuk. W ocenie Kolegium Orzekającego to wskazane powyżej elementy dominują w spornym znaku i determinują całościowe wrażenie wywoływane przez ten znak na odbiorcach, które jest inne od wrażenia wywoływanego przez oznaczenie składające się z samego napisu „plus" oraz grafiki w postaci uśmiechniętej buźki oraz pozostałych oznaczeń przedstawionych w materiale dowodowym, przedłożonym przez uprawnionego do akt sprawy, które nie mają żadnej grafiki albo posiadają grafikę całkowicie odmienną od grafiki spornego znaku, sprowadzającą się do umieszczonego w ramce napisu TV Mobilna wykonanego pogrubioną czcionką, nad którym widnieją dwa łuki. W związku z tym, że oznaczenia na które powołuje się uprawniony (samodzielne słowo „plus" lub z dodatkowymi elementami tak słownymi jak i graficznymi) stanowią odrębną koncepcję wywołującą odmienne wrażenie na odbiorcach niż sporny znak towarowy. Kolegium Orzekające uznało, iż materiały dowodowe je przedstawiające nie mogą świadczyć o używaniu znaku spornego w „zmodyfikowanej wersji".

Tymczasem wypełnienie obowiązku używania znaku towarowego przez posługiwanie się znakiem w postaci innej od zarejestrowanej jest wyjątkiem od reguły. Co do zasady bowiem ochrona znaku towarowego dotyczy konkretnej jego formy, jaka została zgłoszona przez uprawnionego i na tej podstawie wpisana do rejestru. Dopuszczenie możliwości używania znaku w zmienionej formie podyktowane było uwarunkowaniami rynkowymi, z których wynikała potrzeba odnowy wyglądu znaku towarowego przez dostosowanie go do aktualnych trendów marketingowych, ale bez konieczności odrębnej rejestracji takiej zmodyfikowanej wersji znaku. Używana postać znaku musi pozostawać właściwie tożsama (równoważna) pod względem ogólnego wrażenia z perspektywy komercyjnego efektu ze znakiem zarejestrowanym, (patrz: „*System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*" pod redakcją Ryszarda Skubisza, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2017 r.). Z taką sytuacją, na co Kolegium Orzekające wskazało powyżej, nie mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie należy podkreślić, że stopień znajomości znaku („marka plus") nie ma większego znaczenia z punktu widzenia oceny realizacji obowiązku używania znaku przez jego eksploatację w innej postaci.

Tym samym brak jest podstaw, aby uznać, iż uwidocznione w materiale dowodowym oznaczenia, różniły się od znaku spornego w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru, a co się z tym wiąże nie mogą one stanowić dowodu używania spornego znaku towarowego.

Niezależnie od powyższego w literaturze obowiązkowe używanie znaku towarowego określa się jako używanie „rzeczywiste" i „poważne", a zatem musi ono dotyczyć towarów i usług faktycznie dostępnych na rynku. Powinno być ono także na tyle trwałe i intensywne, a zarazem na tyle stabilne pod względem postaci znaku, żeby odnieść odpowiedni skutek komercyjny na określonym rynku towarów i usług. Ma bowiem umożliwić wystarczająco dużej części potencjalnych klientów rozpoznanie znaku i zwrócenie uwagi na opatrywane nim towary i usługi. Nie może być natomiast jednorazowe, czy podejmowane w sposób sporadyczny. Dodatkowo przyjmuje się, iż ww. używanie musi dotyczyć towarów lub usług objętych zakresem prawa ochronnego na znak towarowy. Za główną formę takiego używania uznaje się sprzedaż (zbyt) towarów lub świadczenie usług ze znakiem. Znaczenie wymienionej formy jest uzasadnione także z punktu widzenia dowodowego. Podstawowym dowodem w postępowaniu w sprawie sankcji za nieużywanie znaku są bowiem faktury z tytułu dokonanej sprzedaży towarów lub usług. W orzecznictwie i piśmiennictwie ugruntowany jest także pogląd, iż ze zbioru czynności kwalifikowanych jako używanie rzeczywiste znaku towarowego należy wykluczyć działania, które świadczą dopiero o istnieniu samego zamiaru używania tzn. wszelkie czynności przygotowawcze, (patrz: „*System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej*" pod redakcja R. Skubisza, C.H. Beck, Warszawa 2012 r.). Tymczasem w przedłożonym do akt sprawy przez uprawnionego, obszernym materiale dowodowym brak jest jakiegokolwiek dowodu, aby jakiekolwiek usługi wskazane we wniosku były przedmiotem transakcji w obrocie gospodarczym. Brak jest materiałów wskazujących także na zakres i wielkość sprzedaży ww. usług. Przykładowo, prezentacja I, pt. „TV Mobilna. Prawdziwa telewizja w domu i poza domem" (zał. 1), stanowi materiał marketingowy, który nie został opatrzony datą. Z materiału tego nie wynika, aby został zaprezentowany

nabywcom zakwestionowanych usług z kl. 38. Podobnie komunikat z dnia 4 czerwca 2012 r. opracowany przez Zespół Komunikacji Korporacyjnej P wskazuje na to, iż jest dokumentem wewnętrznym spółki.

Należy także podkreślić, iż zgodnie z art. 169 ust. 5 p.w.p. nie uważa się za używanie w sposób rzeczywisty używania znaku w reklamie towaru, który nie jest dostępny na rynku krajowym, ani nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu. W związku z powyższym przedłożenie do akt sprawy nagrań audiowizualnych i wydruków reklam (niezależnie od okoliczności, iż nie został w nich ujęty sporny znak towarowy), przy jednoczesnym braku dokumentów sprzedażowych dotyczących usług z kl. 38 objętych wnioskiem, nie może świadczyć o rzeczywistym i poważnym używaniu spornego znaku towarowego w obrocie. Podobnie jest w przypadku cenników i ofert, które same w sobie, bez dokumentów sprzedażowych, nie świadczą o wprowadzaniu wskazanych w nich usług do obrotu gospodarczego. Rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może zostać dowiedzione za pomocą prawdopodobieństwa lub domniemań, lecz musi opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach, które wykazują faktyczne i dostateczne korzystanie ze znaku towarowego na danym rynku, (vide: teza 3 pkt 30, 31 – wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 9 grudnia 2014 r. T-278/12 ZOTSiS 2014/12-/II-, LEX nr 1551758, www.eur-lex.europa.eu).

Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające stwierdziło, iż zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy nie potwierdza również rzeczywistego i poważnego używania innych od spornego znaku oznaczeń, różniących się od niego w elementach zmieniających jego odróżniający charakter.

Kolegium Orzekające uznało zatem za zasadne żądanie wnioskodawcy stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z dniem 4 kwietnia 2005 r. z powodu braku jego rzeczywistego i poważnego używania w odniesieniu do usług wskazanych w sentencji decyzji.

Znak towarowy jest bowiem rzeczywiście używany,

> *„jeżeli jest on wykorzystywany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, polegającą na gwarantowaniu tego samego pochodzenia towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, w celu stworzenia lub utrzymania zbytu dla tych towarów i usług z wyłączeniem używania o charakterze symbolicznym (…) wymóg związany z rzeczywistym używaniem znaku towarowego zakłada, aby był on jako chroniony na danym terytorium używany publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz”*
>
> (patrz: wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 czerwca 2005 r., T-303/03).

Powyższe stanowisko jest zasadne w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt II GSK 70/06.

Przepis art. 169 ust. 1 pkt 1 wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z nieużywaniem znaku towarowego przez okres pięciu lat. Bieg pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., rozpoczyna się po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego przy niepodjęciu w ogóle używania znaku lub od dnia zaprzestania jego używania. Zatem w przypadku braku dowodów na używa-

nie znaku towarowego, stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy powinno nastąpić w dacie, w której upłynęło pięć lat liczonych od dnia następującego po dniu wydania decyzji. Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy „PLUS" o numerze R.(…) została wydana w dniu 3 kwietnia 2000 r. Wobec powyższego pierwszym dniem 5 letniego okresu, o którym mowa w art. 169 ust. l pkt. 1 p.w.p. jest 4 kwietnia 2000 r. W przedmiotowej sprawie wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia spornego znaku z dniem 4 kwietnia 2005 r., zatem zasadne było stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego w tej dacie.

Kolegium Orzekające oddaliło wniosek uprawnionego z dnia 16 kwietnia 2019 r. o otwarcie zamkniętej rozprawy motywowany tym, iż Kolegium Orzekające nie rozpoznało i nie przeprowadziło dowodów z oględzin różnych materiałów audiowizualnych zawnioskowanych przez jego poprzednika prawnego, a następnie przez niego podtrzymanych. Stwierdziło bowiem, iż zgodnie z art. 85 k.p.a. organ administracji publicznej może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny. Dowód z oględzin ma charakter fakultatywny, zatem organ administracji publicznej dysponuje swobodą co do decyzji czy w danym postępowaniu zastosować środek dowodowy w postaci oględzin czy też nie. Swoboda ta ograniczona jest obowiązkiem realizacji zasady prawdy obiektywnej. Jeżeli bez zastosowania tego środka dowodowego organ administracji nie może ustalić całości stanu faktycznego, to ma on obowiązek przeprowadzenia oględzin. Oględziny co do zasady nie są obowiązkowe i nie zamykają możliwości ustalenia danej okoliczności faktycznej za pomocą innego środka dowodowego, co z kolei może spowodować, iż nie wystąpi potrzeba, o której mowa w art. 85 § 1 k.p.a. Wyjątek w rozpatrywanym zakresie, przełamujący fakultatywny charakter omawianego środka dowodowego, musi wynikać z wyraźnego przepisu prawa.

W rozpatrywanej sprawie uprawniony w piśmie z dnia 22 sierpnia 2017 r. (k. 477 akt sprawy) wniósł o przeprowadzenie dowodu z oględzin stron internetowych w ramach serwisów internetowych P, w tym również archiwalnych wersji tych stron, udostępnianych przez Internet Archive.

Kolegium Orzekające na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2017 r. postanowiło zakreślić uprawnionemu termin 1 miesiąca od daty ogłoszenia postanowienia do przedłożenia do akt sprawy, m.in. wydruków ww. stron internetowych wskazanych przez uprawnionego. Uprawniony przy piśmie z dnia 5 stycznia 2018 r. przedłożył do akt sprawy obszerny materiał dowodowy, w tym wydruki z archiwum internetowego, który to materiał został w całości przeanalizowany przez Kolegium Orzekające. Tym samym w przedmiotowej sprawie, zdaniem Kolegium Orzekającego, nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia oględzin stron internetowych wskazanych przez uprawnionego. Stanowisko Kolegium jest zasadne w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2017 r., sygn. akt OSK 618/17.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 p.w.p., który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. W świetle art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Przepis ten statuuje dwie podstawowe zasady rządzące zwrotem kosztów procesu: zasadę odpowiedzialności za wynik procesu i zasadę kosztów ce-

lowych. Według pierwszej zasady, koszty procesu obciążają ostatecznie stronę przegrywającą sprawę, czy to merytorycznie, czy formalnie, bez względu na to, czy ponosi winę prowadzenia procesu. O przegraniu decyduje ostateczny i ogólny wynik sporu.

Z uwagi na fakt, iż obydwie strony domagały się zwrotu kosztów postępowania w sprawie, a Kolegium Orzekające stwierdziło wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy zgodnie z żądaniem wnioskodawcy, koszty postępowania w kwocie x zł (słownie: x złotych) zostały przyznane wnioskodawcy jako stronie wygrywającej. Na kwotę tę składa się wynagrodzenie pełnomocnika – rzecznika patentowego w wysokości x zł, stanowiące równowartość minimalnej stawki określonej na podstawie § 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 881) oraz zwrot opłaty za wniosek w kwocie x zł.

W rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekające nie znalazło podstaw do przyznania wnioskodawcy kosztów zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności ww. stawki.

Zgodnie z art. 109 § 2 k.p.c. orzekając o wysokości przyznanych stronie kosztów procesu, sąd bierze pod uwagę celowość poniesionych kosztów oraz niezbędność ich poniesienia z uwagi na charakter sprawy. Przy ustalaniu wysokości kosztów poniesionych przez stronę reprezentowaną przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika oraz czynności podjęte przez niego w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu, a także charakter sprawy i wkład pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

Z art. 13 ust. 2a ustawy o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001 r., tj. Dz. U. 2018.0.2106 (do którego odsyła ww. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. przewidujący możliwość przyznania rzecznikowi patentowemu opłaty wyższej, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy rzecznika patentowego) wynika, iż

> *„koszty zastępstwa można ustalić w wysokości wyższej niż stawka minimalna opłaty, stosowana w odniesieniu do czynności danego rodzaju, ale nieprzekraczającej sześciokrotności tej stawki, jeżeli przemawia za tym rodzaj i zawiłość sprawy oraz niezbędny nakład pracy rzecznika patentowego (…)".*

Tym samym podnoszona przez wnioskodawcę długość toczącego się w niniejszej sprawie postępowania nie stanowiła uzasadnienia dla podwyższenia stawki minimalnej. Zdaniem Kolegium Orzekającego również działania pełnomocnika wnioskodawcy w rozpatrywanej sprawie nie wychodziły poza przeciętny, typowy zakres nakładu pracy w sprawach o wygaszenie znaku towarowego, zwłaszcza, że ciężar dowodu używania znaku w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP spoczywa na uprawnionym z jego rejestracji. Również objętość akt administracyjnych sprawy, w tym zakres i charakter dowodów przedłożonych przez uprawnionego nie wymagał szczególnego wysiłku ze strony pełnomocnika strony przeciwnej co do analizy i zajęcia na ich tle własnego stanowiska. Powyższe twierdzenia są zasadne w świetle, m.in, wyroku Naczelnego Sądu

Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2019 r., sygn. akt II GSK 1877/18 oraz Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 798/17.

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Orzekające orzekło jak w osnowie.

III. Sp.245.2016

Decyzja z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie „GALERIA GOPLANA LESZNO" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Sylwia Wit vel Wilk
Ekspert – orzecznik	Agata Filipkowska (spr.)
Ekspert	Piotr Tofiluk
Protokolant	Paulina Szewczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2017 r. roku wniosku C z siedzibą w O o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy „GALERIA GOPLANA LESZNO" o nr R.(…), udzielonego na rzecz G z siedzibą w L, na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 z późn. zm.) oraz art. 98 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej

orzeka

1) stwierdzić wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy „GALERIA GOPLANA LESZNO" o nr R.(…) z dniem 29 kwietnia 2016 r.;
2) przyznać C z siedzibą w O od G z siedzibą w L kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2016 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek C z siedzibą w O o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy „GALERIA GOPLANA LESZNO" o nr R.(…), udzielonego na rzecz G z siedzibą w L z powodu nieużywania tego znaku w sposób rzeczywisty wobec towarów objętych ww. prawem ochronnym w nieprzerwanym okresie pięciu lat.

Prawo ochronne na powyższy znak towarowy zostało udzielone w dniu 28 kwietnia 2011 r. i obejmuje następujące towary i usługi: druki, drukowane materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, gazetki, magazyny, broszury, katalogi, ulotki, torby na zakupy z papieru, torby na zakupy z tworzyw sztucznych (nie ujęte w innych klasach) – kl. 16, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży różnorodnych towarów w centrum handlowym, sklepie wielobranżowym, supermarkecie, punktach sprzedaży detalicznej, salonach i hurtowni, usługi sprzedaży za pośrednictwem Internetu; usługi doradztwa i pomocy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i działalności handlowej, usługi w zakresie zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, usługi w zakresie reklamy, reklamy radiowej, prasowej i telewizyjnej, reklamy za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, marketing bezpośredni, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, usługi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej – kl. 35, usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, lokalami użytkowymi i centrami handlowymi, dzierżawa majątku nieruchomego, usługi w zakresie wynajmowania obiektów handlowych, biurowych, usługowych, użytkowych, usługi wynajmu powierzchni handlowych i usługowych w centrach handlowych, zbieranie czynszu i opłat, usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz powierzchni w centrach handlowych, usługi w zakresie prowadzenia kantorów wymiany walut – kl. 36, usługi budowlane, usługi w zakresie budowania kompleksów i centrów handlowych, usługi w zakresie realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych, usługi naprawczo-remontowe, usługi w zakresie sprzątania obiektów – kl. 37, usługi w zakresie wynajmowania miejsc parkingowych i garażowych, usługi w zakresie administrowania miejscami parkingowymi, usługi w zakresie magazynowania towarów, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni magazynowej, usługi transportowe – kl. 39, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez rozrywkowych, konkursów, loterii, zabaw i festynów, pokazów i wystaw – kl. 41, usługi w zakresie prowadzenia kawiarni, restauracji, barów i punktów gastronomicznych – kl. 43, usługi w zakresie ochrony obiektów – kl. 45.

Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 169 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 169 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej (zwanej dalej p.w.p.).

Uprawniony w piśmie z dnia 14 października 2016 r. wniósł o oddalenie ww. wniosku.

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2016 r. uprawniony stwierdził, że sygnował spornym znakiem, w relewantnym czasie, jedynie usługi z kl. 36 i 37, takie jak: dzierżawa majątku nieruchomego, usługi w zakresie wynajmowania obiektów handlowych, biurowych, usługowych, użytkowych, wynajmu powierzchni handlowych i usługowych w centrach handlowych oraz usług budowlanych w zakresie budowania kompleksów i centrów handlowych, usług realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi, o czym świadczy fakt, iż od 2008 r. uprawniony podejmuje stale czyn-

ności zawierające się w ogólnie pojętym procesie budowlanym, ukierunkowane na wybudowanie galerii handlowej w Lesznie. Natomiast w pozostałym zakresie ww. znak nie był używany w obrocie, lecz istniały ważne tego powody. Uprawniony bowiem, w trakcie prowadzonego procesu budowlanego napotkał nadzwyczajne i niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania inwestycji trudności natury administracyjnej, w szczególności w zakresie uzyskania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co skutkowało trudnościami w zakresie komercjalizacji przestrzeni handlowej w mającej powstać galerii handlowej. Tymczasem możliwość używania przedmiotowego znaku towarowego, co wynika z jego treści, jest bezpośrednio uzależniona od funkcjonowania przedmiotowej galerii handlowej. Znamienne jest bowiem, że usługi objęte zakresem spornego prawa są typowe dla podmiotów zarządzających centrami handlowymi. Tym samym przeszkody, jakie przy budowie ww. placówki handlowej napotkał uprawniony, w sposób bezpośredni przekładają się na ocenę ważnych powodów nieużywania spornego znaku towarowego. Uprawniony podkreślił, iż rozpoczął proces budowlany w 2008 r., tj. przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, jednakże powstałe w toku procesu inwestycyjnego trudności związane z wprowadzeniem zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna udało się przezwyciężyć dopiero pod koniec 2013 r., co umożliwiło uprawnionemu wystąpienie z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę. Znaczne opóźnienie realizacji inwestycji wywołało kolejne, niezależne od uprawnionego, problemy w zakresie komercjalizacji przestrzeni mającej powstać galerii handlowej. Uprawniony podkreślił, iż podjął szereg czynności mających na celu przezwyciężenie zaistniałych trudności, które objęły także zmianę koncepcji powstającej placówki handlowej. Uprawniony podniósł, iż były to okoliczności nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia z perspektywy starannego przedsiębiorcy, zewnętrzne i niezawinione przez niego, a tym samym, w jego ocenie, usprawiedliwiające brak rzeczywistego używania spornego znaku towarowego w obrocie. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż podjęcie rzeczywistego używania spornego znaku towarowego jest uzależnione od procesu inwestycyjnego, którego przebieg jest z kolei determinowany przez organy administracji publicznej i okoliczności niezależne od uprawnionego.

Na poparcie swoich twierdzeń uprawniony przedłożył do akt przedmiotowej sprawy:

1) kopię oświadczenia z dnia 31 marca 2014 r. o wypowiedzeniu umowy najmu nieruchomości zawartej w dniu 24 czerwca 2010 r.,
2) kopię decyzji nr 83/2014 z dnia 10 marca 2014 r. o pozwoleniu na budowę,
3) wydruk artykułu z dnia 12 lutego 2010 r. pt. „Galeria Goplana w Lesznie" z portalu x.pl,
4) broszurę informacyjną dotyczącą inwestycji budowlanej – Galeria Goplana,
5) kopię listu referencyjnego z dnia 11 stycznia 2013 r.,
6) kopię pisma z dnia 24 lutego 2016 r. dotyczącego informacji o stanie zaawansowania procedur formalnych związanych z projektem miejskim pt „*Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę galerii Goplana*",
7) wydruk artykułu pt. „*Problemy z rozpoczęciem budowy Galerii Goplana*" z dnia 10 kwietnia 2012 r. z portalu x.com.pl,

8) wydruk artykułu pt. „*MGC Inwest: wkrótce ruszy budowa Galerii Goplana*",
9) wydruk artykułu z dnia 5 lutego 2015 r. pt „*Borowiak: Galeria Goplana powstanie*" z portalu x.pl

Jednocześnie uprawniony wniósł o przesłuchanie w charakterze świadków K.S. – osoby odpowiadającej za komercjalizację przestrzeni handlowej Galerii Goplana w Lesznie oraz A.Ł. – architekta uczestniczącego w przedsięwzięciu tworzenia ww. placówki handlowej na etapie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz, w charakterze strony, J.P. – prezesa zarządu komplementariusza uprawnionego, na okoliczność działań podejmowanych aktualnie oraz w przeszłości przez uprawnionego, a ukierunkowanych na powstanie Galerii Goplana w Lesznie, przebiegu procesu inwestycyjnego związanego z powstaniem Galerii Goplana w Lesznie, w tym nadzwyczajnych trudności w uzyskaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także skutków opóźnienia procesu inwestycyjnego w zakresie komercjalizacji inwestycji.

Wnioskodawca natomiast stwierdził, iż opóźnienie przebiegu procesu inwestycyjnego, problemy prawne czy gospodarcze, nawet powstałe bez winy uprawnionego, nie usprawiedliwiają braku używania w obrocie spornego znaku towarowego, gdyż nie są to okoliczności wynikające ze stanu wyższej konieczności. Przedsiębiorca zgłaszający znak towarowy, który ma być używany w kontekście inwestycji budowlanej jak galeria handlowa, w ocenie wnioskodawcy, musi liczyć się z wielością procedur administracyjnych i nie może zakładać, iż powiodą się one w określonym czasie, co wynika z doświadczenia życiowego.

W piśmie z dnia 14 grudnia 2016 r. uprawniony podniósł, iż, wbrew twierdzeniom wnioskodawcy, nadzwyczajne i niezależne od uprawnionego trudności w realizacji inwestycji Galeria Goplana w Lesznie oraz podejmowane przez uprawnionego działania w celu ich przezwyciężenia są okolicznościami istotnymi z perspektywy toczącego się postępowania, ponieważ istnieje bezpośredni związek pomiędzy wykazem spornego znaku, a inwestycją polegającą na budowie wskazanego centrum handlowego. Wykaz ten bowiem obejmuje usługi typowo oferowane przez podmiot zarządzający centrum handlowym. Ponadto treść samego znaku nie pozostawia wątpliwości, iż jest on przeznaczony do oznaczania towarów i usług świadczonych w powiązaniu z galerią handlową, która ma znajdować się w miejscowości Leszno.

W piśmie z dnia 14 grudnia 2016 r. wnioskodawca podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko.

Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2016 r. Kolegium Orzekające dopuściło dowód z przesłuchania zawnioskowanych przez uprawnionego świadków w osobach K.S. i A.Ł.

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 24 marca 2017 r. strony podtrzymały swoje twierdzenia i argumenty.

Stawił się świadek A.Ł., który zeznał, iż na początku 2009 r. podpisał z uprawnionym kontrakt na wykonanie projektu architektonicznego Galerii Goplana Leszno, który nie mógł być sfinalizowany bez uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczającego zabudowę pod usługi handlowe wielkoprzestrzenne. W dacie przystąpienia do realizacji ww. kontraktu obowiązywało studium, które przewidywało możliwość ww. zabudowy, a władze miasta Leszno deklarowały uchwalenie planu zagospodarowa-

nia w ciągu 1–1,5 roku, co stanowi czas trwania procedury jaki zwykle szacuje się przy tego typu inwestycjach. Budowa centrum handlowego została zablokowana przez grupę mieszkańców, którym procedura uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiała zajęcie stanowiska w sprawie. Świadek zeznał, iż uprawniony prowadził na dużą skalę działania reklamowe, na skutek których każdy mieszkaniec Leszna wie czym jest Galeria Goplana. Świadek zeznał, iż nie pamięta czy publikowane przez uprawnionego artykuły prasowe, materiały drukowane przez inwestorów, album ukazujący wygląd przyszłej inwestycji, którym posługiwano się w latach 2012–2014, billboardy, którymi od 2013 r. „obrandowany" był plac budowy, a także książka o Galerii Goplana Leszno, która była przekazywana do wiadomości publicznej oraz potencjalnym najemcom były sygnowane spornym znakiem towarowym. Jego zdaniem na pewno był na nich umieszczony znak „GALERIA GOPLANA".

Świadek potwierdził, iż projekt budowy galerii handlowej ulegał zmianom, a inwestor, z nieznanych świadkowi przyczyn, nie zrealizował budowy zgodnie z zawartym z Urzędem Miasta Leszno porozumieniem. Świadek potwierdził, że studium, w czasie obowiązywania którego przystąpił do realizacji projektu budowlanego galerii handlowej, nie ma charakteru wiążącego, jak również to, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala Rada Miasta, nie zaś prezydent miasta i urzędnicy, z którymi uprawniony prowadził rozmowy. Świadek nie pamiętał czy w 2009 r. była uchwała o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego.

Świadek K.S. zeznał, iż jest dyrektorem do spraw komercjalizacji i najmu w galeriach handlowych uprawnionego, przy czym pierwszą umowę najmu powierzchni w Galerii Goplana podpisał w 2013 lub 2014 r. Świadek zeznał, iż uprawnionemu nie udało się zrealizować pierwotnego planu komercjalizacji przestrzeni w tej placówce, ponieważ od negocjacji odstąpiła główna grupa najemców, nazywana branżowo skrótem LPP, z obawy, iż sklepy w małym mieście jakim jest Leszno nie przyniosą jej spodziewanego zysku, zwłaszcza, że grupa ta posiadała duże sklepy w konkurencyjnym projekcie. Brak głównej grupy przyciągającej klientów wzbudził obawy innych najemców. Ponadto na rozmowy z najemcami miał wpływ przedłużający się proces komercjalizacji. Obecnie uprawniony posiada jedną obowiązującą umowę z siecią H. Zdaniem świadka, gdyby uprawniony miał podpisane wszystkie umowy najmu, inwestycja by wystartowała. Świadek zeznał, iż uprawniony cały czas prowadzi rozmowy z „miastem" o tym w jakim formacie projekt ma powstać. W ocenie świadka budowa musi być mniejsza, ponieważ brak jest wystarczającej ilości najemców. Świadek zeznał, iż galeria handlowa w Lesznie jest reklamowana i sprzedawana najemcom pod nazwą „GALERIA GOPLANA LESZNO". Uprawniony przedłożył do akt przedmiotowej sprawy kopie publikacji, które ukazały się na stronie internetowej x.pl, pt. „*MGC Inwest: bliżej budowy Galerii Goplana w Lesznie"* z dnia 6 kwietnia 2012 r., „*MGC Inwest: wkrótce ruszy budowa Galerii Goplana*" z dnia 11 maja 2012 r., „*R najemcą Galerii Goplana*" z dnia 10 marca 2014 r., „*M w Galeria Goplana*" z dnia 24 marca 2014 r. oraz wydruki przedstawiające plany powierzchni mającej powstać galerii handlowej, a także podtrzymał wniosek o przesłuchanie J.P., jednakże nie w charakterze strony, lecz świadka.

Kolegium Orzekające oddaliło wniosek uprawnionego o przesłuchanie w charakterze świadka J.P.

Wnioskodawca podniósł, iż materiały dowodowe przedłożone do akt niniejszej sprawy nie potwierdzają, aby uprawniony posługiwał się trójwyrazowym oznaczeniem „GALERIA GOPLANA LESZNO", lecz jedynie „GALERIA GOPLANA". Ponadto, jego zdaniem, zeznania świadka A.Ł. wskazują, iż uprawniony wiedział o niewiążącym charakterze obowiązującego w 2009 r. studium, a także rozmów z władzami miasta Leszno, które nie stanowią organu decyzyjnego w zakresie ustanawiania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ocenie wnioskodawcy problemy z komercjalizacją przestrzeni mającej powstać galerii handlowej stanowią ryzyko gospodarcze uprawnionego i nie uzasadniają braku używania spornego znaku towarowego w obrocie. Wnioskodawca podkreślił, iż jego zdaniem, uprawniony nie miał zamiaru używać spornego znaku w formie zarejestrowanej, lecz posługiwał się oznaczeniem „GALERIA GOPLANA", co również potwierdza brak używania spornego znaku towarowego.

Po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowodowych zgromadzonych w przedmiotowej sprawie i dokładnym, wszechstronnym wyjaśnieniu stanu faktycznego w świetle art. 7 i 77 k.p.a.,

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

W pierwszej kolejności Kolegium Orzekające informuje, że z urzędu powzięło wiadomość o przejęciu na mocy art. 55^1 k.c. Ch z siedzibą w O przez Co z siedzibą w O. W związku z powyższym to Co z siedzibą w O, na podstawie art. 30 § 4 k.p.a., stanowi obecnie stronę toczącego się postępowania.

Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

„prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania".

W piśmiennictwie wskazuje się, że używanie znaku, aby spełniało wymogi określone w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., musi mieć miejsce na obszarze Polski, powinno mieć jednoznaczny charakter, konieczne jest również by było rzeczywiste i poważne oraz dotyczyło towarów lub usług objętych ochroną. Przez rzeczywiste używanie należy w tym kontekście rozumieć nakładanie oznaczenia na towar i wprowadzanie tak oznaczonych towarów do obrotu lub oznaczanie świadczonych na rynku usług. Niespełnienie jednego z tych warunków we wskazanym przedziale czasowym może prowadzić do utraty prawa ochronnego poprzez stwierdzenie jego wygaśnięcia.

W niniejszej sprawie Kolegium Orzekające uznało za zasadny wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z najwcześniejszą możliwą datą, tj. z dniem 29 kwietnia 2016 r., gdyż uprawniony nie wykazał, iż kiedykolwiek używał w sposób rzeczywisty spornego znaku towarowego w obrocie.

W przypadku wszczęcia postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, zgodnie z treścią art. 169 ust. 6 p.w.p., obowiązek wykazania używania znaku lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających jego nieużywanie

spoczywa na uprawnionym. W literaturze obowiązkowe używanie znaku towarowego określa się jako używanie „rzeczywiste" i „poważne", a zatem musi ono dotyczyć towarów i usług faktycznie dostępnych na rynku. Powinno być ono także na tyle trwałe i intensywne, a zarazem na tyle stabilne pod względem postaci znaku, żeby odnieść odpowiedni skutek komercyjny na określonym rynku towarów i usług. Ma bowiem umożliwić wystarczająco dużej części potencjalnych klientów rozpoznanie znaku i zwrócenie uwagi na opatrywane nim towary i usługi. Nie może być natomiast jednorazowe, czy podejmowane w sposób sporadyczny. Dodatkowo przyjmuje się, iż ww. używanie musi dotyczyć towarów lub usług objętych zakresem prawa ochronnego na znak towarowy.

Za główną formę takiego używania uznaje się sprzedaż (zbyt) towarów lub świadczenie usług ze znakiem. Znaczenie wymienionej formy jest uzasadnione także z punktu widzenia dowodowego. Podstawowym dowodem w postępowaniu w sprawie sankcji za nieużywanie znaku są bowiem faktury z tytułu dokonanej sprzedaży towarów lub usług. W orzecznictwie i piśmiennictwie ugruntowany jest także pogląd, iż ze zbioru czynności kwalifikowanych jako używanie rzeczywiste znaku towarowego należy wykluczyć działania, które świadczą dopiero o istnieniu samego zamiaru używania tzn. wszelkie czynności przygotowawcze (patrz: „*System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej"* pod redakcją R. Skubisza C.H. Beck Warszawa 2012 r.).

Zdaniem Kolegium Orzekającego uprawniony nie wykazał, iż kiedykolwiek używał w sposób poważny i rzeczywisty spornego znaku towarowego „GALERIA GOPLANA LESZNO" do sygnowania usług z kl. 36 i 37, takich jak: dzierżawa majątku nieruchomego, usługi w zakresie wynajmowania obiektów handlowych, biurowych, usługowych, użytkowych, wynajmu powierzchni handlowych i usługowych w centrach handlowych oraz usług budowlanych w zakresie budowania kompleksów i centrów handlowych, usług realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Całkowicie nietrafne jest twierdzenie uprawnionego, iż o używaniu spornego znaku towarowego dla ww. usług z kl. 36 i 37 świadczy fakt, iż od 2008 r. uprawniony podejmuje stale czynności zawierające się w ogólnie pojętym procesie budowlanym, ukierunkowane na wybudowanie galerii handlowej w Lesznie.

Przede wszystkim należy podkreślić, iż świadczenie usług polega na wykonywaniu czynności służących zaspokajaniu potrzeb osób trzecich, dlatego podejmowanie jakichkolwiek czynności budowlanych, mających na celu wzniesienie obiektu budowlanego na swoją rzecz nie stanowi w tym zakresie świadczenia usług. W związku z powyższym przedłożona do akt niniejszej sprawy kopia decyzji nr 83/2014 z dnia 10 marca 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla uprawnionego nie stanowi sama w sobie dowodu potwierdzającego, iż uprawniony świadczył lub świadczy jakiekolwiek usługi budowlane. Ponadto brak jest podstaw, by uznać, iż w ww. dokument odnosi się do spornego znaku towarowego „GALERIA GOPLANA LESZNO" (mowa jest w nim jedynie o „budowie Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Goplana"), gdyż jego treść nie jest związana z zakresem stosowania znaków towarowych.

Zdaniem Kolegium Orzekającego, kopia jednego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu z dnia 31 marca 2014 r., zawartej pomiędzy uprawnionym i P.S. nie dowodzi poważnego i rzeczywistego świadczenia przez uprawnionego usług z zakresu najmu jakichkolwiek powierzchni. Trudno jest bowiem stwierdzić, iż jednorazowe wynajęcie

lokalu, nawet przy założeniu, że usługa ta była opatrzona spornym znakiem towarowym, stanowi na tyle trwałe i intensywne, a zarazem na tyle stabilne pod względem postaci posługiwanie się tym znakiem, żeby odnieść odpowiedni skutek komercyjny na rynku wynajmu nieruchomości. Jednorazowe działanie, w ocenie Kolegium Orzekającego, nie umożliwi wystarczająco dużej części potencjalnych klientów rozpoznanie znaku i zwrócenie uwagi na opatrywane nim usługi. Powyższe stanowisko jest zasadne, m.in. w świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 1740/16, w którym Sąd stwierdził, iż

„z używaniem rzeczywistym znaku towarowego mamy do czynienia, wówczas, gdy znak jest używany poważnie, a nie tylko jednorazowo, pozornie".

Przedłożone do akt niniejszej sprawy wydruki ze stron internetowych:

- x.pl pt. „*Galeria Goplana w Lesznie*" z dnia 12 lutego 2010 r.,
- x.com.pl pt. „*Problemy z rozpoczęciem budowy Galerii Goplana*" z dnia 10 kwietnia 2012 r.,
- x.pl pt. „*MGC Inwest: wkrótce ruszy budowa Galerii Goplana*" z dnia 11 maja 2012 r., „*MGC Inwest: Bliżej budowy Galerii Goplana w Lesznie*" z dnia 6 kwietnia 2012 r., „*R najemcą Galerii Goplana*" z dnia 10 marca 2014 r., „*M w Galerii Goplana*" z dnia 24 marca 2014 r.,
- x.pl pt. „*Borowiak: Galeria Goplana powstanie*" z dnia 5 lutego 2015 r.

wskazują, iż powstanie Galerii Goplana w Lesznie ma nastąpić w przyszłości. Tymczasem, jak wskazano powyżej, za rzeczywiste używanie znaku towarowego nie uznaje się działań, które świadczą dopiero o istnieniu samego zamiaru używania tego znaku w przyszłości (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2017, sygn. akt II GSK 2790/15).

Z tych samych przyczyn o używaniu spornego znaku towarowego w obrocie, zdaniem Kolegium Orzekającego, nie świadczą przedłożone przez uprawnionego materiały dowodowe, takie jak: katalog informacyjny, dotyczący mającej dopiero powstać galerii handlowej Goplana w Lesznie, list referencyjny z dnia 11 stycznia 2013 r. odnoszący się do działań zespołu doradztwa europejskiego E polegających na napisaniu wniosku o dofinansowanie oraz sporządzeniu biznesplanu, analizy rynku a także branży, wpływu na środowisko i rynek pracy, prognoz i analiz finansowych oraz ekonomicznych itd., jak również kopia pisma z dnia 24 lutego 2012 r. skierowanego do pana K.A. z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu dotyczącego stanu zaawansowania procedur formalnych związanych z projektem miejskim, pn. „*Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę Galerii Goplana*". Wszystkie ww. dokumenty wskazują bowiem na prowadzenie przez uprawnionego działań przygotowawczych, mających na celu realizację przyszłej inwestycji, nie zaś na używanie spornego znaku do sygnowania jakichkolwiek usług.

Zdaniem Kolegium Orzekającego uprawniony nie wykazał również ważnych powodów nieużywania spornego znaku towarowego w obrocie. Kolegium Orzekające nie

podzieliło stanowiska uprawnionego, iż trudności jakie napotkał przy budowie galerii handlowej, w szczególności związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centrum miejscowości Leszno były niezależne od uprawnionego, nadzwyczajne i niemożliwe dla niego do przewidzenia. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2017 r., sygn. akt II GSK 2790/15

> *„W doktrynie uznaje się bowiem, że do tego rodzaju ważnych powodów zalicza się przeszkody natury faktycznej lub prawnej, którym nie można przypisać niedbałości czy niezaradności uprawnionego. Będą to zdarzenia o cechach siły wyższej, czyli o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia. Natomiast takiego skutku nie wywołają zdarzenia faktyczne typu: trudności handlowe, gospodarcze, wewnątrzorganizacyjne czy zaniedbania w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także niedopełnienie wymagań o charakterze podmiotowym, których skutkiem jest niemożność wytwarzania towarów lub świadczenia usług. Do przeszkód zawinionych przez uprawnionego nie zalicza się natomiast przeszkód natury prawnej, np. wynikający z aktu indywidualnego administracji lub aktu normatywnego zakaz wprowadzania do obrotu towarów, dla których dany znak jest zastrzeżony".*

W ocenie Kolegium Orzekającego, powoływane przez uprawnionego przeszkody nie mają charakteru obiektywnego, lecz są skutkiem jego świadomych działań. Wprawdzie decyzja nr 83/2014 z dnia 10 marca 2014 r., stanowiąca pozwolenie na budowę galerii handlowej, której wydanie było uzależnione od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum miasta Leszna, ma charakter indywidualnego aktu administracyjnego, jednakże trudno uznać, iż uprawniony nie miał wpływu na termin jej wydania.

Z przedłożonego do akt przedmiotowej sprawy wydruku ze strony internetowej thecity.com.pl pt. „*Problemy z rozpoczęciem budowy Galerii Goplana*" z dnia 10 kwietnia 2012 r. wynika, iż wojewoda wielkopolski zamierzał uchylić uchwałę radnych w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego z powodu niedochowania jednego z warunków jej przyjęcia. Zabrakło również analizy jak inwestycja w postaci galerii handlowej wpłynie na leszczyńską starówkę. Publikacja pt. „*Borowiak: Galeria Goplana powstanie*" z dnia 5 lutego 2015 r. informuje natomiast, iż uprawniony chciałby powrócić do rozmów na temat porozumienia z miastem, zawartego z 2013 r., które zakładało przede wszystkim, że inwestor galerii zmodernizuje na swój koszt układ komunikacyjny w jej okolicach, zwłaszcza ulice Dąbrowskiego i Królowej Jadwigi. Świadek A.Ł. zeznał, iż uprawniony w 2013 r. zawarł z przedstawicielami miasta Leszno porozumienie, na podstawie, którego zostały wykonane, m.in. projekty komunikacyjne, lecz ostatecznie nie wybudował inwestycji zgodnie z tym porozumieniem, a uzyskane pod koniec 2013 r. pierwsze pozwolenie na budowę było zmieniane. Ww. świadek zeznał także, iż w 2009 r. miał świadomość, że obowiązujące studium nie ma charakteru wiążącego, podobnie jak rozmowy prowadzone z prezydentem miasta Leszno i jego urzędnikami oraz, że wiedział, iż plan zagospodarowania przestrzennego uchwala Rada Miasta.

W ocenie Kolegium Orzekającego realizacja projektu inwestycyjnego jakim jest budowa galerii handlowej to niewątpliwie proces bardzo złożony i trudny do przeprowa-

dzenia. Jednakże w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw, aby stwierdzić, iż przedłużenie procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum miasta Leszna, w świetle ww. materiałów dowodowych, było główną, zewnętrzną i całkowicie niezależną od uprawnionego przyczyną nieużywania spornego znaku towarowego w obrocie.

Przede wszystkim należy podkreślić, iż mimo występujących trudności i zapowiedzi uchylenia uchwały Rady Miasta w sprawie ww. planu zagospodarowania przestrzennego przez wojewodę wielkopolskiego, plan ten został finalnie uchwalony w dniu 5 kwietnia 2012 r. i ogłoszony w Dz. U. Woj. Wlkp. Z dnia 1 czerwca 2012 r., a więc uprawniony miał ponad 3 lata na rozpoczęcie używania spornego znaku towarowego w obrocie.

Kolegium Orzekające stwierdziło, że również przedłużanie się procedury uzyskania decyzji stanowiącej pozwolenie na budowę galerii handlowej nie może zostać uznane za całkowicie niezależną od uprawnionego przyczynę braku używania spornego znaku towarowego. Przede wszystkim nie wynikało ono jedynie z długo trwającej procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum miasta Leszno. W ocenie Kolegium Orzekającego to działania uprawnionego, tj. brak dochowania zawartego z miastem porozumienia, czy wnioskowanie o zamienne pozwolenie na budowę przyczyniły się do uzyskania obecnego pozwolenia (decyzja nr 83/2014) dopiero w dniu 10 marca 2014 r. Trudno jest także uznać, iż ww. trudności związane z uchwaleniem ww. planu zagospodarowania przestrzennego i otrzymaniem pozwolenia na budowę były niemożliwe do przewidzenia dla uprawnionego, skoro znał procedury, mając jednocześnie świadomość braku spełnienia określonych warunków do ich płynnego przeprowadzenia.

Zdaniem Kolegium Orzekającego trudności uprawnionego w zakresie komercjalizacji przestrzeni mającej powstać galerii handlowej także trudno jest uznać za przeszkody natury faktycznej lub prawnej, którym nie można przypisać niedbałości czy niezaradności uprawnionego, lecz za zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia. Z treści artykułu pt. „*Borowiak: Galeria Goplana powstanie*" z dnia 5 lutego 2015 r. wynika, iż przed wydaniem pozwolenia na budowę galerii handlowej wygasły umowy na komercjalizację jej przestrzeni, jednak brak jest informacji o nadzwyczajnych przeszkodach uniemożliwiających uprawnionemu przedłużenie ich obowiązywania. Natomiast świadek K.S. zeznał, że gdyby uprawniony miał podpisane wszystkie umowy o komercjalizacji przestrzeni inwestycja polegająca na budowie Galerii Goplana w Lesznie by wystartowała. Świadek podniósł, iż z wynajmowania powierzchni w mającej dopiero powstać galerii handlowej wycofała się główna grupa najemców, ponieważ dysponowała dużymi sklepami w konkurencyjnym projekcie i obawiała się o zyski ze sklepów otwartych w małym mieście jakim jest Leszno. Świadek stwierdził, iż

> *„budowa musi być mniejsza, mieć mniejszy zakres niż wynika to z pozwolenia na budowę, bo nie ma wystarczającej ilości najemców".*

Powyższe, w ocenie Kolegium Orzekającego, świadczy o tym, iż to uprawniony poczynił błędne założenia dotyczące wielkości planowanej inwestycji, co skutkowało problemami przy komercjalizacji powierzchni mającej powstać galerii handlowej, co sta-

nowi ryzyko gospodarcze inwestora. Tymczasem wyrok Trybunału z dnia 14 czerwca 2007 r., sygn. akt C-246/05 stanowi, iż

> *„W opinii Komisji nie zachodzą uzasadnione powody nieużywania znaku towarowego, w sytuacji gdy realizacja strategii przedsiębiorstwa przez uprawnionego ze znaku towarowego, która zasadniczo zależy od jego woli, zostaje opóźniona z powodów od niego niezależnych. Jej zdaniem, należy raczej uznać, że uprawniony ten nie przyjął strategii przedsiębiorstwa we właściwym czasie".*

Kolegium Orzekające oddaliło wniosek uprawnionego o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka w osobie J.P. uznając, iż zeznania dwóch świadków – A.Ł. oraz K.S., na zawnioskowane dla J.P. okoliczności (wskazane w piśmie z dnia 7 grudnia 2016 r. k. 102 akt) są wystarczające do ustalenia stanu faktycznego zaistniałego w rozpatrywanej sprawie.

W świetle art. 98 § 1 k.p.c., mającego zastosowanie w niniejszej sprawie na mocy art. 256 ust. 2 p.w.p., strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca domagał się zwrotu kosztów, a Kolegium Orzekające stwierdziło wygaśnięcie spornego prawa zgodnie z jego żądaniem, koszty postępowania w kwocie x zł (słownie: x złotych) zostały przyznane wnioskodawcy jako stronie wygrywającej. Na kwotę tę składa się wynagrodzenie pełnomocnika – rzecznika patentowego w wysokości x zł, stanowiące równowartość minimalnej stawki określonej na podstawie § 8 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 212 poz. 2076) oraz zwrot opłaty za wniosek w kwocie x zł.

IV. Sp.412.2016

Decyzja z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie „ZOTTUŚ" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 25 maja 2017 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Artur Pyliński
Ekspert – orzecznik	Karol Cena (spr.)
Ekspert	Piotr Tofiluk
Protokolant	Paulina Szewczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2017 roku sprawy z wniosku B z siedzibą w W o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy ZOTTUŚ o numerze R.(…) udzielonego na rzecz Z z siedzibą w M, Niemcy, na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 776) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) stwierdzić wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy ZOTTUŚ o numerze R.(…) z dniem 28 lipca 2010 r.;
2) przyznać B z siedzibą w W od Z z siedzibą w M, Niemcy, kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2016 r. do Urzędu Patentowego RP, działającego w trybie postępowania spornego, wpłynął wniosek B z siedzibą w W, o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy ZOTTUŚ o numerze R.(…). Powyższe prawo ochronne udzielone zostało na rzecz Z z siedzibą w M, Niemcy, a znak towarowy przeznaczony został do oznaczania następujących towarów zawartych w klasach: 29 i 30 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (zwanej dalej: klasyfikacją nicejską): mleko,

wyroby nabiałowe, mleko pitne, mleko kwaśne, maślanka, jogurty, jogurty owocowe, jogurty z czekoladą lub kakao, bezalkoholowe napoje mleczne, kefir, śmietana, twarożki, twarożki z owocami i ziołami, desery składające się głównie z mleka i przypraw z żelatyną i/lub skrobią jako środkami wiążącymi, masło, masło oczyszczone, sery i wyroby serowe, mleko i serwatka w proszku będące produktami żywnościowymi, jogurty dietetyczne do celów nie medycznych; puddingi, lody, lody owocowe, proszek do przygotowywania lodów.

Jako podstawę prawną swego żądania wnioskodawca wskazał art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Uzasadniając żądanie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy wnioskodawca podniósł, że uprawniony zaniedbał używanie spornego znaku towarowego na terytorium Polski w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat rozpoczynających się po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. W ocenie wnioskodawcy, dokonane przez niego wstępne rozeznanie potwierdza brak używania kiedykolwiek spornego znaku towarowego w rozumieniu obowiązujących przepisów. Tym samym, zdaniem wnioskodawcy, zasadne jest stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego z dniem 28 lipca 2010 r. w zakresie wszystkich towarów, dla których znak towarowy ZOTTUŚ o numerze R.(…) uzyskał ochronę.

Uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy ZOTTUŚ o numerze R.(…) w piśmie z dnia 9 marca 2017 r. wniósł o oddalenie wniosku. Podniósł, że obowiązek używania znaku towarowego ZOTTUŚ jest realizowany poprzez intensywne używanie znaku ZOTT oraz oznaczenia ZOTTARELLA od co najmniej 2003 r. Na powyższą okoliczność uprawniony dołączył do akt sprawy materiał dowodowy. Stwierdził, że dowody te wskazują na używanie spornego znaku m.in. dla wyrobów mlecznych – serów, jogurtów, serków homogenizowanych, kefirów, twarożków, deserów na bazie mleka i puddingów. W ocenie uprawnionego sporny znak towarowy używany jest w postaci nieznacznie zmienionej, co nie wpływa jednak na charakter odróżniający tego znaku.

Uprawniony wskazał na specyfikę rynku wyrobów mlecznych oraz stworzenie rodziny znaków ZOTT, do której należą m.in. znaki ZOTTUŚ i ZOTTARELLA. Stwierdził, że odbiorcą tego typu towarów są w dużej mierze dzieci, dlatego produkty, na których umieszczony jest znak ZOTT określane są przez dzieci w sposób zdrobniały jako: „ZOTTUSIE". Uprawniony podniósł również, że znak ZOTTUŚ powstał poprzez dodanie do rdzenia znaku ZOTT przyrostka -uś, który jest charakterystyczny dla zdrobnień. Zatem w ocenie uprawnionego brak przyrostka -uś w znakach ZOTT oraz ZOTTARELLA nie wpływa na zmianę jego charakteru odróżniającego.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 4 maja 2017 r. podtrzymał żądanie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego. Podniósł, że uprawniony nie wykazał używania spornego znaku towarowego także przy uwzględnieniu treści art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. Wskazał, że używane oznaczenie ZOTT wywołuje wyłącznie podmiotowe skojarzenie z niepodlegającą modyfikacjom firmą uprawnionego. W ocenie wnioskodawcy znak ZOTTUŚ przynależy do grupy znaków o charakterze ukierunkowanym na konkretny produkt. Podniósł, że z analizy materiału dowodowego wynika, że słowo ZOTT funkcjonuje w obrocie, w tym na wszystkich etykietach opakowań różnorodnych produktów, w celu poinformowania o wspólnym ich pochodzeniu i towarzyszy innym znakom produk-

towym, w większości samodzielnie zarejestrowanym jako odrębne nazwy. Stwierdził, że szereg dowodów dotyczy reklamy lub promocji „rodzin znaków" ze wspólnym elementem np. MONTE, JOGOBELLA lub BELRISO. Wnioskodawca podniósł, że według poczynionych ustaleń, uprawniony posiada aktualnie 28 znaków chronionych na terytorium Polski i zawierających element ZOTT. Podniósł także, że liczne znaki towarowe uprawnionego zawierające różne sufiksy (takie jak: ZOTTARELLA, ZOTTER, ZOTTIS, ZOTTINO) nadają tym znakom charakter odróżniający zarówno od słowa ZOTT jak i od siebie wzajemnie. Elementy sufiksów nadają im bowiem odmienność percepcyjną, która wskutek różnic brzmieniowych i wizualnych decyduje o ich odmiennym postrzeganiu przez nabywców. Wnioskodawca podkreślił, że znak ZOTTUŚ pozostaje w ochronie od roku 2002 i nigdy nie był używany w obrocie na terytorium Polski. Natomiast długotrwałe używanie słowa ZOTT w określonym charakterze dowodzi, że uprawniony nie podejmie decyzji co do stosowania tego słowa zamiennie z oznaczeniem ZOTTUŚ.

Na rozprawie w dniu 11 maja 2017 r. strony podtrzymały stanowiska w sprawie. Wnioskodawca podniósł, że wykazanie używania spornego znaku towarowego nie może nastąpić poprzez wykazanie używania innego, zarejestrowanego znaku towarowego. Stwierdził, że ZOTT i ZOTTUŚ to dwa różne słowa. Znaki towarowe z prefiksem ZOTT- należy traktować oddzielnie i tak też je traktuje uprawniony zgłaszając je do ochrony. Wnioskodawca podniósł także, że uprawniony uzyskał ochronę na znak towarowy ZOTTARELLA i znaku tego faktycznie używa. Natomiast wiele znaków towarowych uprawnionego, w tym znak towarowy ZOTTUŚ ma charakter obronny. Nie można natomiast „przenieść używania znaku ZOTT do znaku ZOTTUŚ".

Uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy stwierdził, że powołane przez stronę przeciwną orzeczenia straciły na znaczeniu wskutek zmiany linii orzeczniczej. Podniósł, że znaki towarowe „z rodziny Zott" cieszą się bardzo dużą renomą w Polsce oraz w Europie i są przykładami tzw. znaków sławnych. Z uwagi na powyższe, zdaniem uprawnionego, bezzasadne jest twierdzenie wnioskodawcy o niskiej zdolności odróżniającej elementu słownego ZOTT w odniesieniu do wyrobów nabiałowych.

Kolegium Orzekające stwierdziło, co następuje:

Zgodnie z art. 2 ust. 2 przepisów przejściowych i końcowych wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1615) w postępowaniach o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych dotyczących znaków towarowych zgłoszonych na podstawie przepisów dotychczasowych, wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego. W świetle bowiem art. 169 ust. 2 p.w.p. Urząd Patentowy, w okolicznościach wskazanych w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy na wniosek każdej osoby.

Celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest eliminowanie praw ochronnych udzielonych na te oznaczenia, które nie są faktycznie używane w obrocie gospodarczym. Udzielenie ochrony na znak towarowy wiąże się bowiem z usta-

wowym obowiązkiem używania znaku towarowego do oznaczania towarów i usług, dla których znak ten uzyskał prawo ochronne, jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 maja 2006 r. (sygn. akt II GSK 70/06) obowiązek ten

> *„odgrywa istotnq rolę w systemie ochrony znaków towarowych, ponieważ przypomina uprawnionemu, że rejestracja znaku daje wyłączność korzystania z niego w obrocie gospodarczym dla wyróżniania towarów lub usług, a nie w celu blokowania konkurencji".*

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 czerwca 2005 r. (sygn. akt II GSK 84/05) podniósł ponadto, że

> *„w piśmiennictwie podkreśla się, że zarówno ustawa o znakach towarowych jak i Prawo własności przemysłowej, przewiduje obowiązek używania znaku towarowego, ponieważ tylko wprowadzenie tego obowiązku może zmniejszyć liczbę chronionych znaków i konfliktów między oznaczeniami (por. I. Wiszniewska, »Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej«, PPH 2001 r., nr 12 s. 5)".*

Nieużywanie znaku towarowego może zatem skutkować w określonych sytuacjach stwierdzeniem wygaśnięcia prawa ochronnego. Instytucja ta została unormowana w art. 169 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Zgodnie zaś z art. 169 ust. 6 p.w.p. ciężar przeprowadzenia dowodu w przedmiotowej sprawie spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy, który powinien wykazać, że znaku używał lub, jeśli znaku nie używał, miał ku temu ważne powody usprawiedliwiające jego nieużywanie. W świetle ugruntowanego orzecznictwa pod pojęciem rzeczywistego używania, o którym mowa w ww. art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., należy rozumieć używanie, które nie ma charakteru symbolicznego, nastawionego wyłącznie na utrzymanie prawa ochronnego na znak towarowy lub okazjonalnego – musi to być używanie faktyczne, zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego. W niniejszej sprawie wnioskodawca wystąpił o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy w całości, a zatem uprawniony powinien wykazać używanie znaku towarowego dla wszystkich towarów wyznaczających zakres jego ochrony. Uprawniony nie powoływał się bowiem w toku postępowania na ważne powody usprawiedliwiające nieużywanie znaku towarowego.

Znak towarowy ZOTTUŚ o numerze R.(…) został przeznaczony do oznaczania następujących towarów zawartych w klasach 29 i 30 klasyfikacji nicejskiej: mleko, wyroby nabiałowe, mleko pitne, mleko kwaśne, maślanka, jogurty, jogurty owocowe, jogurty z czekoladą lub kakao, bezalkoholowe napoje mleczne, kefir, śmietana, twarożki, twarożki z owocami i ziołami, desery składające się głównie z mleka i przypraw z żelatyną i/lub skrobią jako środkami wiążącymi, masło, masło oczyszczone, sery i wyroby serowe,

mleko i serwatka w proszku będące produktami żywnościowymi, jogurty dietetyczne do celów nie medycznych; puddingi, lody, lody owocowe, proszek do przygotowywania lodów. Mając na uwadze, że sporny znak towarowy przeznaczony został do oznaczania wielu towarów, załączone do akt sprawy dowody dotyczące używania znaku towarowego powinny być przyporządkowane, poprzez wskazanie konkretnych towarów, do których się odnoszą. Używanie znaku towarowego dla jednego towaru nie oznacza bowiem wyłączenia możliwości stwierdzenia wygaśnięcia ochrony w części dotyczącej innych towarów objętych wnioskiem.

W niniejszej sprawie bezsporne było, że znak towarowy ZOTTUŚ o numerze R.(…) nie był używany w postaci zarejestrowanej dla jakichkolwiek towarów, pomimo że znak ten jest oznaczeniem słownym i zawierającym wyłącznie jeden fantazyjny wyraz. Osią sporu między stronami było natomiast to, czy używanie innego oznaczenia (oznaczeń) stanowiło de facto używanie spornego znaku towarowego w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. oraz w dalszej ewentualnej konsekwencji, czy używanie tych oznaczeń miało miejsce w takim zakresie towarowym, że przedmiotowy wniosek powinien zostać oddalony w całości. W powyższych okolicznościach tylko uznanie, że spełnione zostały kryteria używania znaku towarowego o jakich mowa w art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. powinny prowadzić do dalszej oceny związanej z jej rzeczywistym charakterem oraz faktycznym zakresem używania oznaczenia dla poszczególnych towarów.

Zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. przez używanie znaku, w rozumieniu ust. 1, rozumie się również używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. Podkreślenia wymaga (także z uwagi na istniejące rozbieżności w krajowym orzecznictwie oraz doktrynie podnoszone przez strony postępowania), że o braku spełnienia kryteriów używania znaku towarowego w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. nie może świadczyć sam fakt uzyskania na używaną postać (lub postaci) odrębnych rejestracji znaków towarowych. W wyroku z dnia 25 października 2012 r. (sygn. C-553/11) TSUE stwierdził:

„Co się tyczy celu art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104, należy zauważyć, że przepis ten, unikając ustanowienia wymogu całkowitej zgodności między postacią używaną w obrocie i tą, w jakiej znak towarowy został zarejestrowany, dąży do umożliwienia właścicielowi znaku wprowadzenia dla danego oznaczenia, w ramach jego wykorzystania handlowego, wariantów, które nie zmieniając jego charakteru odróżniającego, pozwolą lepiej dostosować je do wymogów sprzedaży i promocji oznaczonych nim towarów lub usług. Otóż osiągnięcie opisanego powyżej celu byłoby utrudnione, gdyby do ustalenia używania zarejestrowanego znaku towarowego wymagano spełnienia dodatkowego warunku, zgodnie z którym owa odmienna postać, w jakiej dany znak jest używany, nie mogła sama być przedmiotem rejestracji jako znak towarowy. Rejestracja nowych postaci znaku towarowego pozwala bowiem na wyprzedzenie mogących nastąpić zmian w wizerunku danego znaku i w rezultacie na dostosowanie go do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej. Ponadto z motywu dwunastego dyrektywy 89/104 wynika, że postanowienia tej dyrektywy muszą być »w pełni zgodne z przepisami konwencji paryskiej«. W rezultacie art. 10 ust. 2 lit. a)

wspomnianej dyrektywy należy interpretować w zgodzie z art. 5 C ust. 2 tej konwencji. Tymczasem to ostatnie postanowienie nie daje żadnych podstaw do przyjęcia, że w następstwie rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego nie można się już powoływać na jego używanie w celu wykazania używania innego zarejestrowanego znaku towarowego, od którego oznaczenie to odbiega jedynie w sposób niezmieniający jego charakteru odróżniającego".

Jak wynika zatem z orzecznictwa o używaniu znaku towarowego w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. powinna decydować ocena postaci używanej, nie zaś fakt jej rejestracji. Zgodnie natomiast z wyrokiem TSUE z dnia 13 września 2016 r. (sygn. akt T-146/15)

„Należy zauważyć, że z brzmienia art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 bezpośrednio wynika, iż używanie znaku towarowego w postaci, która odbiega od tej, w jakiej został on zarejestrowany, jest uważane za używanie w rozumieniu art. 15 ust. 1 akapit pierwszy tego rozporządzenia, pod warunkiem że charakter odróżniający znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany, pozostaje niezmieniony (wyrok z dnia 18 lipca 2013 r., Specsavers International Healthcare i in., C-252/12, EU:C:2013:497, pkt 21; zob. również podobnie wyroki: z dnia 8 grudnia 2005 r., C – C, T-29/04, EU:T:2005:438, pkt 30; z dnia 10 czerwca 2010 r., A – H, T-482/08, niepublikowany, EU:T:2010:229, pkt 28, 29; z dnia 24 maja 2012 r., T – C, T-152/11, niepublikowany, EU:T:2012:263, pkt 15). (…) Wymieniony wyżej przepis stanowi, że w sytuacjach, w których postać oznaczenia wykorzystywana w obrocie różni się od postaci, w jakiej zostało ono zarejestrowane, jedynie nieznacznie, tak że można uznać, iż te dwa oznaczenia są co do zasady równoważne, obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego może zostać spełniony poprzez wykazanie faktu używania oznaczenia w postaci używanej w obrocie (wyroki: z dnia 23 lutego 2006 r., I – M, T-194/03, EU:T:2006:65, pkt 50; z dnia 10 czerwca 2010 r., A, T-482/08, niepublikowany, EU:T:2010:229, pkt 30; z dnia 5 grudnia 2013 r., O – C, T-4/12, niepublikowany, EU:T:2013:628, pkt 23; zob. również podobnie wyrok z dnia 18 lipca 2013 r., S, C-252/12, EU:C:2013:497, pkt 29; zob. również analogicznie wyrok z dnia 25 października 2012 r., R, C-553/11, EU:C:2012:671, pkt 21, 22)".

W ocenie Kolegium Orzekającego stosowanie w obrocie oznaczeń: ZOTT oraz ZOTTARELLA nie jest używaniem znaku towarowego ZOTTUŚ o numerze R.(…). Jak wynika zarówno z treści art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. jak i przywołanego orzecznictwa nie jest wystarczające ustalenie samego podobieństwa oznaczeń: zarejestrowanego i używanego w obrocie. Ustawodawca nie posługuje się w tym zakresie powyższym terminem stawiając niewątpliwie wyższe wymagania dla realizacji używania znaku objętego żądaniem stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego. W przywołanym powyżej orzecznictwie wskazuje się na oznaczenia (oznaczenie), które

„odbiega jedynie w sposób niezmieniający jego charakteru odróżniającego"

i w którym stawia się warunek,

„że charakter odróżniający znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany, pozostaje niezmieniony".

Podkreśla się dodatkowo, że oznaczenie, które czyni zadość wymogom używania

„różni się od postaci, w jakiej zostało ono zarejestrowane, jedynie nieznacznie, tak że można uznać, iż te dwa oznaczenia są co do zasady równoważne"

(fragmenty zacytowanego na s. 348 niniejszej decyzji orzecznictwa).

W niniejszej sprawie, jak wskazano powyżej, spornym znakiem towarowym jest znak słowny, składający się z jednego wyrazu ZOTTUŚ. Jest to wyraz relatywnie krótki, względnie średniej długości, składający się z sześciu liter. Znak ten jest zatem oznaczeniem, które będzie postrzegane w sposób natychmiastowy bez jakichkolwiek zniekształceń, gdyż zapis wyrazu nie pozwala na żadne dodatkowe interpretacje lub dwuznaczności. Z kolei przywołane przez uprawnionego oznaczenia to wyrazy: ZOTT i ZOTTARELLA. Nawet pomijając ich szatę graficzną należy zauważyć, że odróżniający charakter wszystkich tych trzech oznaczeń przejawia się w całościowej strukturze tych wyrazów. W niniejszym przypadku nie mamy bowiem do czynienia z oznaczeniami wieloelementowymi, wymagającymi przypisania poszczególnym elementom określonego charakteru i mocy odróżniającej. Nie jest także możliwie w oznaczeniu ZOTTUŚ wydzielanie składowych części wyrazu (liter, sylab), których zachowanie spełniałoby kryteria „charakteru odróżniającego" z pominięciem innych jego części składowych. W krótkich, a jednocześnie fantazyjnych wyrazach będących zarejestrowanymi znakami towarowymi to całość zapisu decyduje o ich charakterze odróżniającym, gdyż wyłączenie z nich elementów składowych (przedrostków, przyrostków) prowadzi nie tylko do ingerencji w strukturę znaku, ale tworzy oznaczenie już na pierwszy rzut oka wyraźnie odmienne. Tymczasem wskazane w niniejszej sprawie oznaczenia, w swych jedynych, a co za tym idzie dominujących elementach, różnią się poprzez zastosowanie odmiennych liter, co niewątpliwie nadaje tym znakom odmienny (różniący się od siebie) charakter odróżniający. Nie sposób zatem uznać, by w znakach złożonych z jednego elementu, w których odmienna jest zarówno ilość liter (odpowiednio: sześć, cztery i dziesięć) oraz w których zastosowane są różne litery różnice te były „jedynie nieznaczne" i tworzyły wrażenie, że są to „oznaczenia co do zasady równoważne". Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31 stycznia 2012 r. (sygn. akt II GSK 1502/10) odnosząc się do treści art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. stwierdził, że

„Zarówno w doktrynie jak i w judykaturze podkreśla się, iż uprawniony do znaku towarowego może używać oznaczenia w postaci zmodyfikowanej w stosunku do jego postaci zarejestrowanej. Modyfikacje te nie mogą jednak dotyczyć elementów decydujących o odróżniającym charakterze znaku, ani nie mogą prowadzić do zmiany formy przedstawieniowej jako odróżniającej całości (por.: wyrok NSA

z 3 października 2011 r., sygn. akt II GSK 839/10 – opubl. na stronie internetowej - http://orzeczenia.nsa.gov.pl; M. Trzebiatowski: Obowiązek…). Zakwalifikowanie znaku w postaci zmodyfikowanej jako użycia w celu zachowania prawa ochronnego jest możliwe tylko o tyle, o ile modyfikacja ta nie tylko nie ma wpływu na znamiona odróżniające znaku, lecz także nie prowadzi do zmiany samej istoty znaku".

W niniejszej zaś sprawie podnoszona „modyfikacja" niewątpliwie ma wpływ na znamiona odróżniające znaku jak i prowadzi do zmiany samej istoty znaku, inna jest bowiem struktura i wydźwięk znaku towarowego ZOTTUŚ niż oznaczeń: ZOTT i ZOTTARELLA. Nawet jeśli przeciętnemu odbiorcy nie towarzyszy szczególnie podwyższona uwaga przy zakupie towarów z klas: 29 i 30 klasyfikacji nicejskiej, to oceniane oznaczenia dowodzą, że używane postaci nie są tylko „odświeżeniem" znaku zarejestrowanego, lecz oznaczeniem zupełnie odrębnym, aczkolwiek bazującym na tym samym przedrostku Zott-. Nie jest to zatem zmiana polegająca na zastosowaniu odmiennych proporcji elementów lub nieznacznej modyfikacji czcionki (względnie dodania innych elementów), lecz są to oznaczenia odrębne wywołujące inne wrażenie na odbiorcy. Sporny znak towarowy nie był przy tym w ogóle używany (nawet jako składnik innego znaku towarowego lub też w połączeniu z nim), zatem przywołany przez uprawnionego wyrok TSUE z dnia 18 kwietnia 2013 r. (sygn. C-12/12) nie może stanowić analogii dla okoliczności niniejszej sprawy. Zważywszy na istniejące różnice w jedynych i dominujących elementach znaków rozpatrywanych w niniejszej sprawie odbiorca może być przekonany, że ma do czynienia z innymi produktami uprawnionego o zmienionej charakterystyce. Kolegium Orzekające podziela w tym zakresie stanowisko wnioskodawcy że liczne znaki towarowe uprawnionego zawierające różne sufiksy (takie jak: ZOTTARELLA, ZOTTER, ZOTTIS, ZOTTINO) nadają tym znakom charakter odróżniający zarówno od słowa ZOTT jak i od siebie wzajemnie. Elementy sufiksów nadają im bowiem odmienność percepcyjną, która wskutek różnic brzmieniowych i wizualnych decyduje o ich odmiennym postrzeganiu przez nabywców. Bez znaczenia w powyższym kontekście pozostaje twierdzenie uprawnionego, że wyraz ZOTTUŚ stanowi swoiste zdrobnienie wyrazu ZOTT. Niezależnie od powyższego należy mieć na uwadze, że wyraz ZOTT jest wyrazem fantazyjnym, zatem ewentualne zdrobnienie jest zawsze wyrazem autorskiej pracy uprawnionego i nie musi być łączone przez przeciętnego odbiorcę z wyrazem, z jakiego ma się wywodzić, zwłaszcza że uprawniony uzyskując ochronę na wiele znaków towarowych z przedrostkiem ZOTT- wykazał co najmniej dużą możliwość kombinacji, w których wyraz „zott" stanowi część innych, fantazyjnych wyrazów. Uprawniony nie wykazał ponadto by przynajmniej część odbiorców nazywała produkty ze znakiem ZOTT „ZOTTUSIAMI".

W ocenie Kolegium Orzekającego powyższych ustaleń nie może zmieniać ewentualna renoma znaku towarowego ZOTT. Uprawniony w sposób niezasadny próbuje, poprzez wykazanie „szerokiej ochrony" znaku renomowanego, dowieść używania znaku mającego odrębny charakter odróżniający oraz dowieść, że zakres tej ochrony determinuje używanie znaku ZOTTUŚ dla wszystkich towarów, dla których znak uzyskał ochronę. Stanowisko takie prowadzi do nieuprawnionego rozszerzenia interpretacji art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. i zakresu ochrony znaku renomowanego. W tym miejscu należy przypomnieć, że także wobec znaku renomowanego (którego to atrybutu, w odniesieniu do

znaku towarowego ZOTT Kolegium Orzekające nie badało w niniejszym postępowaniu) może zostać stwierdzone wygaśnięcie prawa ochronnego (szerzej: wyrok NSA z dnia 11 września 2008 r. sygn. akt II GSK 138/07), a renomowany charakter znaku towarowego pozostaje irrelewantny dla zastosowania art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Nie można bowiem mylić zakresu ochrony znaku renomowanego (poza specjalizacją) z obowiązkiem wykazania używania znaku towarowego dla poszczególnych towarów.

Niezależnie od przedstawionej powyżej argumentacji nie można w okolicznościach niniejszej sprawy (a także w świetle dowodów złożonych przez uprawnionego do prawa ochronnego na sporny znak towarowy) pominąć wyjaśnienia celu, dla którego ustawodawca akceptuje „nieznaczne modyfikacje" zarejestrowanej postaci znaku towarowego o jakich mowa w art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. W powyższym zakresie przedstawione przez wnioskodawcę stanowisko należy uznać za trafne, jak wskazuje bowiem orzecznictwo, w tym przywołany w niniejszym uzasadnieniu wyrok TSUE z dnia 25 października 2012 r. ((sygn. C-553/11) przepis (art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104)

> *„unikając ustanowienia wymogu całkowitej zgodności między postacią używaną w obrocie i tą, w jakiej znak towarowy został zarejestrowany, dąży do umożliwienia właścicielowi znaku wprowadzenia dla danego oznaczenia, w ramach jego wykorzystania handlowego, wariantów, które nie zmieniając jego charakteru odróżniającego, pozwolą lepiej dostosować je do wymogów sprzedaży i promocji oznaczonych nim towarów lub usług".*

Tymczasem jak wynika z załączonych dowodów, znak towarowy ZOTT nie służył do lepszego dostosowania znaku ZOTTUŚ

> *„do wymogów sprzedaży i promocji oznaczonych nim towarów".*

Przeciwnie. Znak towarowy ZOTT jest typowym „znakiem firmowym" (tożsamym z odróżniającą częścią firmy uprawnionego) i występuje (w wersji słowno-graficznej) konsekwentnie na wszystkich towarach uprawnionego niezależnie od innych znaków towarowych przeznaczonych do oznaczania określonego towaru lub określonej grupy towarów. Był znakiem towarowym stosowanym już przed uzyskaniem ochrony na znak towarowy ZOTTUŚ i prawdopodobnie dalej jest stosowany jako znak firmowy. W powyższym kontekście nie sposób uznać racji, że używanie znaku towarowego ZOTT miało na celu modyfikację znaku ZOTTUŚ, który z pewnych przyczyn przestał być atrakcyjny lub wymagał takiego „odświeżenia". Zatem już samo *ratio legis* przepisu o jakim mowa wskazuje na instrumentalne w okolicznościach niniejszej sprawy powołanie się na inne znaki towarowe: ZOTT i ZOTTARELLA. Mając na uwadze, że Kolegium Orzekające powinno podejmować tylko te czynności, które służą do wyjaśnienia sprawy, ocena rzeczywistego używania oznaczeń ZOTT i ZOTTARELLA nie była celowa. Dokonane w świetle art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. ustalenia powodują bowiem, że bez znaczenia pozostaje zakres stosowania ww. oznaczeń. W konsekwencji należy stwierdzić, że uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy nie przedstawił dowodów wskazujących na rzeczywiste używanie znaku towarowego ZOTTUŚ o numerze R.(…), a załączone

dowody złożone na okoliczność używania oznaczeń ZOTT i ZOTTARELLA wskazują, że oznaczenia te różnią się od spornego znaku towarowego więcej niż „nieznacznie" oraz że ich forma przedstawieniowa będąca określoną sekwencją liter jako odróżniająca całość jest wyraźnie odmienna. W związku z powyższym dowody te nie odnoszą się do spornego znaku towarowego i nie mogą świadczyć o jego używaniu „w zmodyfikowanej wersji". Zatem w tym stanie faktycznym Kolegium Orzekające uznało, że żądanie wnioskodawcy stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy jest zasadne. W przypadku braku dowodów na rzeczywiste i poważne używanie znaku towarowego, stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy może nastąpić najwcześniej w dacie, w której upłynęło pięć lat liczonych od dnia następującego po dniu wydania decyzji. Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy ZOTTUŚ o numerze R.(…) wydana została w dniu 27 lipca 2005 r., zatem prawo ochronne na ten znak towarowy może wygasnąć najwcześniej z dniem 28 lipca 2010 r. Taką też datę wskazał wnioskodawca w niniejszej sprawie. Kolegium Orzekające stwierdziło zatem wygaśnięcie w całości prawa ochronnego na znak towarowy ZOTTUŚ o numerze R.(…) z dniem 28 lipca 2010 r.

Wysokość zwrotu niezbędnych kosztów postępowania Kolegium Orzekające ustaliło na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. oraz w oparciu o § 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 881). Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Kolegium uznało za zasadne przyznanie wnioskodawcy kwoty x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Na sumę tę złożyła się: kwota x zł, która odpowiada stawce minimalnej określonej w przywołanym rozporządzeniu w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa wyłącznego oraz kwota x zł stanowiąca opłatę za wniosek. Jednocześnie Kolegium Orzekające uznało, że stopień trudności sprawy oraz pracochłonności związanej z jej przygotowaniem i reprezentacją przez profesjonalnego pełnomocnika nie wykraczał poza przyjęte standardy. Sprawa nie miała charakteru zawiłego i zakończyła się po przeprowadzeniu jednej rozprawy.

Mając powyższe na uwadze Kolegium Orzekające orzekło jak w osnowie.

V. Sp.253.2015, Sp.254.2015, Sp.255.2015, Sp.465.2014

Decyzja z dnia 26 września 2016 r. w sprawie znaków towarowych „INTEL"

DECYZJA
z dnia 26 września 2016 roku

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Piotr Kalinowski
Ekspert – orzecznik	Aleksandra Heromińska (spr.)
Ekspert	Katarzyna Turała
Protokolant	Bartłomiej Antczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2016 r. spraw:

- o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy „INTEL" o numerze R.(…) na rzecz I, Stany Zjednoczone Ameryki z wniosku I z siedzibą w G podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 6 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zmianami) oraz na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.,
- o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy „INTEL" o numerze R.(…) na rzecz I, Stany Zjednoczone Ameryki z wniosku I z siedzibą w G na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 6 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zmianami) oraz na podstawie art. 100 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.
- o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy „INTEL" o numerze R.(…) na rzecz I, Stany Zjednoczone Ameryki z wniosku I z siedzibą w G na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 6 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zmianami) oraz na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. oraz
- o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy „IntelGraf" o numerze R.(…), na rzecz I z siedzibą w G, na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wniesionego przez I, Stany Zjednoczone Ameryki na podstawie art. 246 oraz art. 247 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zmianami) oraz na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.,

orzeka

1) stwierdzić wygaśnięcie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy „INTEL" o numerze R.(…) z dniem 28 czerwca 2007 roku, w zakresie następujących towarów zawartych w klasie 9: „monitory, urządzenia wizyjne, wizyjne płytki drukowane, wizyjne produkty systemowe, aparaty do testowania i kalibrowania podzespołów komputerowych, urządzenia umożliwiające odbiór programów telewizyjnych, pogramy komputerowe do projektowania stron w Web, kamery, słuchawki nagłowne";
2) stwierdzić wygaśnięcie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy „INTEL" o numerze R.(…) z dniem 30 września 2007 roku w zakresie następujących towarów zawartych w klasie 9: „kamery, sprzęt fotograficzny, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe do obrazowania i do celów fotograficznych z wyłączeniem procesów, dyski fotograficzne, CD-ROMy do obrazowania i do celów fotograficznych, sensory zobrazowania, skanery oraz interakcyjne gry komputerowe i gry wideo";
3) w pozostałym zakresie wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy „INTEL" o numerze R.(…) oddalić;
4) stwierdzić wygaśnięcie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy „INTEL" o numerze R.(…) z dniem 30 kwietnia 2009 roku, w zakresie następujących towarów zawartych w klasie 9: „urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i do celów dydaktycznych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, schowki internetowe, internetowe urządzenia www, takie jak osobiste cyfrowe notesy (asystenci), tabliczki i manetki, a także inne urządzenia umożliwiające dostęp do Internetu lub www";
5) unieważnić prawo ochronne udzielone na znak towarowy „IntelGraf" o numerze R.(…);
6) przyznać I z siedzibą w G od I, Stany Zjednoczone Ameryki kwotę w wysokości x (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie Sp.253.2015;
7) przyznać I z siedzibą w G od I, Stany Zjednoczone Ameryki kwotę w wysokości x (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie Sp.254.2015;
8) przyznać I z siedzibą w G od I, Stany Zjednoczone Ameryki kwotę w wysokości x (słownie: x złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie Sp.255.2015;
9) przyznać I, Stany Zjednoczone Ameryki od I, z siedzibą w G kwotę w wysokości x (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie Sp.465.2014.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departament Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2014 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw I, Stany Zjednoczone Ameryki wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy IntelGraf Systems o nr R.(…) na rzecz I z siedzibą w G.

Jako podstawę prawną swojego żądania wnoszący sprzeciw wskazał art. 132 ust. 2 pkt. 2, art. 132 ust. 2 pkt 3 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy p.w.p.

Wnoszący sprzeciw podniósł, że sporny znak towarowy jest podobny w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 3 do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz wnoszącego sprzeciw, między innymi, takich jak: znaku towarowego o nr. R.(…), znaku towarowego o nr R.(…), znaku towarowego o nr R.(…).

Wskazał, iż podobieństwo tych znaków powoduje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności wywołania skojarzeń, pomiędzy znakiem spornym, a znakami Intel, należącymi do wnoszącego sprzeciw.

Ponadto wnoszący sprzeciw podniósł, że przeciwstawione znaki Intel są znakami renomowanymi i powszechnie znanymi, przy czym renoma i popularność tych znaków może przynieść uprawnionemu nienależną korzyść, co może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaków Intel.

W ocenie wnoszącego sprzeciw sporny znak towarowy został ponadto zgłoszony do ochrony w złej wierze.

Wnoszący sprzeciw podniósł, że jest jednym z największych i najbardziej znanych na świecie producentów procesorów do komputerów osobistych oraz innych podzespołów, układów i urządzeń stosowanych w branży informatycznej, elektronicznej, telekomunikacyjnej i internetowej, prowadzącym działalność od 1968 roku.

Wskazał, iż produkty przez niego wytwarzane, zwłaszcza procesory do komputerów osobistych wyznaczają światowy standard tego rodzaju technologii i od lat cieszą się zaufaniem oraz renomą wśród klientów, a udział procesorów produkowanych przez wnoszącego sprzeciw w rynku światowym wynosi 75%.

Wnoszący sprzeciw dodał także, iż jest nie tylko wytwórcą procesorów i podzespołów komputerowych, bowiem od początku lat siedemdziesiątych rozwija również produkcję oprogramowania komputerowego.

Ponadto dodał, iż oznaczenie Intel to również nazwa (firma) wnoszącego sprzeciw, a także wielu należących do niego spółek.

Wnoszący sprzeciw wskazał również, iż od wielu lat używa szeregu znaków towarowych utworzonych w oparciu o podstawowy i wspólny element „Intel", w tym m.in. Intel, Intel Inside, Intel Pentium, Intel Celeron, Intel Centrino, czy Intel Atom, a w ponad 200 państwach na całym świecie, w tym również w Polsce, posiada zarejestrowane znaki towarowe.

Ponadto dodał, iż znak Intel jest kluczowym elementem domeny internetowej www.x.com, pod którą znajduje się oficjalny serwis internetowy, zawierający istotne informacje o działalności wnoszącego sprzeciw.

Wnoszący sprzeciw podniósł także, że powszechną znajomość, renomę oraz wielką wartość rynkową znaków towarowych Intel, potwierdzają coroczne raporty renomowanej firmy konsultingowej I oraz raporty Forbes, według których znak Intel stale zajmuje

czołowe miejsce wśród najcenniejszych oznaczeń komercyjnych świata i jest notowany obok tak znanych marek jak C, M lub I.

Ponadto, wnoszący sprzeciw wskazał, iż jest zaangażowany, między innymi, w rozwój i popularyzację sportu oraz edukacji.

Podniósł, iż jego produkty są obecne na rynku polskim od początku lat osiemdziesiątych i już w tym okresie pojawiły się szersze publikacje prasowe na temat zarówno wnoszącego sprzeciw jak i jego produktów wprowadzanych na rynek.

Jak wskazał wnoszący sprzeciw, w 1993 roku, utworzył w Polsce przedstawicielstwo pod nazwą I, zajmującą się zarówno sprzedażą sprzętu komputerowego i oprogramowania wytwarzanego przez wnoszącego sprzeciw oraz świadczeniem usług doradczych i działalnością badawczą w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych. Od 2002 roku działalność tą prowadzi I z siedzibą w G.

Wskazał także, iż od wielu lat prowadzi w Polsce szeroką kampanię reklamową oraz akcję promocyjną dotyczącą oferowanych przez siebie produktów, zatem znak Intel pojawia się w wielu reklamach publikowanych zarówno w najpopularniejszych dziennikach i czasopismach, jak również w popularnych serwisach internetowych.

Podniósł, że charakter znaku Intel, jako znaku powszechnie znanego w Polsce, potwierdzają decyzję Urzędu Patentowego RP, a wcześniej Komisji Odwoławczej, z których pierwsza została wydana już w 1994 roku. Ponadto fakt ten potwierdzają także wyroki sądów.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż znak Intel został zrejestrowany w Polsce na jego rzecz w dniu 1 kwietnia 1997 roku z pierwszeństwem od dnia 8 lutego 1990 roku i został przeznaczony do oznaczenia towarów zawartych w klasie 9. Znak Intel również jest zarejestrowany w Polsce z przeznaczeniem do innych klas towarowych i usługowych, tj. 9, 16, 36, 38 i 42. [dotyczy to takich znaków towarowych należących do wnoszącego sprzeciw jak: R.(…), R.(…), R.(…), R.(…), R.(…), R.(…)]. Ponadto wnoszący sprzeciw uzyskał prawa ochronne na szereg innych znaków towarowych, których zasadniczym elementem jest oznaczenie Intel i niezależnie od powyższego wnoszący sprzeciw nadal zgłasza do ochrony nowe znaki towarowe. Wskazał, iż łączna liczba zarejestrowanych znaków towarowych należących do wnoszącego sprzeciw przekracza 50.

Niezależnie od powyższego, wnoszący sprzeciw podniósł, iż jego znaki towarowe są chronione w Polsce również w świetle Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009.

Wnoszący sprzeciw podkreślił, iż oznaczenie Intel to sformułowanie oryginalne, niemające konotacji znaczeniowych w języku polskim i od lat jest używane przez wnoszącego sprzeciw, który jest dominującym użytkownikiem takiego sformułowania w charakterze znaku towarowego, co potwierdzają dane zawarte w bazie Urzędu Patentowego, bowiem zdecydowana większość wyświetlonych znaków pod kryterium Intel to znaki należące do wnoszącego sprzeciw.

Dodał także, że towary oznaczane znakiem Intel lub znakami utworzonymi na jego podstawie, w szczególności komputery, laptopy i notebooki, to towary codziennego użytku, z których korzysta znaczny odsetek gospodarstw domowych oraz niemal wszyscy przedsiębiorcy i są one dostępne na terytorium całej Polski.

W ocenie wnoszącego sprzeciw, sporny znak towarowy jest podobny do znaku Intel. Jest to podobieństwo wysokiego stopnia, bowiem człon Intel, w znaku spornym, został specjalnie wyodrębniony i znajduje się na froncie tego znaku.

Człon Intel jest identyczny zatem ze znakiem Intel, który jest renomowanym znakiem towarowym.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw, sporny znak towarowy posiada skromną szatę graficzną, bowiem jest tylko nieznacznie stylizowanym napisem i Intelgraf Systems.

Ponadto, w ocenie wnoszącego sprzeciw, usługi objęte rejestracją znaku spornego są podobne do towarów, do oznaczenia których zostały przeznaczone zarejestrowane znaki towarowe należące do wnoszącego sprzeciw.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw, skoro pomiędzy znakiem spornym, a znakiem Intel występuje podobieństwo znacznego stopnia, a także służą one do oznaczenia podobnych towarów i usług oraz oznaczenia te używane są przez przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze informatycznym, to nie ma wątpliwości, że istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, zwłaszcza, iż krąg odbiorców tych towarów i usług jest taki sam.

Wnoszący sprzeciw podniósł, że odbiorca tych towarów i usług może mylnie sądzić, iż, nabywając usługi pochodzące od uprawnionego, w rzeczywistości korzysta z usług pochodzących od wnoszącego sprzeciw, bądź może mylnie sądzić, że uprawniony to przedsiębiorca utworzony lub powiązany kapitałowo, czy też organizacyjnie z wnoszącym sprzeciw.

Dodatkowo ryzyko kontuzji w niniejszej sprawie wzmaga szczególnie wysoka renoma i powszechna znajomość znaku Intel, która jest rezultatem wieloletnich wysiłków organizacyjnych i finansowych, skierowanych na promocję towarów oznaczanych znakiem Intel lub znakami utworzonymi na jego podstawie.

Ponadto, w ocenie wnoszącego sprzeciw, sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony w złej wierze, bowiem zgłoszenie to nastąpiło 1,5 roku po tym jak uprawniony otrzymał pierwsze pismo pochodzące od wnoszącego sprzeciw informujące o roszczeniach związanych z używaniem spornego znaku towarowego.

Zatem, zgłoszenie to nastąpiło pomimo wiedzy uprawnionego o tym, że znak sporny jest przedmiotem roszczeń ze strony wnoszącego sprzeciw, a także pomimo wiedzy o istnieniu prawa ochronnych na znak Intel.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw, oczywiste jest, że uprawniony nie zgłosił spornego znaku towarowego do ochrony z zamiarem jego używania, bowiem dokonał tego zgłoszenia będąc świadomym renomy i powszechnej znajomości znaku Intel, a świadomość ta, wynika z faktu, iż uprawniony to profesjonalny przedsiębiorca w dziedzinie informatyki, mający, na co dzień kontakt z towarami oznaczonymi znakiem Intel, a jednocześnie mający pełną świadomość rozpowszechnienia technologii komputerowej wśród przeciętnych odbiorców.

W piśmie z dnia 23 marca 2015 roku wnoszący sprzeciw uzupełnił swoje stanowisko w sprawie.

Wnoszący sprzeciw wskazał znaki towarowe, które stanowią przeciwstawienie w przedmiotowej sprawie tj. znak towarowy Intel o nr R.(…), znak towarowy Intel o nr R.(…), znak towarowy Intel o nr R.(…).

W piśmie z dnia 14 września 2014 roku uprawniony do znaku i Intelgraf Systems o nr R.(…) uznał sprzeciw za bezzasadny i wniósł o jego oddalenie.

Na rozprawie w dniu 8 czerwca 2015 roku wnoszący sprzeciw podtrzymał swoje stanowisko w sprawie. Wskazał, iż obaj przedsiębiorcy działają na tym samym obszarze,

a usługi świadczone przez obie strony są komplementarne. Dodał, iż porównywane znaki towarowe są do siebie podobne, bowiem w znaku spornym dominuje element Intel, który znajduje się na początku, natomiast określenie „graf" oraz „systems" mają charakter ogólnoinformacyjny.

Wskazał ponadto, iż w piśmie z dnia 23 marca 2015 roku omyłkowo wskazano, jako przeciwstawienie znak o nr R.(…), bowiem chodzi o znak o nr R.(…).

Uprawniony zakwestionował używanie znaku towarowego Intel o nr R.(…) oraz znaku towarowego Intel o nr R.(…), nie kwestionował natomiast renomy znaków Intel. Oświadczył ponadto, iż nie zostało wykazane naruszenie znaków Intel, a samo podobieństwo znaków nie wystarcza. Wskazał, iż trzeba wykazać wystąpienie zarzutu konkretnej przesłanki naruszenia z art. 132 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. Podniósł, iż w zakresie zarzutu złej wiary nie wystarcza samo podobieństwo znaków.

Zdaniem uprawnionego, w przedmiotowej sprawie nie zachodzi podobieństwo porównywanych znaków towarowych wystarczające do wprowadzenia odbiorców w błąd. Ponadto, uprawniony podniósł, iż na samym terytorium Polski istnieje bardzo wiele nazw działalności gospodarczych, które zawierają w sobie element słowny „Intel", i które są często o wiele bardziej podobne do oznaczenia INTEL niż sporny znak towarowy. Wobec czego, element ten nie jest zmonopolizowany dla spółki I, szczególnie jeżeli nazwa zawiera także inne elementy słowne, jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie.

Zdaniem uprawnionego w przedmiotowej sprawie istotne jest, iż najbardziej wyeksponowanym elementem słownym w znaku towarowym Intelgraf Systems jest nie sporny element słowny INTEL, lecz element „graf", co potwierdza, iż element Intel nie jest elementem dominującym w analizowanym znaku towarowym. Wobec czego, także pod względem fonetycznym, należy te znaki uznać za niepodobne. W ocenie uprawnionego również warstwa graficzna znaku spornego i znaku używanego przez wnioskodawcę jest odmienna.

Ponadto, uprawniony podniósł, iż w przedmiotowej sprawie inny jest także zasięg oferowanych towarów i usług, bowiem wnioskodawca to znany na całym świecie producent zaś przedsiębiorstwo uprawnionego działa głównie na obszarze województwa mazowieckiego. Towary uprawnionego i wnoszącego sprzeciw nie są towarami codziennego użytku, które wybierane są przez konsumenta bez przykładania do nich większej uwagi. Wręcz przeciwnie są to towary charakteryzujące się wysoką ceną oraz specyficznymi cechami w zależności od konkretnego producenta, a nawet konkretnego modelu.

Uprawniony podniósł także, iż wnoszący sprzeciw nie wykazał, że używanie przez uprawnionego spornego znaku towarowego może przynieść mu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy wcześniejszego znaku towarowego.

Podniósł, iż w przedmiotowej sprawie wnoszący sprzeciw nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających, że ryzyko czerpania nienależnej korzyści nie jest wyłącznie hipotetyczne. Dodał także, iż nie ma w przedmiotowej sprawie żadnego dowodu, potwierdzającego jakąkolwiek zmianę zachowania konsumentów względem produktów, dla których zostały zarejestrowane znaki INTEL, jak również nie ma żadnych przesłanek, które potwierdzałyby tezę, że w wyniku używania przez uprawnionego przedrostka

INTEL w oznaczeniu Intelgraf Systems, istnieje możliwość zmiany w zachowaniu konsumentów produktów INTEL w przyszłości.

W ocenie uprawnionego, także z uwagi na okoliczność, iż porównywane znaki towarowe nie są do siebie podobne w stopniu konfuzyjnym, nie doszło, do zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze. Ponadto uprawniony podniósł, iż wnoszący sprzeciw nie wskazał, jakie to okoliczności świadczą o złej wierze uprawnionego, a jedyną okoliczność jaką wskazał jest świadomość istnienia znaków INTEL, co nie jest wystarczające do stwierdzenia złej wiary.

Jednocześnie, uprawniony, złożył pismo (oznaczone datą 8 czerwca 2015 roku), zawierające wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.

W uzasadnieniu swojego wniosku wskazał, iż pomiędzy stronami toczy się spór przed Sądem Okręgowym w Warszawie, który dotyczy rzekomego naruszenia przez uprawnionego praw do znaków Intel należących do wnoszącego sprzeciw, będących podstawą niniejszego postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak Intelgraf Systems.

W piśmie z dnia 18 czerwca 2015 roku wnoszący sprzeciw podtrzymał swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, oraz wniósł o oddalenie wniosków uprawnionego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znaki towarowe o nr R.(…) oraz o nr R.(…).

Ponadto wnoszący sprzeciw wniósł o oddalenie wniosku uprawnionego o zawieszenie przedmiotowego postępowania.

Wskazał, iż wniosek ten nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż oba postępowania, tj. sądowe oraz przed Urzędem Patentowym są względem siebie niezależne, a wynik jednego nie ma wpływu na wynik drugiego postępowania.

W ocenie wnoszącego sprzeciw, wniosek uprawnionego o zawieszenie niniejszego postępowania, jest niezasadny, bowiem w przedmiotowej, sprawie nie występuje zagadnienie prawne wymagające rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd, a wynik w niniejszej sprawie nie zależy od takiego rozstrzygnięcia.

Ponadto, wnoszący sprzeciw podtrzymał swoje stanowisko w zakresie renomy znaków przeciwstawionych oraz podobieństwa znaku spornego do przeciwstawionych znaków Intel.

Podniósł, iż kwestia renomy znaku Intel oznacza powstanie innych i inaczej ocenianych skutków prawnych, a także zmianę sposobu oceny sprawy w porównaniu do typowego konfliktu między znakami towarowymi, objętego hipotezą art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Wnoszący sprzeciw podniósł także, iż w przypadku znaków renomowanych obowiązuje zasada, że są one znacznie bardziej narażone na ryzyko kontuzji oraz inne przypadki naruszenia, tj. czerpanie nienależnych korzyści, niż jak ma to miejsce w przypadku znaków nierenomowanych, przy czym niebezpieczeństwo wystąpienia tych skutków jest tym większe, im bardziej znak jest renomowany.

W ocenie wnoszącego sprzeciw, oczywiste jest, że sporny znak towarowy przywodzi na myśl znak Intel, do którego jest on podobny w stopniu konfuzyjnym, co oznacza, że jedna z zasadniczych przesłanek unieważnienia znaku spornego na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. została spełniona.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw, znaki: Intel i i Intelgraf Systems powinny być oceniane przez pryzmat obecności w nich członu „intel", podczas gdy pozostałe elementy znaku spornego podlegają pominięciu przy ocenie podobieństwa znaków, z uwagi na brak zdolności odróżniającej, ewentualnie nieposiadanie jej w stopniu, który dorównywałby zdolności odróżniającej członu Intel.

W zakresie podobieństwa towarów i usług, do oznaczenia których zostały przeznaczone porównywane znaki towarowe, wnoszący sprzeciw podtrzymał swoje stanowisko, uznając, iż są one wobec siebie komplementarne.

Wskazał ponadto, iż znak Intel jest umieszczony na komputerach w postaci naklejek ze znakiem Intel lub jego pochodnymi, lub też jest eksponowany poprzez wyświetlenie znaku Intel na monitorze w momencie uruchomienia komputera. Zatem bez trudu dociera on do setek tysięcy odbiorców dziennie, tj. za każdym razem, gdy dochodzi do użycia komputera przez konsumentów, zarówno w celach zawodowych jak i prywatnych.

Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2015 roku Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a oddalił wniosek uprawnionego o zawieszenie niniejszego postępowania.

W dniu 11 czerwca 2015 roku do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek I z siedzibą w G o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy INTEL o nr R.(…) na rzecz I z siedzibą w S, Stany Zjednoczone Ameryki w zakresie takich towarów jak: „monitory, urządzenia wizyjne płytki drukowane, wizyjne produkty systemowe, aparaty do testowania i kalibrowania podzespołów komputerowych, urządzenia umożliwiające odbiór programów telewizyjnych, programy komputerowe do projektowania stron web, kamery, słuchawki nagłowne".

Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego w części z dniem 28 czerwca 2007 roku z powodu jego nieużywania w ww. zakresie.

Sprawa ta został oznaczona sygnaturą Sp.253.2015.

Wnioskodawca podniósł, iż sporny znak towarowy w ww. zakresie nie był używany na terytorium Polski. Wskazał, iż uprawniony do spornego prawa ochronnego do dnia złożenia przedmiotowego wniosku nie oferował na terytorium Polski wymienionych powyżej towarów.

W zakresie interesu prawnego wnioskodawca wskazał, iż pomiędzy stronami toczy się postępowanie przed Urzędem Patentowym o unieważnienie prawa na znak towarowy wnioskodawcy, tj. Intelgraf Systems ze sprzeciwu wniesionego przez uprawnionego do spornego prawa ochronnego. W sprawie tej został podniesiony zarzut nieużywania znaku towarowego Intel, wskazanego jako przeciwstawienie w sprawie oznaczonej sygnaturą Sp. 465.2014. Wobec powyższego, w ocenie wnioskodawcy, posiada on interes prawny w domaganiu się stwierdzenia wygaśnięcia spornego prawa ochronnego.

W odpowiedzi na powyższy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy INTEL o nr R.(…) w piśmie z dnia 2 października 2015 roku uprawniony wniósł o oddalenie przedmiotowego wniosku w całości.

Podniósł, iż wniosek ten jest niezasadny, gdyż sporny znak towarowy był i jest nadal używany dla wskazanych we wniosku towarów.

Uprawniony wskazał także, iż znak Intel był i jest używany w popularnej postaci słowno-graficznej. Dodał, iż wspólnym elementem odróżniającym znaku Intel oraz

pozostałych znaków jest słowo Intel, które z uwagi na światową renomę i powszechną znajomość znaku Intel cechuje się zdolnością odróżniającą najwyższego stopnia, co, w ocenie uprawnionego, oznacza, że zdolność odróżniającą z zasady każdego znaku towarowego należącego do uprawnionego zawierające słowo Intel zamyka się w tym słowie i z uwagi na zdolność odróżniającą o mocnym charakterze, dodanie innych elementów do tego słowa nie powoduje osłabienia lub przeniesienia zdolności odróżniającej członu Intel na te elementy.

Uprawniony podniósł także, iż znak Intel jest używany w szczególności dla „monitorów, urządzeń wizyjnych, wizyjnych płytek drukowanych oraz wizyjnych produktów systemowych w szczególności w postaci urządzeń i układów do przetwarzania i wyświetlania obrazu na monitorach komputerowych".

W piśmie z dnia 11 lutego 2016 roku uprawniony podtrzymał i uzupełnił swoje stanowisko w sprawie.

Podtrzymał, iż sporny znak towarowy był używany do oznaczenia takich towarów jak: „monitory, urządzenia wizyjne, wizyjne płytki drukowane oraz wizyjne produkty systemowe, aparaty do testowania i kalibrowania podzespołów komputerowych, urządzenia umożliwiające odbiór programów telewizyjnych, narzędzia do projektowania stron www oraz kamery i słuchawki".

W piśmie z dnia 4 marca 2016 roku wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko w sprawie.

Podniósł, iż przedstawione przez uprawnionego materiały dowodowe nie potwierdzają używania znaku towarowego INTEL na terytorium Polski dla zdecydowanej większości wskazanych we wniosku towarów.

W ocenie wnioskodawcy, uprawniony nie udowodnił używania spornego znaku towarowego dla części towarów wskazanych we wniosku, tj. w odniesieniu do takich towarów jak: „urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i do celów dydaktycznych" oraz takich jak: „aparaty do nagrywania transmisji i reprodukcji dźwięku czy obrazu".

W ocenie wnioskodawcy uprawniony nie wykazał także używania spornego znaku towarowego w zakresie dysków z nagraniami oraz automatów sprzedających i mechanizmów do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety. Ponadto, zdaniem wnioskodawcy, znak sporny nie był i nie jest także używany w zakresie urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu, bowiem wskazane przez uprawnionego takie urządzenia jak, tablety są opatrywane znakiem towarowym producenta, natomiast umieszczana na nich naklejka z oznaczeniem Intel dotyczy jedynie procesora znajdującego się w urządzeniu, a nie samego urządzenia. Wobec powyższego, zdaniem wnioskodawcy, uprawniony nie udowodnił używania spornego znaku towarowego dla zdecydowanej większości towarów wskazanych we wniosku.

W dniu 11 czerwca 2015 roku do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek I z siedzibą w G o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy INTEL o nr R.(…) na rzecz I z siedzibą w S, Stany Zjednoczone Ameryki.

Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego z dniem 30 września 2007 roku z powodu jego nieużywania.

Sprawa ta została oznaczona sygnaturą Sp.254.2015.

Wnioskodawca podniósł, iż sporny znak towarowy nie był używany na terytorium Polski. Wskazał, iż uprawniony do spornego prawa ochronnego do dnia złożenia przedmiotowego wniosku nie oferował na terytorium Polski wymienionych powyżej towarów.

W zakresie interesu prawnego wnioskodawca wskazał, iż pomiędzy stronami toczy się postępowanie przed Urzędem Patentowym o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy wnioskodawcy, tj. i Intelgraf Systems ze sprzeciwu wniesionego przez uprawnionego do spornego prawa ochronnego. W sprawie tej został podniesiony zarzut nieużywania znaku towarowego Intel, wskazanego jako przeciwstawienie w sprawie oznaczonej sygnaturą Sp.465.2014. Wobec powyższego, w ocenie wnioskodawcy, posiada on interes prawny w domaganiu się stwierdzenia wygaśnięcia spornego prawa ochronnego.

W odpowiedzi na powyższy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy INTEL o nr R.(…) w piśmie z dnia 2 października 2015 roku uprawniony wniósł o oddalenie przedmiotowego wniosku w całości.

Podniósł, iż wniosek ten jest niezasadny, gdyż sporny znak towarowy był i jest nadal używany dla towarów objętych spornym prawem ochronnym.

Uprawniony wskazał także, iż znak Intel był i jest używany w popularnej postaci słowno-graficznej i dodał, iż wspólnym elementem odróżniającym znaku Intel oraz pozostałych znaków jest słowo Intel, które z uwagi na światową renomę i powszechną znajomość znaku Intel cechuje się zdolnością odróżniającą najwyższego stopnia, co, w ocenie uprawnionego, oznacza, że zdolność odróżniająca z zasady każdego znaku towarowego należącego do uprawnionego zawierające słowo Intel zamyka się w tym słowie i z uwagi na zdolność odróżniającą o mocnym charakterze, dodanie innych elementów do tego słowa nie powoduje osłabienia lub przeniesienia zdolności odróżniającej członu Intel na te elementy.

W ocenie uprawnionego przedmiotowy wniosek o uznanie spornego prawa ochronnego za wygasłe jest pozbawiony podstaw, gdyż sporny znak towarowy jest używany dla towarów objętych spornym prawem ochronnym.

Uprawniony podniósł, iż znak sporny jest używany w szczególności dla kamer z technologią Intel RealSense, które to kwalifikują się do kategorii produktów do utrwalania obrazu ruchomego (kamery), statycznego (sprzęt fotograficzny), sprzętu komputerowego do obrazowania i celów fotograficznych oraz sensorów zobrazowania. Ponadto znak ten jest używany w związku z grami komputerowymi i grami wideo. Uprawniony wskazał, iż znak Intel służy do oznaczenia serii zawodów e-sportowych pod nazwą Intel Extreme Masters, znak ten jest umieszczany na opakowaniach większości gier komputerowych.

W piśmie z dnia 10 lutego 2016 roku uprawniony uzupełnił swoje stanowisko w sprawie.

W piśmie z dnia 4 marca 2016 roku wnioskodawca nie zgodził się z twierdzeniami uprawnionego w zakresie używania spornego znaku towarowego.

Podniósł, iż wbrew twierdzeniom uprawnionego, nie udowodnił on używania spornego znaku towarowego. Podniósł, iż uprawniony nie wykazał używania spornego znaku towarowego w zakresie kamer, gier komputerowych, oraz podniósł, iż uprawniony błędnie utożsamia dostarczanie procesorów, czy oprogramowania komputerowego

do konkretnych urządzeń z oferowaniem tych urządzeń, gdyż same urządzenia są oferowane przez inne podmioty, natomiast uprawniony używa spornego znaku towarowego jedynie dla oznaczenia oprogramowania komputerowego oraz procesorów.

W piśmie z dnia 17 czerwca 2016 roku uprawniony uzupełnił swoje stanowisko w sprawie. Wskazał, iż sporny znak towarowy jest używany na terytorium Polski. Dodał, iż w części przypadkowo jest to używane przez osoby trzecie za zgodą uprawnionego.

Uprawniony podtrzymał swoje stanowisko, iż sporny znak towarowy jest używany w zakresie urządzeń fotograficznych, a także kamer. Ponadto sprostował twierdzenia wnioskodawcy jakoby kamery Intel RealSense stanowiły wyłącznie element wyposażenia komputerów, bowiem w rzeczywistości ich zastosowanie jest znacznie szersze, obejmuje także tablety, smartfony oraz inne urządzenia wymagające rejestrowania obrazu dla prawidłowego działania lub dla dostarczania użytkownikowi dodatkowych funkcji.

Ponadto uprawniony podtrzymał, iż sporny znak towarowy jest także używany w zakresie gier komputerowych, dodał, iż przedłożone dowody są dowodami wytwarzania i oferowania urządzeń pozostających w ścisłym związku funkcjonalnym z grami komputerowymi i grami wideo, zatem nie ma przeszkód, aby objąć rejestracją znaku Intel także towary pozostające w ścisłym związku, czyli interakcyjne gry komputerowe, czy gry wideo.

W dniu 11 czerwca 2015 roku do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek I z siedzibą w G o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy INTEL o nr R.(…) na rzecz I z siedzibą w S, Stany Zjednoczone Ameryki.

Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego z dniem 30 kwietnia 2009 roku z powodu jego nieużywania w zakresie takich towarów jak: „urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i do celów dydaktycznych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, schowki internetowe, internetowe urządzenia www, takie jak osobiste cyfrowe notesy (asystenci), tabliczki i manetki, a także inne urządzenia umożliwiające dostęp do Internetu lub www".

Sprawa ta została oznaczona sygnaturą Sp.255.2015.

Wnioskodawca podniósł, iż sporny znak towarowy nie był używany na terytorium Polski. Wskazał, iż uprawniony do spornego prawa ochronnego do dnia złożenia przedmiotowego wniosku nie oferował na terytorium Polski wymienionych powyżej towarów.

W zakresie interesu prawnego wnioskodawca wskazał, iż pomiędzy stronami toczy się postępowanie przed Urzędem Patentowym o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy wnioskodawcy, tj. i Intelgraf Systems ze sprzeciwu wniesionego przez uprawnionego do spornego prawa ochronnego. W sprawie tej został podniesiony zarzut nieużywania znaku towarowego Intel, wskazanego jako przeciwstawienie w sprawie oznaczonej sygnaturą Sp. 465.2014. Wobec powyższego, w ocenie wnioskodawcy, posiada on interes prawny w domaganiu się stwierdzenia wygaśnięcia spornego prawa ochronnego.

W odpowiedzi na wniosek w piśmie z dnia 2 października 2015 roku uprawniony wniósł o oddalenie przedmiotowego wniosku w całości.

Podniósł, iż wniosek ten jest niezasadny, gdyż sporny znak towarowy był i jest nadal używany dla towarów objętych spornym prawem ochronnym.

Uprawniony wskazał także, iż znak Intel był i jest używany w popularnej postaci słowno-graficznej i dodał, iż wspólnym elementem odróżniającym znaku Intel oraz pozostałych znaków jest słowo Intel, które z uwagi na światową renomę i powszechną znajomość znaku Intel cechuje się zdolnością odróżniającą najwyższego stopnia, co, w ocenie uprawnionego, oznacza, że zdolność odróżniająca z zasady każdego znaku towarowego należącego do uprawnionego zawierające słowo Intel zamyka się w tym słowie i z uwagi na zdolność odróżniającą o mocnym charakterze, dodanie innych elementów do tego słowa nie powoduje osłabienia lub przeniesienia zdolności odróżniającej członu Intel na te elementy.

W ocenie uprawnionego przedmiotowy wniosek o uznanie spornego prawa ochronnego za wygasłe jest pozbawiony podstaw, gdyż sporny znak towarowy jest używany dla towarów objętych spornym prawem ochronnym.

Uprawniony podniósł, iż znak sporny jest używany w szczególności dla urządzeń fotograficznych, tj. kamer z technologię Intel RealSense, które to są instalowane w licznych laptopach dostępnych na rynku w Polsce, urządzeń optycznych, np. odtwarzacze i nagrywarki DVD Intel SATA Slim Line, urządzeń wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, np. inteligentnego zegarka B z funkcją pomiaru tętna, produkowanego przez zależną od I i promowanego pod marką Intel, dostępnego w sprzedaży w Polsce. Ponadto dodał, iż znak Intel jest używany do oznaczenia towarów nowych technologii w branży automatów vendingowych (na monetę) oraz w branży kas sklepowych. Także jest używany w zakresie schowków internetowych.

W piśmie z dnia 10 lutego 2016 roku uprawniony uzupełnił swoje stanowisko w sprawie.

W piśmie z dnia 4 marca 2016 roku wnioskodawca podtrzymał i uzupełnił swoje stanowisko w sprawie.

Podniósł, iż wbrew twierdzeniom uprawnionego, nie udowodnił on używania spornego znaku towarowego. Podniósł, iż uprawniony nie wykazał używania spornego znaku towarowego w zakresie takich towarów jak: „urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne do ratowania życia i do celów dydaktycznych" oraz „ aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu". Ponadto dodał, iż znak ten nie jest używany także w zakresie dysków z nagraniami, kas sklepowych, bowiem nie są one opatrzone znakiem towarowym Intel. Znak sporny nie jest także, w ocenie wnioskodawcy, używany w zakresie urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu.

W piśmie z dnia 5 września 2016 roku uprawniony podtrzymał i uzupełnił swoje stanowisko w sprawie.

Uprawniony podniósł, iż dostarczył wystarczające dowody rzeczywistego używania spornego znaku towarowego.

Wskazał, że takie dowody dostarczył w zakresie używania kamer i urządzeń fotograficznych, w zakresie używania urządzeń optycznych, w zakresie używania urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych, tj. w postaci zegarka treningowego B, a także dostarczył dowody w zakresie używania aparatów do nagrywania, transmisji lub reprodukcji

dźwięku czy też obrazu. Ponadto wskazał, iż dostarczył on dowody potwierdzające używanie magnetycznych nośników danych, dysków z nagraniami, automatów sprzedających i mechanizmów do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety. A także kas sklepowych, schowków internetowych i osobistych notesów cyfrowych oraz innych urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu.

Na rozprawie w dniu 4 listopada 2015 roku uprawniony oświadczył, że wystąpił z wnioskami o stwierdzenie wygaśnięcia praw na znaki powołane jako przeciwstawienie w przedmiotowej sprawie, tj. R.(…) (Sp.253.2015), R.(…) (Sp.254.2015), R.(…) (Sp.255.2015).

Na ww. rozprawie Kolegium postanowiło w trybie art. 166 p.w.p. rozpoznać sprawę Sp.465.2014 łącznie ze sprawami Sp.253.2015, Sp.254.2015 oraz Sp.255.2015 na jednej rozprawie.

W piśmie z dnia 10 lutego 2016 roku wnoszący sprzeciw uzupełnił swoje stanowisko w sprawie.

Wnoszący sprzeciw nie zgodził się z argumentacją uprawnionego dotyczącą przedłużonej przez niego opinii biegłego prof. dr. hab. A.G.

Wskazał, iż argumentacja uprawnionego w tym zakresie jest chybiona, bowiem biegły w swej opinii stwierdził, że uprawniony stwarza ryzyko czerpania nienależnych korzyści z renomy znaków Intel, co jest zbieżne z twierdzeniami wnoszącego sprzeciw przedstawionymi w tym zakresie.

W piśmie z dnia 4 marca 2016 roku uprawniony podtrzymał i uzupełnił swoje stanowisko w sprawie o sygn. akt Sp.465.2014.

Uprawniony podtrzymał swoje stanowisko w zakresie elementu „Intel", iż wywołuje on skojarzenie ze słowami „intelekt" oraz „inteligencja", przez co jego charakter odróżniający jest słaby.

Ponadto dodał, iż wnoszący sprzeciw mylnie ocenia przeciętnego konsumenta, bowiem zarówno z orzecznictwa wspólnotowego, jak również z doktryny nie wynika, że przeciętnym konsumentem jest wyłącznie osoba nabywająca dobra codziennego użytku, popularne i niewyspecjalizowane. Wskazał, iż w dotychczasowym orzecznictwie sądy wspólnotowe wielokrotnie podkreślały, że co do zasady ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd powinno być oceniane z punktu widzenia odbiorcy danych towarów w momencie ich zakupu, z orzecznictwa wynika, iż dany znak towarowy może być odbierany przez wyodrębniony krąg konsumentów, w tym – specjalistów, wówczas przeciętnym odbiorcą znaku jest nie konsument w rozumieniu prawa konsumenckiego, lecz profesjonalista.

Uprawniony podtrzymał także swoje stanowisko w zakresie opinii biegłego i wskazał, iż odnośnie ewentualnego czerpania przez uprawnionego nienależnych korzyści z renomy znaku Intel, to twierdzenia zarówno wnioskodawcy jak i biegłego pozostają, w opinii uprawnionego, gołosłowne i niczym nie poparte.

Na rozprawie w dniu 24 czerwca 2016 roku strony podtrzymały swoje wcześniejsze stanowiska.

Wnioskodawca w sprawach Sp.253.2015, Sp.254.2015 oraz Sp.255.2015 podtrzymał wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych na znaki towarowe R.(…), R.(…), R.(…).

Wskazał, iż uprawniony do tych praw nie udowodnił rzeczywistego używania spornych znaków towarowych dla towarów objętych ochroną. Podniósł, iż nie ma dowodu potwierdzającego obrót towarami oznaczonymi spornymi znakami na terenie Polski, nie wykazano także używania tych znaków przez inne podmioty, a większość przedłożonych materiałów to materiały prasowe oraz oferty produktów innych firm, a wskazanie w nich oznaczenia Intel, zostało użyte tylko w charakterze informacyjnym w celu wykazania specyfiki urządzeń.

Uprawniony w sprawach Sp.253.2015, Sp.254.2015 oraz Sp.255.2015 wniósł o oddalenie wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia spornych praw ochronnych. Podtrzymał swoją dotychczasową argumentację i powołał się na sprawę o sygn. Sp.465.2014. Podniósł, iż w postępowaniu tym udzielił on licencji licznym przedsiębiorstwom, którzy nakładają nalepkę z określeniem Intel na swoje produkty.

Podkreślił ponadto, iż także w przypadku gier komputerowych został wskazany znak Intel. Ponadto dodał, iż o używaniu świadczą także materiały reklamowe.

Wnioskodawca w powyższych sprawach wskazał, iż istnieje różnica pomiędzy używaniem, a rzeczywistym używaniem znaku w obrocie. Podniósł, że nie każda forma używania jest używaniem rzeczywistym.

Na rozprawie w dniu 12 września 2016 roku strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

W sprawach o sygn. Sp.253.2015, Sp.254.2015 oraz Sp.255.2015 wnioskodawca podtrzymał w całości swoje stanowisko dotyczące stwierdzenia wygaśnięcia spornych praw ochronnych. Podniósł, iż nie zostały przedstawione materiały dowodowe potwierdzające rzeczywiste używanie kwestionowanych znaków towarowych. Podniósł, iż materiał dowodowy nie potwierdza stanowiska, co do używania kwestionowanych znaków towarowych, bowiem nie świadczy on o rzeczywistym używaniu tych znaków. Nie przedłożono dowodów, które wskazywałyby, że uprawniony nakładał swoje znaki na jakiekolwiek towary lub usługi. Nie ma także dowodów na używanie tych znaków przez osoby trzecie.

Uprawniony w powyższych sprawach podtrzymał swoje stanowisko i wniósł o oddalenie wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia spornych praw ochronnych. Stwierdził, iż w każdej ze spraw dostarczono bogaty materiał dowodowy, który świadczy o używaniu spornych znaków towarowych. Wskazał, iż faktury nie są niezbędne do wykazania, że znak jest używany zaś znak Intel jest używany zarówno w reklamie i zawsze za zgodą uprawnionego.

W sprawie o unieważnienie prawa ochronnego o sygn. Sp.465.2014 wnoszący sprzeciw podtrzymał swoje stanowisko i wniósł o unieważnienie spornego prawa ochronnego w całości.

Podniósł, iż zachodzi podobieństwo zarówno porównywanych towarów i usług jak i samych oznaczeń, a także zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Powołał się także na renomę znaków Intel i wskazał, że w znaku spornym określenie Intel ma charakter dominujący.

Uprawniony do spornego prawa ochronnego R.(…) podniósł, iż pomiędzy stronami toczy się spór sądowy o zakazanie używania spornego znaku towarowego. Oświadczył, iż Sąd nie uznał opinii biegłego wydanej w tej sprawie, za prawidłową. Jednocześnie podniósł, iż Sąd wskazał, że porównywane znaki towarowe nie są do siebie podob-

ne i powództwo oddalił. Ponadto dodał, iż analogiczna sprawa toczyła się pomiędzy wspólnikiem uprawnionego, a obecnym wnioskodawcą, a wyrok wydany w tej sprawie o sygn. akt VI ACa 45/15 także potwierdza, że pomiędzy INTEL, a i Intelgraf Systems nie zachodzi podobieństwo.

Uprawniony podniósł, iż w obu sprawach Sądy uznały, że używanie oznaczenia Intelgraf Systems (spornego znaku towarowego) w swojej firmie nie narusza praw do znaków towarowych INTEL (znaków przeciwstawionych). Wskazał, iż brak takiego podobieństwa pomiędzy porównywanymi znakami towarowymi skutkuje przyjęciem braku naruszenia znaków renomowanych.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż od obu powyższych wyroków została złożona apelacja. Ponadto stwierdził, iż Sąd oceniając podobieństwo porównywanych oznaczeń nie zwrócił uwagi na wagę elementu INTEL, który jest renomowany.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

W myśl art. 255 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo własności przemysłowej sprawy o unieważnienie prawa ochronnego, na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny, Urząd Patentowy rozpatruje w trybie postępowania spornego.

Analogicznie, sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy Urząd Patentowy rozpatruje w trybie postępowania spornego na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Zgodnie z treścią 166 ust. 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 p.w.p. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zarzut nieużywania znaku towarowego może zostać podniesiony tylko łącznie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego. Zarzuty te podlegają łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie.

W niniejszym postępowaniu został złożony sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy i Intelgraf Systems o nr R.(…) na rzecz I z siedzibą w G m.in. w oparciu o art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. z uwagi na zarzut podobieństwa ww. znaku spornego do znaków renomowanych należących do wnoszącego sprzeciw, tj., między innymi, znaku towarowego Intel o nr R.(…), znaku towarowego Intel o nr R.(…), znaku towarowego Intel o nr R.(…).

Jednocześnie uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy i Intelgraf Systems o nr R.(…), w oparciu o art. 166 p.w.p. podniósł zarzut nieużywania znaków towarowych Intel o nr R.(…), Intel o nr R.(…), Intel o nr R.(…), występując jednocześnie z wnioskami o stwierdzenie wygaśnięcia tych praw (Sp.253.2015, Sp.254.2015, Sp.255.2015).

W powyższej sytuacji zachodziły podstawy do łącznego rozpatrzenia przedmiotowych spraw.

Połączenie spraw skutkuje rozpatrzeniem w pierwszej kolejności wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy Intel o nr R.(…), znak towarowy Intel o nr R.(…), znak towarowy Intel o nr R.(…). Taki porządek rozpatrywania wniosków wynika bezpośrednio z brzmienia przytoczonego art. 166 ust. 1 p.w.p.

W przedmiotowej sprawie Kolegium Orzekające jako pierwszy rozpoznało (wniesiony w dniu 11 czerwca 2015 r.) wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy Intel o nr R.(…) (sygn. akt Sp. 253.2015).

W ocenie Kolegium, wnioskodawca (tj. I z siedzibą w G), wykazał posiadanie interesu prawnego, bowiem w oparciu o prawo na znak R.(…) uprawniony do tego znaku (I z siedzibą w S, Stany Zjednoczone Ameryki) wystąpił o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy i Intelgraf Systems, należący do wnioskodawcy. Niniejszy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa na znak towarowy znajduje oparcie w treści art. 166 p.w.p., realizuje bowiem wynikające z tego przepisu prawo strony do „obrony" swojego znaku towarowego poprzez możliwość podniesienia zarzutu nieużywania znaku towarowego przeciwstawionego wyżej wskazywano, w myśl art. 166 ust. 1 p.w.p. prawo nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. oraz art. 169 ust. 4 i 5 p.w.p. W tej sytuacji, uprawniony do znaku i Intelgraf Systems ma prawo bronić się przed zarzutami strony przeciwnej i żądać ustalenia przez Urząd Patentowy, czy znak przeciwstawiony w sprawie o unieważnienie, czyli znak Intel o nr R.(…) był używany w sposób rzeczywisty w obrocie, w zakresie wszystkich towarów. Wynika to z faktu, iż znak i Intelgraf Systems kwestionowany w sprawie o unieważnienie, tj. Sp.465.2014 został przeznaczony do oznaczenia usług zawartych w klasie 37, takich jak: „instalacja, serwis i naprawa: komputerów i ich części składowych, urządzeń peryferyjnych do komputerów, sieci komputerowych" oraz usług zawartych w klasie 42, takich jak: „instalacja, serwis i konserwacja oprogramowania komputerowego z wyłączeniem tworzenia oprogramowania komputerowego", co w ocenie wnoszącego sprzeciw w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towary i Intelgraf Systems o nr R.(…) nie wyklucza podobieństwa towarów objętych jego ochroną względem przeciwstawionych towarów.

W świetle zaś art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. zdarzeniem prawnym, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa jest nieużywanie znaku towarowego w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat. Zgodnie z treścią art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. termin, od którego liczy się okres pięciu lat nieużywania znaku towarowego rozpoczyna się po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca wystąpił o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego w części z dniem 28 czerwca 2007 roku z powodu jego nieużywania. W związku z tym przedmiotem analizy był okres od 28 czerwca 2002 roku do 28 czerwca 2007 roku, jak również okres późniejszy do czasu wszczęcia niniejszego postępowania (z zastrzeżeniem art. 170 ust. 2 p.w.p.). Należy wskazać, iż przedmiotowy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego wpłynął do Urzędu Patentowego RP w dniu 11 czerwca 2015 roku.

Z powyższego wynika, że uprawniony ze spornego prawa wyłącznego, aby skutecznie odeprzeć zarzut o nieużywanie znaku, musiałby wykazać rzeczywiste, poważne i jednoznaczne używanie spornego znaku dla towarów objętych jego ochroną na terenie Polski, względnie udowodnić istnienie ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie tego znaku. Zgodnie, bowiem z art. 169 ust. 6 wyżej powołanej ustawy w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego obowiązek wyka-

zania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego.

Kolegium Orzekające oceniło zatem czy uprawniony do znaku Intel R.(…) przedłożył materiał dowodowy, potwierdzający rzeczywiste używanie tego oznaczenia w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

W aktualnym orzecznictwie przyjmuje się, że znak towarowy jest „rzeczywiście używany" wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został on przeznaczony, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ocena rzeczywistego używania znaku towarowego musi opierać się na wszystkich aspektach stanu faktycznego i okoliczności właściwych dla ustalenia jego faktycznego wykorzystania handlowego w obrocie, a w szczególności używania uznawanego w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla utrzymania lub tworzenia udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, charakteru tych towarów lub usług, cech rynku, skali i częstotliwości używania znaku towarowego (jak w sprawie Ansul, pkt 43, w sprawie Sunrider vs OHIM, pkt 70, a także w postanowieniu w sprawie La Mer Technology, pkt 27 – wszystkie przywołane w sprawie C-149/11). Ponadto, w orzecznictwie sądów polskich przyjmuje się, że rzeczywiste używanie powinno cechować się pewnością i stałością, a w celu osiągnięcia tych cech obecność znaku na rynku powinna wskazywać na poważne rozmiary (w ten sposób w wyroku NSA z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt II GSK 70/06 oraz z dnia 12 marca 2009 r., sygn. akt II GSK 762/08). Aby dowieść rzeczywistego używania uprawniony powinien przedłożyć dowody. Jak podkreśla się w piśmiennictwie, takimi dowodami są dokumenty, zwłaszcza zamówienia, faktury, potwierdzenia dostawy lub sprzedaży, a także etykiety, opakowania i podobne dowody rzeczowe świadczące o rzeczywistym występowaniu towarów lub usług w obrocie. Decydujące znaczenie mają przy tym faktury, gdyż same etykiety, przywieszki, wieszaki, torebki czy plomby do odzieży oraz zdjęcia sklepów nie dowodzą rzeczywistej sprzedaży towarów ze znakiem, ani nie obrazują jej rozmiarów. Bez faktur same materiały reklamowe, np. kalendarzyki, lub wizytówki, zdjęcia z logo, mogą odgrywać jedynie rolę pomocniczą (por. M. Trzebiatowski w: „*Obowiązek używania znaku towarowego Studium z prawa polskiego na tle prawno-porównawczym*" Wyd. C.H. Beck Warszawa 2007 r., s. 472 przywołany w wyroku z dnia 15 października 2010 r. WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1425/10).

Żądanie stwierdzenia wygaśnięcia prawa na znak R.(…) obejmuje takie towary jak: „monitory, urządzenia wizyjne, wizyjne płytki drukowane, wizyjne produkty systemowe, aparaty do testowania i kalibrowania podzespołów komputerowych, urządzenia umożliwiające odbiór programów telewizyjnych, programy komputerowe do projektowania stron WWW, kamery słuchawki nagłowne", zawarte w klasie 9.

Uprawniony, przedłożył na okoliczność używania znaku towarowego Intel o nr R.(…) następujące dowody:

Na okoliczność używania takich towarów jak: „monitory, urządzenia wizyjne, wizyjne płytki drukowane, wizyjne produkty systemowe" uprawniony przedłożył wydruki ze stron internetowych (k. 209 – k. 223 akt sprawy Sp.253.2015). Należy wskazać, iż mate-

riały te dotyczą po pierwsze okresu późniejszego, niż jest wymagany w przedmiotowej sprawie, bowiem zostały one opatrzone datą 01 października 2015 roku, zatem już po wszczęciu niniejszego postępowania, a ponadto informacje w nich zawarte nie odnoszą się w żaden sposób do okresu wcześniejszego, oraz dotyczą one tylko i wyłącznie procesorów. Zatem, wskazane dowody nie świadczą o używaniu w sposób rzeczywisty znaku spornego dla towarów takich jak: „monitory, urządzenia wizyjne, wizyjne płytki drukowane, wizyjne produkty systemowe", w wymaganym okresie i na terenie Polski. Nie budzi wątpliwości, że żaden z analizowanych towarów (monitory; urządzenia wizyjne; wizyjne płytki drukowane; wizyjne produkty systemowe) nie jest procesorem. Porównywane towary mają odmienny byt, co niewątpliwie zauważy potencjalny odbiorca, który odróżni np. monitor i procesor, tym bardziej, że wszystkie te towary (w tym procesory) mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu. Mając powyższe na względzie Kolegium uznało, że nie zostało wykazane rzeczywiste używanie spornego znaku we wskazanym zakresie.

Na okoliczność używania aparatów do testowania i kalibrowania podzespołów komputerowych uprawniony przedłożył wydruki ze stron internetowych (k. 189 – k. 207 akt sprawy Sp.253.2015, materiał ten został przedłożony w języku angielskim). Należy wskazać, iż z przedłożonego materiału nie wynika nawet, że dotyczy on terytorium Polski, co w przedmiotowej sprawie jest istotne. Nie wskazuje on także na rzeczywiste wprowadzenie jakichkolwiek towarów do obrotu.

Na okoliczność używania urządzeń umożliwiających odbiór programów telewizyjnych uprawniony przedłożył wydruki ze stron internetowych (k. 172 – k. 187), w tym materiał w języku angielskim (k. 172 – k. 183 akt sprawy Sp.253.2015). W ocenie Kolegium materiał ten także nie dowodzi rzeczywistego używania ww. towarów w wymaganym okresie. Materiał ten (k. 184 – k. 187) odnosi się do oprogramowania, procesorów, które są umieszczane w tych towarach i mimo, iż są one nieodłącznym elementem tych towarów, to jednak nie są to urządzenia samodzielnie umożliwiające odbiór programów telewizyjnych, które, jak wynika z przedłożonego materiału, dotyczą takich towarów jak: telewizory, komputery czy też laptopy i które to są opatrzone nazwą swojego producenta, tj. np. D, L itp. Zatem trudno na ich podstawie uznać rzeczywiste używanie takich towarów jak: urządzenia umożliwiające odbiór programów telewizyjnych. Należy wskazać, iż pozostała część materiału, nie potwierdza używania wskazanych powyżej towarów w wymaganym okresie, nie wynika z niego nawet, że dotyczy on terytorium Polski, co w przedmiotowej sprawie jest istotne.

Na okoliczność używania programów komputerowych do projektowania stron w Web uprawniony przedłożył wydruki ze stron internetowych (k. 157 – k. 170 akt sprawy Sp.253.2015, materiał ten przedłożony został w języku angielskim). Kolegium Orzekające stwierdziło, iż materiał ten również nie potwierdza używania wskazanych we wniosku towarów w wymaganym okresie. Nie wynika z niego nawet, że dotyczy terytorium Polski, co w przedmiotowej sprawie jest istotne. Nie wskazuje także na wprowadzenia jakichkolwiek towarów do obrotu.

Na okoliczność używania kamer, słuchawek nagłownych uprawniony przedłożył wydruki ze stron internetowych (k. 112 – k. 155 w tym materiał w języku angielskim k. 133 – k. 135, k. 120 – k. 121, k. 112 – k. 116 akt sprawy Sp.253.2015). Materiał ten

dotyczy co prawda słuchawek nagłownych, lecz nie wynika z niego, iż towar ten był opatrywany oznaczeniem Intel. Z treści bowiem wynika, że producentem tych słuchawek jest A (k. 153 akt sprawy). Zatem trudno na ich podstawie uznać używanie znaku Intel w odniesieniu do słuchawek nagłownych.

Materiał ten także nie dowodzi używania znaku spornego w odniesieniu do kamer w wymaganym okresie.

W załączaniu do pisma z dnia 9 grudnia 2015 roku uprawniony przedłożył tłumaczenie załączników przedłożonych w języku angielskim.

Ponadto w uzupełnieniu swojego stanowiska uprawniony dodatkowo w załączeniu do pisma z dnia 10 lutego 2016 roku przedłożył materiały na używanie znaku towarowego (k. 264 –k. 282 akt sprawy Sp.253.2015).

Kolegium stwierdziło, iż materiały te w żaden sposób nie potwierdzają używania znaku spornego w odniesieniu do towarów objętych przedmiotowym wnioskiem.

Należy wskazać, iż materiał ten dotyczy jedynie procesorów Intel, a zatem towarów nieobjętych wnioskiem.

Kolegium Orzekające, po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów w sprawie Sp.253.2015 uznało, że uprawniony nie wykazał rzeczywistego używania spornego znaku Intel o nr R.(…) w zakresie towarów wskazanych we wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego.

Przez rzeczywiste używanie należy rozumieć taki sposób używania, który zmierza do utrwalenia danej marki na rynku oraz w świadomości konsumentów i konkurentów (M. Kowalczyk, Obowiązek używania znaku towarowego, PUG 2003/3/22). Używanie to powinno być na tyle trwałe i intensywne, aby odniosło odpowiedni skutek komercyjny na rynku. Nie może to być więc działanie jednorazowe lub podejmowane w sposób sporadyczny. Przyjmuje się przy tym w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, że przy ocenie poważnych rozmiarów należy brać pod uwagę takie czynniki jak: wielkość przedsiębiorstwa, charakter produktu, wielkość sprzedaży tych samych lub podobnych produktów pod innymi markami uprawnionego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 czerwca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 283/08). W tej sytuacji nie można wytyczyć z góry progów ilościowych decydujących o stwierdzeniu, iż używanie znaku towarowego miało rzeczywisty charakter.

W ocenie Kolegium materiały wskazane i omówione powyżej nie świadczą o rzeczywistym używaniu znaku. Żaden z tych dokumentów nie pozwala bowiem na ustalenie ilości wprowadzonych towarów na rynek, a ponadto w zdecydowanej większości nie wynika z nich, iż dotyczą one towarów objętych przedmiotowym wnioskiem. Materiał ten w znacznej części dotyczy także okresu późniejszego niż jest wymagany w przedmiotowej sprawie (po 11 czerwca 2015 roku), zatem nie pozwala on nawet określić skali używania w wymaganym okresie.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 roku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego z dniem 28 czerwca 2007 roku.

W związku z powyższym, w ocenie Kolegium Orzekającego, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego w żądanym zakresie z dniem 28 czerwca 2007 roku z powodu nie używania znaku, należy uznać za uzasadniony.

Kwestia kosztów w postępowaniu o sygn. akt Sp.253.2015 została rozstrzygnięta na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. W związku z powyższym Kolegium Orzekające uwzględniło wniosek wnioskodawcy o zwrot kosztów postępowania. W oparciu o § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003, nr 212 poz. 2076) w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych Kolegium przyznało kwotę x zł., czyli stawkę minimalną w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego oraz kwotę x zł. wniesioną przez wnioskodawcę tytułem opłaty od wniosku stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa. Łącznie należało przyznać wnioskodawcy x zł. (słownie: x złotych).

W następnej kolejności Kolegium rozpatrzyło sprawę oznaczoną sygnaturą akt Sp.254.2105.

W ocenie Kolegium, wnioskodawca (tj. I z siedzibą w G) wykazał posiadanie interesu prawnego, bowiem w oparciu o prawo na znak R.(…) uprawniony do tego znaku (I z siedzibą w S, Stany Zjednoczone Ameryki) wystąpił o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy i Intelgraf Systems, należący do wnioskodawcy. Niniejszy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa na znak towarowy znajduje oparcie w treści art. 166 p.w.p., realizuje bowiem wynikające z tego przepisu prawo strony do „obrony" swojego znaku towarowego poprzez możliwość podniesienia zarzutu nieużywania znaku towarowego przeciwstawionego w sprawie o unieważnienie. Jak już powyżej wskazywano, w myśl art. 166 ust. 1 p.w.p. prawo ochronne nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. oraz art. 169 ust. 4 i 5 p.w.p. W tej sytuacji, uprawniony do znaku i Intelgraf Systems ma prawo bronić się przed zarzutami strony przeciwnej i żądać ustalenia przez Urząd Patentowy, czy znak przeciwstawiony w sprawie o unieważnienie, czyli znak Intel nr R.(…) był używany w sposób rzeczywisty w obrocie, w zakresie wszystkich towarów. Wynika to z faktu, iż znak i Intelgraf Systems kwestionowany w sprawie o unieważnienie został przeznaczony do oznaczenia usług zawartych w klasie 37, takich jak: „instalacja, serwis i naprawa: komputerów i ich części składowych, urządzeń peryferyjnych do komputerów, sieci komputerowych" oraz usług zawartych w klasie 42, takich jak: „instalacja, serwis i konserwacja oprogramowania komputerowego z wyłączeniem tworzenia oprogramowania komputerowego", co w ocenie wnoszącego sprzeciw w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towary i Intelgraf Systems o nr R.(…) nie wyklucza podobieństwa towarów objętych jego ochroną względem przeciwstawionych towarów.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego z dniem 30 września 2007 roku z powodu jego nieużywania. W związku z tym przedmiotem analizy był okres od 30 września 2002 r. do 30 września 2007 r., jak również okres późniejszy, do czasu wszczęcia niniejszej sprawy (z zastrzeżeniem art. 170 ust. 2 p.w.p). Należy wskazać, iż przedmiotowy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego wpłynął do Urzędu Patentowego RP w dniu 11 czerwca 2015 roku.

Z powyższego wynika, że uprawniony ze spornego prawa wyłącznego, aby skutecznie odeprzeć zarzut o nieużywanie znaku, musiałby wykazać rzeczywiste, poważne i jednoznaczne używanie spornego znaku dla towarów objętych jego ochroną na terenie Polski,

względnie udowodnić istnienie ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie tego znaku. Zgodnie bowiem z art. 169 ust. 6 wyżej powołanej ustawy w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśniecie prawa ochronnego obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego.

Kolegium Orzekające oceniło zatem, czy uprawniony do znaku Intel (R.(…)) przedłożył materiał dowodowy, potwierdzający rzeczywiste używanie tego oznaczenia w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

W aktualnym orzecznictwie przyjmuje się, że znak towarowy jest „rzeczywiście używany" wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został on przeznaczony, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ocena rzeczywistego używania znaku towarowego musi opierać się na wszystkich aspektach stanu faktycznego i okoliczności właściwych dla ustalenia jego faktycznego wykorzystania handlowego w obrocie, a w szczególności używania uznawanego w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla utrzymania lub tworzenia udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, charakteru tych towarów lub usług, cech rynku, skali i częstotliwości używania znaku towarowego (jak w sprawie Ansul, pkt 43, w sprawie Sunrider vs OHIM pkt 70, a także w postanowieniu w sprawie La Mer Technology, pkt 27 – wszystkie przywołane w sprawie C-149/11). Ponadto, w orzecznictwie sądów polskich przyjmuje się, że rzeczywiste używanie powinno cechować się pewnością i stałością, a w celu osiągnięcia tych cech obecność znaku na rynku powinna wskazywać na poważne rozmiary (w ten sposób w wyroku NSA z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt II GSK 70/06 oraz z dnia 12 marca 2009 r., sygn. akt II GSK 762/08). Aby dowieść rzeczywistego używania uprawniony powinien przedłożyć dowody. Jak podkreśla się w piśmiennictwie, takimi dowodami są dokumenty, zwłaszcza zamówienia, faktury, potwierdzenia dostawy lub sprzedaży, a także etykiety, opakowania i podobne dowody rzeczowe świadczące o rzeczywistym występowaniu towarów lub usług w obrocie. Decydujące znaczenie mają przy tym faktury, gdyż same etykiety, przywieszki, wieszaki, torebki czy plomby do odzieży oraz zdjęcia sklepów nie dowodzą rzeczywistej sprzedaży towarów ze znakiem, ani nie obrazują jej rozmiarów. Bez faktur same materiały reklamowe, np. kalendarzyki, lub wizytówki, zdjęcia z logo, mogą odgrywać jedynie rolę pomocniczą (por. M. Trzebiatowski w: „*Obowiązek używania znaku towarowego Studium z prawa polskiego na tle prawno-porównawczym*" Wyd. C.H. Beck Warszawa 2007 r., s. 472 przywołany w wyroku z dnia 15 października 2010 r. WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1425/10).

Żądanie stwierdzenia wygaśnięcia spornego prawa ochronnego obejmuje cały zakres ochrony tego znaku, a więc takie towary jak: „kamery, sprzęt fotograficzny, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe do obrazowania i do celów fotograficznych, dyski fotograficzne, CD – ROMy do obrazowania i do celów fotograficznych, sensory zobrazowania, skanery oraz interakcyjne gry komputerowe i gry wideo".

Uprawniony, przedłożył na okoliczność używania znaku towarowego Intel o nr R.(…) następujące dowody: wydruki z Internetu (k. 112 – k. 160, k. 180 – k. 193, k. 209 – k. 261,

k. 279 – k. 282 akt sprawy Sp.254.2015) oraz przedłożone w załączeniu do pisma z dnia 9 grudnia 2015 roku tłumaczenie złożonych dokumentów w języku angielskim.

W ocenie Kolegium Orzekającego, po dokonanej analizie wyżej wymienionego materiału, nie potwierdza on rzeczywistego używania w większości wskazanych we wniosku towarów w wymaganym okresie na terytorium Polski.

Zdaniem Kolegium, jedynie, takie towary jak: sprzęt komputerowy, mający dość szeroki zakres, mogą obejmować także „procesory", których dotyczy materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy. Z całokształtu zatem materiału dowodowego przedłożonego do akt sprawy zarówno o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy Sp. 465.2014 jak i o stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych, Sp.253.2015, Sp.254.2015, Sp.255.2015, rozpatrywanych łącznie, Kolegium uznało, że takie towary jak: „procesory" należało pozostawić w wykazie znaku towarowego R.(…).

Natomiast w pozostałym zakresie, w ocenie Kolegium, uprawniony nie wykazał rzeczywistego używania znaku towarowego Intel w odniesieniu do kamer, sprzętu fotograficznego, pozostałego sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego do obrazowania i do celów fotograficznych, dysków fotograficznych, CD-ROM-ów do obrazowania i do celów fotograficznych, sensorów zobrazowania, skanerów oraz interakcyjnych gier komputerowych i gier wideo. Należy wskazać, iż materiały te (k. 112 – k. 160), to wydruki internetowe, które dotyczą po pierwsze, w większości okresu późniejszego, niż jest wymagany w przedmiotowej sprawie, a ponadto wskazane w nich informacje dotyczą używania znaku Intel samodzielnie, bądź z dodatkowym oznaczeniem, tj. np. Intel Core oraz dotyczą tylko i wyłącznie procesorów. Ponadto, materiał powyżej wymieniony nie wskazuje na wprowadzenia jakichkolwiek towarów do obrotu. Żaden z tych materiałów nie świadczy o wprowadzeniu do obrotu wyżej wymienionych towarów (opatrywanych znakiem Intel) na terytorium Polski. Należy wskazać, iż materiał ten w większości dotyczy okresu po złożeniu przedmiotowego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego, tj. po dacie wszczęcia niniejszego postępowania, tj. 11 czerwca 2015 r. Natomiast w tej części, w której informacje w nim zawarte odnoszą się do okresu wcześniejszego, tj. roku 2013 i roku 2014, Kolegium stwierdziło, że w żaden sposób nie potwierdzają one używania spornego znaku w odniesieniu to powyższych towarów, gdyż odnoszą się wyłącznie do procesorów.

Kolegium Orzekające stwierdziło, iż materiał (k. 180 – k. 193) również nie potwierdza używania wskazanych we wniosku towarów w wymaganym okresie, bowiem są to także wydruki z Internetu, mające wyłącznie charakter ofertowy, czy ogólnoinformacyjny lub też reklamowy, a wskazane w nich oznaczenie Intel odnosi się jedynie do procesorów, np. k. 181 materiał dotyczy skanera ręcznego 3D XYZPRINTING, w którym zastosowano technologię Intel. Zatem oznaczenie Intel nie odnosi się do samego produktu, jako skanera, lecz do zastosowanej w nim technologii.

Ponadto materiał (k. 209 – k. 261, k. 279 – k. 282) także nie wskazuje na użycie oznaczenia Intel w odniesieniu do towarów objętych wnioskiem, poza procesorami. Jak wynika bowiem z tego materiału dotyczy on również technologii Intel, która jest stosowana w wielu tych towarach, produkowanych przez zupełnie innych producentów i opatrywanych innymi znakami towarowymi (np. komputery i laptopy opatrywane znakami D, L, A, T.

Należy także wskazać, iż materiał ten w większości jest również materiałem informacyjnym, reklamowym, który nie został opatrzony w ogóle żadną datą, z którego nie wynika ilość wprowadzonych towarów do obrotu (np. materiał dotyczący kamer), zatem, w ocenie Kolegium także nie dowodzi on rzeczywistego używania znaku towarowego Intel w wymaganym dla niniejszej sprawy okresie, na terytorium Polski, towarów objętych przedmiotowym wnioskiem.

Ponadto, należy wskazać, iż część tego materiału, pochodzi z okresu znacznie późniejszego, po dacie wszczęcia niniejszego postępowania, tj. po 11 czerwca 2015 roku i nie wynika z niego jakoby dotyczył okresu wcześniejszego, a ta część która odnosi się do okresu wcześniejszego, tj. 2014 roku nie wskazuje na wprowadzenia jakichkolwiek towarów do obrotu.

Kolegium Orzekające, po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów w sprawie Sp.254.2015 uznało, że uprawniony nie wykazał rzeczywistego używania spornego znaku Intel o nr R.(…) w zakresie towarów objętych ochroną tego znaku z wyłączeniem takich towarów jak „procesory", uznając je, jako część sprzętu komputerowego.

Przez rzeczywiste używanie należy rozumieć taki sposób używania, który zmierza do utrwalenia danej marki na rynku oraz w świadomości konsumentów i konkurentów (M. Kowalczyk, „*Obowiązek używania znaku towarowego*", PUG 2003/3/22). Używanie to powinno być na tyle trwałe i intensywne aby odniosło odpowiedni skutek komercyjny na rynku. Nie może to być więc działanie jednorazowe lub podejmowane w sposób sporadyczny. Przyjmuje się przy tym w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, że przy ocenie poważnych rozmiarów należy brać pod uwagę takie czynniki jak: wielkość przedsiębiorstwa, charakter produktu, wielkość sprzedaży tych samych lub podobnych produktów pod innymi markami uprawnionego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 czerwca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 283/08). W tej sytuacji nie można wytyczyć z góry progów ilościowych decydujących o stwierdzeniu, iż używanie znaku towarowego miało rzeczywisty charakter.

W ocenie Kolegium materiały wskazane i omówione powyżej nie świadczą o rzeczywistym używaniu znaku w zakresie towarów objętych ochroną tego znaku z wyłączeniem jedynie „procesorów". Żaden z tych dokumentów nie pozwala bowiem, na ustalenie ilości wprowadzonych towarów na rynek, a ponadto nie wynika z nich, iż dotyczą one towarów objętych przedmiotowym wnioskiem. Materiał ten w większości to wydruki z Internetu, dotyczące okresu późniejszego niż jest wymagany w przedmiotowej sprawie, zatem nie pozwala on nawet określić skali używania w wymaganym okresie.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 roku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego z dniem 30 września 2007 roku.

W związku z powyższym, w ocenie Kolegium Orzekającego, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego w zakresie towarów takich jak: „kamery, sprzęt fotograficzny, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe do obrazowania i do celów fotograficznych z wyłączeniem procesorów, dyski fotograficzne, CD-ROMy do obrazowania i do celów fotograficznych, sensory zobrazowania, skanery oraz interakcyjne gry komputerowe gry wideo", zawartych w klasie 9 z dniem 30 września 2007 roku,

z powodu nieużywania znaku, należy uznać za uzasadniony, natomiast w pozostałym zakresie (procesory) wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego należało oddalić.

Kwestia kosztów w postępowaniu o sygn. akt Sp. 254.2015 została rozstrzygnięta na podstawie art. 100 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.. Zgodnie z art. 100 k.p.c., w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.

Zdaniem Kolegium w niniejszej sprawie wnioskodawca uległ w nieznacznym zakresie w związku z tym zasadne było obciążenie przeciwnika wniosku (uprawnionego) obowiązkiem zwrotu kosztów w całości.

W oparciu o § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. (Dz.U. z 2003, nr 212 poz. 2076) w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych Kolegium przyznało kwotę x zł, czyli stawkę minimalną w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego oraz kwotę x zł wniesioną przez wnioskodawcę tytułem opłaty od wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa. Łącznie należało przyznać wnioskodawcy x zł (słownie: x złotych).

W następnej kolejności Kolegium rozpatrzyło sprawę oznaczoną sygnaturą akt Sp.255.2015.

W ocenie Kolegium wnioskodawca (tj. I z siedzibą w G) wykazał posiadanie interesu prawnego, bowiem w oparciu o prawo na znak R.(…) uprawniony do tego znaku (I z siedzibą w S, Stany Zjednoczone Ameryki) wystąpił o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy i Intelgraf Systems, należący do wnioskodawcy. Niniejszy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa na znak towarowy znajduje oparcie w treści art. 166 p.w.p., realizuje bowiem wynikające z tego przepisu prawo strony do „obrony" swojego znaku towarowego poprzez możliwość podniesienia zarzutu nieużywania znaku towarowego przeciwstawionego w sprawie o unieważnienie. Jak już wyżej wskazywano, w myśl art. 166 ust. 1 p.w.p. prawo ochronne nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. oraz art. 169 ust. 4 i 5 p.w.p. W tej sytuacji, uprawniony do znaku i Intelgraf Systems ma prawo bronić się przed zarzutami strony przeciwnej i żądać ustalenia przez Urząd Patentowy, czy znak przeciwstawiony w sprawie o unieważnienie, czyli znak Intel o nr R.(…) był używany w sposób rzeczywisty w obrocie, w zakresie wszystkich towarów. Wynika to z faktu, iż znak i Intelgraf Systems kwestionowany w sprawie o unieważnienie został przeznaczony do oznaczenia usług zawartych w klasie 37, takich jak: „instalacja, serwis i naprawa: komputerów i ich części składowych, urządzeń peryferyjnych do komputerów, sieci komputerowych" oraz usług zawartych w klasie 42, takich jak: „instalacja, serwis i konserwacja oprogramowania komputerowego z wyłączeniem tworzenia oprogramowania komputerowego", co w ocenie wnoszącego sprzeciw w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towary i Intelgraf Systems o nr R.(…) nie wyklucza podobieństwa towarów objętych jego ochroną względem przeciwstawionych towarów.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego w części z dniem 30 kwietnia 2009 roku z powodu jego nieużywania. W związku z tym przedmiotem analizy był okres od 30 kwietnia 2004 r. do 30 kwietnia 2009 r., jak również okres późniejszy, do czasu wszczęcia niniejszej sprawy (z zastrzeżeniem art. 170 ust. 2 p.w.p.). Należy wskazać, iż przedmiotowy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego wpłynął do Urzędu Patentowego RP w dniu 11 czerwca 2015 roku.

Z powyższego wynika, że uprawniony ze spornego prawa wyłącznego, aby skutecznie odeprzeć zarzut o nieużywanie znaku, musiałby wykazać rzeczywiste, poważne i jednoznaczne używanie spornego znaku dla towarów objętych jego ochroną na terenie Polski, względnie udowodnić istnienie ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie tego znaku. Zgodnie bowiem z art. 169 ust. 6 wyżej powołanej ustawy w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśniecie prawa ochronnego obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego.

Kolegium Orzekające oceniło zatem czy uprawniony do znaku Intel R.(…) przedłożył materiał dowodowy, potwierdzający rzeczywiste używanie tego oznaczenia w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

W aktualnym orzecznictwie przyjmuje się, że znak towarowy jest „rzeczywiście używany" wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został on przeznaczony, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ocena rzeczywistego używania znaku towarowego musi opierać się na wszystkich aspektach stanu faktycznego i okoliczności właściwych dla ustalenia jego faktycznego wykorzystania handlowego w obrocie, a w szczególności używania uznawanego w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla utrzymania lub tworzenia udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, charakteru tych towarów lub usług, cech rynku, skali i częstotliwości używania znaku towarowego (jak w sprawie Ansul, pkt 43, w sprawie Sunrider vs OHIM pkt 70, a także w postanowieniu w sprawie La Mer Technology, pkt 27 – wszystkie przywołane w sprawie C-149/11). Ponadto, w orzecznictwie sądów polskich przyjmuje się, że rzeczywiste używanie powinno cechować się pewnością i stałością, a w celu osiągnięcia tych cech obecność znaku na rynku powinna wskazywać na poważne rozmiary (w ten sposób w wyroku NSA z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt II GSK 70/06 oraz z dnia 12 marca 2009 r., sygn. akt II GSK 762/08). Aby dowieść rzeczywistego używania uprawniony powinien przedłożyć dowody. Jak podkreśla się w piśmiennictwie, takimi dowodami są dokumenty, zwłaszcza zamówienia, faktury, potwierdzenia dostawy lub sprzedaży, a także etykiety, opakowania i podobne dowody rzeczowe świadczące o rzeczywistym występowaniu towarów lub usług w obrocie. Decydujące znaczenie mają przy tym faktury, gdyż same etykiety, przywieszki, wieszaki, torebki czy plomby do odzieży oraz zdjęcia sklepów nie dowodzą rzeczywistej sprzedaży towarów ze znakiem, ani nie obrazują jej rozmiarów. Bez faktur same materiały reklamowe, np. kalendarzyki, lub wizytówki, zdjęcia z logo, mogą od-

grywać jedynie rolę pomocniczą (por. M. Trzebiatowski w „*Obowiązek używania znaku towarowego Studium z prawa polskiego na tle prawno-porównawczym*" Wyd. C.H. Beck Warszawa 2007 r., s. 472 przywołany w wyroku z dnia 15 października 2010 r. WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1425/10).

Żądanie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak R.(…) obejmuje takie towary jak: „urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i do celów dydaktycznych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, schowki internetowe, internetowe urządzenia www, takie jak osobiste cyfrowe, notesy (asystenci), tabliczki i manetki, a także inne urządzenia umożliwiające dostęp do Internetu lub WWW", zawarte w klasie 9.

Uprawniony, przedłożył na okoliczność używania znaku towarowego Intel o nr R.(…) następujące dowody:

Na okoliczność używania takich towarów jak: „urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i do celów dydaktycznych" uprawniony przedłożył wydruki ze stron internetowych (k. 246 – k. 264 akt sprawy Sp.253.2015 w tym materiał w języku angielskim k. 247, k. 247 oraz k. 259 – k. 261 akt sprawy Sp.255.2015). Należy wskazać, iż materiały te nie dotyczą używania znaku Intel w zakresie powyżej wskazanych towarów. Zatem trudno na ich podstawie uznać, że znak sporny był używany do oznaczenia takich towarów jak: „urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i do celów dydaktycznych", w wymaganym okresie i na terenie Polski. Materiał dotyczący używania smartwatchy Intel, dotyczy towaru o nazwie B, (zatem nie dotyczy towaru opatrywanego znakiem Intel), a po drugie dotyczy daty 2014 roku i jak wynika z niego produkt o tej nazwie miał być dopiero wprowadzony na rynek. Nie wynika z tego materiału, zatem rzeczywiste używanie towaru na terytorium Polski w wymagany okresie. Zatem, materiał ten nie potwierdza używania wskazanych powyżej towarów w wymaganym okresie, nie wynika z niego nawet, że dotyczy on terytorium Polski, co w przedmiotowej sprawie jest istotne.

Na okoliczność używania aparatów do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku i obrazu uprawniony przedłożył wydruki ze stron internetowych (k. 237 – k. 244, akt sprawy Sp.255.2015). W ocenie Kolegium materiał ten także nie dowodzi rzeczywistego używania ww. towarów w wymaganym okresie. W materiale tym oznaczenie Intel odnosi się do oprogramowania, procesorów, które są umieszczane w tych towarach i mimo, iż są one nieodłącznym elementem tych towarów, to jednak nie są to urządzenia umożliwiające samodzielnie odbiór programów telewizyjnych, które to, jak wynika z przedłożonego materiału, dotyczą, takich towarów jak: telewizory, komputery, czy też laptopy i które to są opatrzone nazwą swojego producenta, tj. np. D, L, A, L itp. Zatem trudno na ich podstawie uznać rzeczywiste używanie takich towarów jak: aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku i obrazu.

Na okoliczność używania magnetycznych nośników danych uprawniony przedłożył wydruki ze stron internetowych (k. 230 – k. 235, akt sprawy Sp.255.2015). W ocenie

Kolegium, cześć tego materiału nie została opatrzona w ogóle żadną datą, natomiast ta część, która posiada datę, pochodzi z okresu późniejszego niż jest wymagany, bowiem z 2 października 2015 roku. Zatem trudno na jego podstawie ustalić skalę używania tego oznaczenia w odniesieniu do wyżej wymienionego produktu.

Na okoliczność używania dysków z nagraniami uprawniony przedłożył wydruki ze stron internetowych (k. 211 – k. 228), akt sprawy Sp.255.2015. W ocenie Kolegium materiał ten także nie dowodzi rzeczywistego używania ww. towarów w wymaganym okresie. Materiał ten (k. 184 – k. 187) pochodzi z daty 1 października 2015 roku, a więc z daty późniejszej niż jest wymagana, i nawet jeśli w jego treści zawarte jest odniesienie się do okresu wcześniejszego, tj. roku 2014, to nie wynika z niego, czy towary te zostały w ogóle wprowadzone do obrotu, zatem trudno na jego podstawie ustalić skalę używania tego oznaczenia w odniesieniu do wyżej wymienionego produktu.

Na okoliczność używania automatów sprzedających i mechanizmów do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety uprawniony przedłożył wydruki ze stron internetowych (k. 188 – k. 209 akt sprawy Sp.255.2015). W ocenie Kolegium materiał ten mimo, iż odnosi się do roku 2013, to nie wynika z niego używanie jakiegokolwiek towaru opatrzonego znakiem Intel, a już tym bardziej w odniesieniu do wyżej wymienionego produktu, zatem trudno uznać materiał ten za wystarczający do wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego w odniesieniu do wskazanych towarów.

Na okoliczność używania kas sklepowych uprawniony przedłożył wydruki ze stron internetowych (k. 176 – k. 185 akt sprawy Sp.255.2015). W ocenie Kolegium materiał ten pochodzi z daty 2015 roku, a z jego treści wynika, że odnosi się co najwyżej do roku 2014. Ponadto dowodzi on używania znaku towarowego Intel w odniesieniu do kas fiskalnych, sklepowych. Wskazuje jedynie, iż jednym z elementów tych kas są podzespoły komputerowe firmy I. Oznaczenie Intel nie odnosi się natomiast do samych kas. Ponadto jak wynika z tego materiału w samym artykule zawarta jest informacja, iż naklejka z oznaczeniem Intel umieszczona na towarach odnosi się jedynie do podzespołów, które zostały zastosowane w tych kasach, a nie do samych kas, jako produktu końcowego, który jak wynika z tego materiału jest produkowany przez firmę P, współpracującą z firmą I. Niemniej jednak należy wskazać, iż z materiału tego nie wynika rzeczywiste używanie, bowiem nie wskazuje on na rzeczywiste wprowadzenie towarów do obrotu.

Na okoliczność używania schowków internetowych uprawniony przedłożył wydruki ze stron internetowych (k. 145 – k. 174 w tym materiał w języku angielskim k. 166 – k. 174, k. 145 – k. 160 akt sprawy Sp.255.2015). Należy wskazać, iż materiał ten nie potwierdza używania wskazanych we wniosku towarów w wymaganym okresie, nie wynika z niego nawet, że dotyczy on terytorium Polski, co w przedmiotowej sprawie jest istotne. Ponadto, należy wskazać, iż pochodzi on z okresu znacznie późniejszego, bowiem z daty 1 października 2015 roku, tj. po wszczęciu niniejszego postępowania, a ponadto nie wynika z niego jakoby dotyczył okresu wcześniejszego. Nie wskazuje także na wprowadzenia jakichkolwiek towarów do obrotu. Należy wskazać, iż część materiału po pierwsze pochodzi z daty późniejszej, tj. 2015 roku, a ponadto nie dowodzi używania znaku towarowego i w żaden sposób na jego podstawie nie można określić skali tego zjawiska w odniesieniu do towarów innych niż procesory.

Na okoliczność używania internetowych urządzeń www, takich jak osobiste cyfrowe notesy (asystenci), tabliczki i manetki, a także inne urządzenia umożliwiające dostęp do Internetu lub www uprawniony przedłożył wydruki ze stron internetowych (k. 112 – k. 143 akt sprawy Sp.255.2015). Należy wskazać, iż z większości materiału (k. 117, k. 120, k. 123, k. 126, k. 128) wynika, iż oznaczenie Intel odnosi się tylko i wyłącznie do procesorów, natomiast pozostała cześć dotyczy albo specyfikacji produktu (k. 129 – k. 139), co nie dowodzi używania znaku, albo dotyczy towarów, w których zastosowano technologię Intel, jako część podzespołów w nich występująca. Nie jest to natomiast materiał, który dowodzi używania wyżej wymienionych towarów. Na jego podstawie, bowiem, nie można nawet określić skali tego zjawiska. Ponadto większość z tych wydruków dotyczy okresu późniejszego niż jest wymagany w przedmiotowej sprawie.

W załączeniu do pisma z dnia 9 grudnia 2015 roku uprawniony przedłożył tłumaczenie materiału dowodowego przedłożonego w języku angielskim.

W uzupełnieniu swojego stanowiska uprawniony dodatkowo w piśmie z dnia 10 lutego 2016 roku (k. 312 – k. 322 akt sprawy Sp.255.2015) oraz w piśmie z dnia 17 czerwca 2016 roku (k. 338 – k. 395 akt sprawy Sp.255.2015) oraz w piśmie z dnia 5 września 2016 roku (k. 415 – k. 419 akt sprawy Sp.255.2015) przedłożył materiały na okoliczność używania spornego znaku towarowego. Kolegium stwierdziło, iż materiały te w żaden sposób nie potwierdzają używania znaku spornego w odniesieniu do towarów objętych przedmiotowym wnioskiem. Należy wskazać, iż materiał ten nie dotyczy po pierwsze wymaganego okresu, ponadto nie wynika z niego, iż dotyczy on towarów objętych wnioskiem. Jak wynika, bowiem z tego materiału, w większości dotyczy on procesorów Intel używanych i wykorzystywanych do produkcji różnego rodzaju urządzeń elektronicznych produkowanych i ofertowych przez inne firmy niż I. Ponadto, należy wskazać, iż materiał ten nie wskazuje na rzeczywiste używanie znaku towarowego Intel w odniesieniu do wymienionych we wniosku towarów i sam w sobie nie może świadczyć o jakiejkolwiek skali tego zjawiska.

Kolegium Orzekające, po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów w sprawie Sp.255.2015 uznało, że uprawniony nie wykazał rzeczywistego używania spornego znaku Intel o nr R.(…) w zakresie towarów wskazanych we wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego.

Przez rzeczywiste używanie należy rozumieć taki sposób używania, który zmierza do utrwalenia danej marki na rynku oraz w świadomości konsumentów i konkurentów (M. Kowalczyk, „*Obowiązek używania znaku towarowego*", PUG 2003/3/22). Używanie to powinno być na tyle trwałe i intensywne aby odniosło odpowiedni skutek komercyjny na rynku. Nie może to być więc działanie jednorazowe lub podejmowane w sposób sporadyczny. Przyjmuje się przy tym w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, że przy ocenie poważnych rozmiarów należy brać pod uwagę takie czynniki jak: wielkość przedsiębiorstwa, charakter produktu, wielkość sprzedaży tych samych lub podobnych produktów pod innymi markami uprawnionego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 czerwca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 283/08). W tej sytuacji nie można wytyczyć z góry progów ilościowych decydujących o stwierdzeniu, iż używanie znaku towarowego miało rzeczywisty charakter.

W ocenie Kolegium materiały wskazane i omówione powyżej nie świadczą o rzeczywistym używaniu znaku. Żaden z tych dokumentów nie pozwala bowiem na ustalenie ilości wprowadzonych towarów na rynek, a ponadto nie wynika z nich, iż dotyczą one towarów objętych przedmiotowym wnioskiem. Materiał ten obejmuje wydruki ze stron internetowych, zawarte w nich artykuły prasowe, dotyczące głównie firmy I, a także fotografie i specyfikacje towarów nienależących do uprawnionego. Ponadto materiał ten dotyczy okresu późniejszego niż jest wymagany w przedmiotowej sprawie, zatem nie pozwala on nawet określić skali tego używania w wymaganym okresie.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 roku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego z dniem 30 kwietnia 2009 roku.

W związku z powyższym, w ocenie Kolegium Orzekającego, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego w zakresie towarów wskazanych we wniosku, takich jak: „urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i do celów dydaktycznych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, schowki internetowe, internetowe urządzenia www, takie jak osobiste cyfrowe, notesy (asystenci), tabliczki i manetki, a także inne urządzenia umożliwiające dostęp do Internetu lub WWW", zawartych w klasie 9 z dniem 30 kwietnia 2009 roku, z powodu nieużywania znaku, należy uznać za uzasadniony.

Kwestia kosztów w postępowaniu o sygn. akt Sp.255.2015 została rozstrzygnięta na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. W związku z powyższym Kolegium Orzekające uwzględniło wniosek wnioskodawcy o zwrot kosztów postępowania. W oparciu o § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 212 poz. 2076) w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych Kolegium przyznało kwotę x zł, czyli stawkę minimalną w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego oraz kwotę x zł wniesioną przez wnioskodawcę tytułem opłaty od wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa. Łącznie należało przyznać wnioskodawcy x zł (słownie: x złotych).

W sprawie sygn. akt Sp.465.2014 postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy i Intelgraf Systems o nr R.(…) zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego z prawa ochronnego na sporny znak za bezzasadny.

Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa. W świetle cytowanego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania.

Natomiast w świetle art. 247 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, w sytuacji w której uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo własności przemysłowej

sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny rozpatrywane są w trybie postępowania spornego.

W niniejszej sprawie podniesiony został zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy p.w.p., zgodnie z którym nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeśli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Kolegium Orzekające uznało za zasadny zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Powyższy przepis ma zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy spełnione zostaną trzy przesłanki: po pierwsze renoma znaku wcześniejszego, po drugie podobieństwo lub identyczność oznaczeń, oraz po trzecie uzyskanie przez zgłaszającego nienależnej korzyści lub wywarcie szkodliwego skutku dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Zatem naruszenia, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., jeżeli występują stanowią konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a późniejszym znakiem towarowym, w wyniku którego dany krąg odbiorców kojarzy ze sobą te dwa znaki, tzn. stwierdza, że występuje między nimi związek nie myląc ich jednak (patrz m.in. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98, Marka M przeciwko A, A, tekst w języku polskim (w): „*Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji*", red. R.S., Kraków 2006, poz. 6; z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01, A (dawniej A) i A przeciwko F, tekst w języku polskim (w): „*Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji*", red. R.S., Kraków 2006, poz. 19). W orzecznictwie wspólnotowym wskazuje się, że istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy, w szczególności zaś stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami, charakter towarów, dla których kolidujące ze sobą znaki zostały zarejestrowane, w tym stopień pokrewności i różnic między tymi towarami oraz dany krąg odbiorców, intensywność używania i renomę wcześniejszego znaku towarowego oraz stopień – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania – charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego (patrz wyrok Trybunału z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 – Intel dostępny na stronie internetowej: www.x).

Zarówno prawo krajowe jak i wspólnotowe nie zawierają legalnej definicji znaku renomowanego. Brak jest również jednoznacznych kryteriów kwalifikujących renomowany charakter znaku towarowego. Niemniej kryteria te ustalane są w praktyce orzeczniczej oraz przez doktrynę. W sprawie dotyczącej znaku towarowego „Chevy" Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że można mówić o renomie znaku, gdy da się wykazać wystarczający stopień znajomości znaku wśród odbiorców, którzy widząc oznaczenie późniejsze mogą skojarzyć oba znaki nawet wówczas gdy są one używane dla towarów

niepodobnych. Nie da się wyczytać ani z literalnego brzmienia, ani z ducha art. 5 (2) Dyrektywy (Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. „mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych"), że znak towarowy ma być znany określonemu z góry procentowi grupy odbiorców. Wymagany stopień znajomości musi zostać uznany za wystarczający, gdy wcześniejszy znak znany jest znaczącej części odbiorców (orzeczenie ETS z 14 września 1999 r., C-375/97). Niezależnie od ustalenia stopnia znajomości znaku renomowany znak towarowy musi charakteryzować się także innymi przymiotami. Renoma znaku wiąże się bowiem z ustaloną wśród zróżnicowanej klienteli opinią o cechach towaru tak oznaczonego. Renoma nie jest więc prostą konsekwencją rozpowszechnienia znaku. Jest raczej utrwalonym w świadomości kupujących wyobrażeniem o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach. Renoma jest wypracowywana przez uprawnionego do znaku przez dbałość o poziom towarów, zapobiegliwość o utrwalanie znaku na rynku, np. przez długotrwałą lub intensywną reklamę. Suma wskazanych elementów decyduje o tym, że znak renomowany to taki, który nabywa i w pełni realizuje „czystą" funkcję przyciągania klientów. Można mówić o ugruntowanej renomie znaku towarowego, jeśli jakość towarów, które oznacza jest taka, że satysfakcjonuje klientów i przypomina im korzystnie markę jako znak odróżniający, a dodatkowo jego znajomość jest tego rodzaju, że klienci z łatwością zauważą go i łączą z towarem oznaczonym przez uprawnionego nawet wówczas, gdy oznacza on produkty nowo wprowadzone na rynek, nie konkurencyjne wobec poprzednio nim oznaczonych. Renoma oznacza zatem jego atrakcyjną wartość reklamową, ogół pozytywnych wyobrażeń konsumentów o oznaczonych nim wyrobach. Przy ocenie czy znak jest renomowany należy brać pod uwagę zatem nie tylko stopień znajomości znaku wśród relewantnych klientów oraz zakres i intensywność reklamy towarów oznaczonych znakiem, ale także jakość tych towarów, wartość znaku oraz fakt czy osoby trzecie używają taki znak towarowy a jeżeli tak to w jakim zakresie. O renomie znaku towarowego świadczą także opinie ekspertów, przyznane nagrody i certyfikaty dotyczące towarów oznaczanych znakiem, prezentowanie towarów na różnorakich targach mających na celu promocję towarów.

Punkt wyjścia rozważań w niniejszej sprawie powinno zatem stanowić stwierdzenie renomy przeciwstawionych znaków towarowych.

Środkami dowodowymi, jak już wyżej wspomniano, mogą być badania opinii publicznej, nagrody i wyróżnienia, publikacje prasowe, rankingi, raporty, faktury i inne dokumenty handlowe, a także różnorakie materiały reklamowe.

W niniejszej sprawie wnoszący sprzeciw przedstawił szereg materiałów dowodowych na okoliczność renomy znaków towarowych, na które się powołuje.

W ocenie Kolegium Orzekającego dla oceny renomowanego charakteru znaków, na które powołał się wnioskodawca zasadnicze znaczenie mają te materiały, które pochodzą sprzed zgłoszenia spornego znaku towarowego, a więc sprzed dnia 30 maja 2011 roku.

Wprawdzie dowody powstałe po dacie zgłoszenia mogą mieć znaczenie w niniejszej sprawie, gdyż uznanie pozycji znaku towarowego jest rozciągnięte w czasie, to jednak dowody te powinny w sposób nie budzący wątpliwości odwoływać się do czasu sprzed zgłoszenia spornego znaku towarowego. W szczególności dowody te powinny pozwalać stwierdzić, że świadomość renomy znaków wnioskodawcy istniała wśród potencjalnych odbiorców już w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony.

Z okresu przed zgłoszeniem do ochrony spornego znaku towarowego pochodzą liczne artykuły prasowe i reklamy informujące o branży, w jakiej działa wnioskodawca, a także opinie autorów artykułów prasowych dotyczące wnioskodawcy oraz popularności i jakości towarów wprowadzonych do obrotu.

Zatem jak wynika z przedłożonych przez wnoszącego sprzeciw artykułów prasowych załączonych, między innymi, do pisma z dnia 11 czerwca 2015 roku, towary z oznaczeniami zawierającymi określenie Intel były prezentowane jako towary znane, dobrej jakości, jeszcze w dacie sprzed zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony. Należy wskazać, iż większość z tych informacji prasowych pochodzi z daty na długo wcześniej niż sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony.

Ponadto należy wskazać, że wynika z nich także, że była to marka znana klientom polskim już przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, gdyż jak wynika z przedłożonych artykułów, informacje dotyczące firmy I i produkowanych przez nią towarów o nazwie Intel, pochodzą jeszcze sprzed roku 2000, zatem dużo wcześniej niż zgłoszono sporny znak do ochrony.

Przedstawione przykładowe materiały dowodowe świadczą o tym, że informacje dotyczące szczególnej pozycji towarów oznaczanych przez wnoszącego sprzeciw docierały do polskiego odbiorcy przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego tj. przed 30 maja 2011 roku za sprawą artykułów prasowych. Pozycja ta dotyczyła w szczególności ekskluzywności tych towarów, przejawiającej się w ich jakości jak i cenie. Należy zwrócić także uwagę, że towary te były dostępne w Polsce również przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego. Obecność ta miała charakter wieloletni (co najmniej kilka lat przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony). Jak wynika bowiem z materiałów dowodowych procesory Intel należą do najczęściej stosowanych i montowanych w komputerach, używanych zarówno do celów prywatnych jak i zawodowych, a oznaczenie Intel samodzielnie, bądź wraz z innym elementem, np. Intel Core, Intel Pentium, jest umieszczane na towarze w taki sposób, że trudno aby użytkownik tego oznaczenia nie zauważył.

Zatem jak wskazuje sam wnioskodawca oznaczenie Intel służy do oznaczenia przede wszystkim procesorów (k. 860 akt sprawy Sp.465.2014 tom IV), a materiały złożone do akt przedmiotowej sprawy fakt ten potwierdzają, a ponadto wskazują, iż oznaczenie to cieszy się szeroką rozpoznawalnością wśród odbiorców i cieszyło jeszcze zanim sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony.

O powyższym świadczyć może np. materiał z gazety.pl oraz inne materiały prasowe na temat wnioskodawcy i jego towarów, tj. procesorów Intel (k. 258 – k. 397 – akt sprawy Sp.465.2014 tom II oraz k. 645 – k. 830 akt sprawy Sp.465.2014 tom III). Informacje zawarte w tych materiałach, jednoznacznie wskazują na długotrwałą obecność procesów Intel na rynku światowych w tym także polskim, a zamieszczane w nich reklamy potwierdzają, iż oznaczenie Intel było szeroko promowane i reklamowane nie tylko w prasie branżowej.

Powyższe wysiłki reklamowe oznaczają, że reklama ta rozpowszechniona była na terytorium całego kraju (potencjalnie docierała do zainteresowanego odbiorcy niezależnie od miejsca zamieszkania), a bogaty katalog pism wskazuje na intensywność działania wnioskodawcy. Również w tym przypadku nie jest wprawdzie znana wielkość nakładów,

jednak fakt zamieszczania reklam w tak dużym spektrum czasopism potwierdza ogólnodostępność informacji o towarach tak oznaczanych.

Należy dodać, że z powyższych materiałów wynika, iż wnoszący sprzeciw od wielu lat inwestuje w promocję swoich znaków z rodziny Intel, gdyż jak wynika z tych materiałów reklamy przedstawiające różne znaki towarowe z charakterystycznym elementem Intel, wyraźnie wyeksponowanym pojawiały się zarówno w telewizji jak i prasie ogólnokrajowej.

Reasumując w ocenie Kolegium Orzekającego o renomie przeciwstawionych znaków towarowych świadczy w pierwszej kolejności propagowana w przywołanej prasie dobra opinia dotycząca towarów tak oznaczanych, w której podkreślano szczególną pozycję wnioskodawcy wśród producentów procesorów.

Zatem, Kolegium Orzekające, po przeanalizowaniu przez wnoszącego sprzeciw materiałów na okoliczność renomy znaków Intel stwierdziło, że potwierdzają one renomę tych znaków. Z powyższego wynika, bowiem, że towary wnioskodawcy oznaczone ww. znakami wnoszącego sprzeciw cieszyły się dużą rozpoznawalnością, dobrą jakością i opinią wśród polskich odbiorców przed datą zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego, które to okoliczności, w ocenie Kolegium Orzekającego, uzasadniają twierdzenie o renomowanym charakterze znaków towarowych Intel.

Ponadto uznanie renomy znaków przeciwstawionych koresponduje ze wskazanym przez wnioskodawcę wyroku NSA sygn. akt II GSK 361/06 (k. 636 – k. 644 akt sprawy Sp.465.2014, tom IV), w którym uznano renomę znaku Intel, a także decyzjami Urzędu Patentowego, w których uznano powszechną znajomość oraz siłę znaków wnioskodawcy (np. wskazane przez wnoszącego sprzeciw decyzje Urzędu Patentowego RP: Sp.150/00; Sp.149/00; Sp. 148/00).

Ponadto należy wskazać, iż kwestia renomy znaków Intel nie była kwestią sporną pomiędzy stronami, gdyż sam uprawniony do spornego znaku towarowego i Intelgraf systems przyznał na rozprawie w dniu 8 czerwca 2015 roku, iż nie kwestionuje renomy znaków Intel.

Zatem, w dalszej kolejności Kolegium Orzekające dokonało analizy podobieństwa porównywanych znaków towarowych i stwierdziło, że sporny znak towarowy jest podobny do znaków przeciwstawionych należących do wnoszącego sprzeciw, gdyż zawiera on w sobie identyczny element słowny, jakim jest słowo Intel. Ponadto element ten w znaku spornym pełni rolę dominującą.

Sporny znak towarowy jest znakiem słowno-graficznym. Składa się z fantazyjnej litery „i" wpisanej w element graficzny, elementu słownego „Intelgraf" oraz „systems". Wszystkie elementy oprócz litery „i", występują w kolorze szarym, natomiast litera „i" występuje w kolorze czerwonym.

Z powyższego wynika, że co prawda znak sporny poza wspólnym elementem słownym Intel składa się także z dodatkowych elementów zarówno słownych jak i graficznych, jednakże z uwagi na identyczny element słowny Intel wykonany zbliżoną czcionką (jak w znakach przeciwstawionych) wywierają bardzo podobne wrażenie, także w warstwie wizualnej, która w ocenie Kolegium Orzekającego, jest bardzo istotna, zwłaszcza, że wnoszący sprzeciw, w ocenie Kolegium Orzekającego wykazał, że należące do niego przeciwstawione znaki towarowe Intel są znakami renomowanymi.

Ponadto, w ocenie Kolegium, element graficzny, występujący w spornym znaku towarowym jest jedynie elementem dekoracyjnym, co nie wpływa na odmienny odbiór tych znaków i nie różnicuje ich w stopniu, aby odbiorcy nie mogli skojarzyć tych znaków.

W takich okolicznościach odbiorca kieruje się raczej wrażeniem, a nie bezpośrednim porównaniem różnych znaków i często nie czyta wszystkich informacji umieszczonych w znaku, w tym przypadku, zatem oznaczenie S będzie elementem ogólnoinformacyjnym dla klienta, a nie elementem, który różnicuje znaki.

W większości przypadków odbiorca wybiera towar czy usługę, którego etykieta daje mu wizualny obraz poszukiwanego przez niego towaru czy usługi pochodzącego od konkretnego przedsiębiorcy.

Zdaniem Kolegium zachodzi zbieżność pomiędzy procesorami a usługami objętymi ochroną spornego znaku towarowego, bowiem dotyczą one tej samej branży informatycznej, mają zbliżone przeznaczenie i cel oraz mogą one być skierowane do tej samej grupy odbiorców,

Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekającego uznało, że uprawniony z prawa ochronnego do spornego znaku towarowego może uzyskać nienależną korzyść z charakteru odróżniającego i renomy znaku towarowego wnoszącego sprzeciw m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie C-487/07 L'Oreal SA i inni przeciwko Belluve NV i inni, dostępnym w języku polskim na stronie www.x. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał, iż stwierdzenie czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy nie zależy od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ani od niebezpieczeństwa działania na szkodę jego charakteru odróżniającego lub renomy. I dalej stwierdził, iż

> *„odnoszenie przez osobę trzecią korzyści z używania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku, jeżeli ta osoba trzecia próbuje w ten sposób działać w cieniu renomowanego znaku towarowego, w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku"*
>
> (pkt 50).

W przedmiotowej sprawie sporny znak towarowy ze względu na swoją postać będzie, zdaniem Kolegium Orzekającego, przykuwać uwagę odbiorców, którzy znają wcześniejszy znak towarowy należący do wnoszącego sprzeciw. Niezależnie bowiem od tego, czy odbiorca taki ulegnie pomyłce co do pochodzenia usług oznaczonych tym znakiem czy też nie, to zwróci uwagę na towary/usługi oznaczone spornym znakiem towarowym przywodzącym na myśl cieszący się renomą znak towarowy wnoszącego sprzeciw i może przypuszczać, że usługi tak oznaczane nie tylko należą do tego samego podmiotu, ale że należą do tego samego segmentu jakościowego, co towary oznaczone renomowanym znakiem wnoszącego sprzeciw.

Mimo, iż sporny znak towarowy został przeznaczony do oznaczenia usług, a znaki przeciwstawione do oznaczenia towarów, a zarówno usługi oznaczone znakiem spornym jak i towary, do oznaczenia których są przeznaczone znaki przeciwstawione dotyczą konkretnie branży informatycznej, to, w ocenie Kolegium Orzekającego, istnieje prawdopodobieństwo skojarzenia obu znaków, iż pochodzą one od wnoszącego sprzeciw. Oznacza to przenoszenie pozytywnych wyobrażeń ze znaków renomowanych z elementem słownym Intel na sporny znak towarowy, a przez to czerpanie nienależnych korzyści. Uprawniony z prawa ochronnego do spornego znaku towarowego może uzyskać nienależną korzyść wyłącznie z powodu podobieństwa do wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, polegającą przede wszystkim na wywołaniu efektu zainteresowania towarami i usługami oznaczonymi spornym znakiem, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek nakładów na promocję tych towarów. Jak zaś stwierdził Sąd Pierwszej Instancji w wyroku z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-215/03, dostępnym na www.x

„(…) dla wystąpienia niebezpieczeństwa polegającego na tym, że używanie znaku zgłoszonego bez uzasadnionego powodu spowoduje czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku wcześniejszego, nie jest konieczne, by konsument pomylił się, co do pochodzenia handlowego danego towaru lub usługi, lecz by jego uwagę przyciągnął sam zgłoszony znak i by nabył oznaczony nim towar lub usługę z uwagi na to, że są oznaczone tym właśnie znakiem towarowym lub do niego podobnym".

Podobne stanowisko wyraził Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 3 października 2007 r. (sygn. akt I ACa 767/07), który stwierdził:

„Odmiennie, niż w przypadku nierenomowanych znaków towarowych, w odniesieniu do znaków towarowych renomowanych przesłanką zastosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie jest istnienie prawdopodobieństwa powstania kontuzji, a wystarcza jedynie możliwość samego skojarzenia innego znaku ze znakiem renomowanym zarejestrowanym wcześniej, powodujące przyciąganie przez ten pierwszy znak klientów poprzez pozytywne wyobrażenia przenoszone przez ten znak renomowany. (…) Gdy przy tym konfrontowane oznaczenia używane są jednocześnie do oznaczania towarów podobnych, to nie istnieje konieczność wykazywania żadnych dodatkowych przesłanek".

Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało za zasadny zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

W świetle powyższego należy, zatem uznać, że twierdzenia wnoszącego sprzeciw, dotyczące rejestracji spornego znaku towarowego w aspekcie wykorzystania renomy znaków towarowych Intel w celu uzyskania nienależnych korzyści majątkowych ze sprzedaży towarów opatrzonych znakiem spornym za uzasadnione.

Naruszenie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. stanowi samodzielną przesłankę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. W związku z powyższym w niniejszej

sprawie zbędne było badanie zasadności pozostałych zarzutów udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Zdaniem Kolegium powołany przez stronę uprawnioną wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 marca 2016 roku (sygn. akt. GC 854/12), nie ma znaczenia dla oceny podobieństwa porównywanych znaków towarowych, bowiem przedmiotem jego analizy była kwestia konfuzyjnego podobieństwa oznaczeń. W niniejszej sprawie Kolegium nie oceniało ryzyka wprowadzenia w błąd (konfuzji), lecz ryzyko skojarzenia między znakami. Są to odrębne przesłanki na co zwrócił uwagę min. NSA w wyroku z dnia 24 września 2014 roku (sygn. akt II GSK 1195/13), który za wyrokiem NSA z dnia 16 października 2012 roku (sygn. akt II GSK 1379/11) stwierdził, że

> *„okoliczność, że wcześniejszy znak towarowy ma status znaku renomowanego, ma istotne znaczenie dla zastosowania właściwych kryteriów oceny podobieństwa takiego znaku do oznaczenia późniejszego. Prawidłowa wykładnia powołanego przepisu wymaga na wstępie ustalenia, czy znak wcześniejszy ma status znaku renomowanego, a jeśli tak – ocena podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, znacznie subtelniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W judykaturze podkreśla się, iż w przypadku znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, i to w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, a nie tylko do podobnych czy identycznych (tak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt V CSK 109/08, LEX nr 479328)".*

Podobnie Sąd Najwyższy w innym wyroku z dnia 4 marca 2009 r. (sygn. akt IV CSK 335/2008, OSNC 2009, nr 3, poz. 85) wskazał, że:

> *„w odniesieniu do znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony (łączony)".*

Zdaniem SN:

> *„w orzecznictwie wspólnotowym i krajowym stopień podobieństwa znaków, jako przesłanka naruszenia znaku renomowanego, jest sytuowany na niskim poziomie, wyznaczanym przez takie określenia jak łączenie, kojarzenie, przywodzenie na myśl. Tak subtelne kryteria prawdopodobieństwa mają zastosowanie tylko do znaków renomowanych."*

Na temat istoty podobieństwa znaku renomowanego wypowiedział się ETS w wyroku z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 (Adidas-Salomon), stwierdzając, że chociaż podobieństwo znaczeń jest przesłanką zastosowania tego przepisu, to wystarczający jest taki stopień podobieństwa, który prowadzi do łączenia oznaczenia ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców. W uzasadnieniu wskazanego wyroku nawiązując do swego wcześniejszego wyroku z dnia 14 września 1999 r. w sprawie

C-375/97 (Chevy) Trybunał ten wskazał, że naruszenia znaku renomowanego są konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między tym znakiem a spornym oznaczeniem, z powodu którego odbiorcy wiążą oznaczenie ze znakiem (łączą ze sobą oba oznaczenia, nawet jeśli ich nie mylą). W wyroku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 (Intel) ETS stwierdził, że

> *„okoliczność, iż późniejszy znak towarowy przywodzi konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy jest jednoznaczna z istnieniem między kolidującymi ze sobą związku w rozumieniu przyjętym w wyroku w sprawie Adidas-Salomon. Zgodnie ze stanowiskiem ETS w każdym przypadku ustalenie takiego związku musi być wynikiem całościowej oceny, a jego badanie nie ogranicza się wyłącznie do badania podobieństwa, ale wymaga uwzględnienia innych kryteriów, takich jak np.: stopień znajomości znaku renomowanego, charakter towarów lub usług oraz ewentualna niepowtarzalność znaku wcześniejszego. Ochrona renomowanych znaków towarowych na gruncie tej regulacji odnosi się do jakichkolwiek towarów – podobnych i niepodobnych, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek rozszerzonej ochrony, tj. uzyskania nienależnej korzyści z używania znaku renomowanego lub wyrządzenia szkody odróżniającemu charakterowi lub renomie znaku"*
>
> (por. wyrok ETS z 9 stycznia 2003 r., w sprawie C-292/00, Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA przeciwko Gofkid Ltd, Zb. Orz. 2003, s. 1-389; por. też A. Tishner [w:] „*Prawo własności przemysłowej. Komentarz*". Red. P. Kostański Warszawa 2010, s. 1205 i nast. oraz wskazane tam orzecznictwo; „*Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami"*, red. R. Skubisz Warszawa 2008, s. 600 i nast.).

Powyższych ustaleń nie zmienia także wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 23 marca 2016 roku, sygn. akt. VI A Ca 45/15, który również odniósł się do kwestii konfuzyjnego podobieństwa oznaczeń.

Konkludując należy stwierdzić, że w przypadku mającego zastosowanie w niniejszej sprawie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., wymagane jest podobieństwo szczególnego rodzaju, tj. takie, które polega na niebezpieczeństwie samego skojarzenia znaku ze znakami przeciwstawionymi i w odniesieniu do jakichkolwiek towarów czy usług, a nie tylko podobnych czy identycznych.

Ponadto należy wskazać, iż w toku niniejszego postępowania Kolegium Orzekające postanowiło oddalić wniosek uprawnionej o zawieszenie przedmiotowego postępowania.

Uprawniony, w piśmie z dnia 8 czerwca 2015 roku, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wniósł o zawieszenie przedmiotowego postępowania. Swój wniosek umotywował tym, iż istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest zakończenie toczącego się pomiędzy stronami sporu przed Sądem Okręgowym w Warszawie, który dotyczy rzekomego naruszenia przez uprawnionego praw do znaków Intel należących do wnoszącego

sprzeciw, będących podstawą niniejszego postępowania o unieważnienie znaku I Intelgraf Systems.

Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2015 roku Urząd Patentowy RP na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. oddalił wniosek uprawnionego o zawieszenie niniejszego postępowania.

Należy wskazać, iż, w ocenie Kolegium Orzekającego, żądanie uprawnionego wnoszącejgo o zawieszenie postępowania było niezasadne.

Zgodnie, bowiem z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W związku z powyższym, do zawieszenia postępowania na podstawie wskazanego przepisu organ jest obowiązany w sytuacji, w której spełnione zostały kumulatywnie następujące przesłanki:

a) postępowanie administracyjne jest w toku;
b) rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej będącej przedmiotem postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;
c) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte.

Ze względu na celowy charakter czynności procesowych zmierzających do załatwienia sprawy indywidualnej, należy przyjąć, że postępowanie administracyjne powinno toczyć się w sposób nieprzerwany od momentu jego wszczęcia aż do wydania orzeczenia kończącego postępowanie. Zasada ciągłości postępowania ma istotne znaczenie zwłaszcza w kontekście wynikającego z art. 12 k.p.a. obowiązku załatwiania spraw przez organy administracji publicznej bez zbędnej zwłoki.

Zawieszenie postępowania administracyjnego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. ma charakter obligatoryjny, a zatem organ administracji, po dokonaniu ustalenia istnienia wskazanych w tym przepisie przesłanek, jest zobligowany postępowanie zawiesić. Jeśli zaś którakolwiek z tych przesłanek nie została spełniona, to mając na uwadze treść art. 12 k.p.a., organ administracji obowiązany jest postępowanie prowadzić, a ewentualne wnioski o zawieszenie postępowania – oddalić. Organ administracji publicznej nie ma, bowiem żadnej swobody w zakresie oceny, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., czy w danym konkretnym przypadku zawieszenie postępowania jest celowe albo uzasadnione, ze względu na zasady ekonomii procesowej. Swoboda oceny organu administracji publicznej, ustalającego istnienie przesłanek zawieszenia postępowania administracyjnego sprowadza się w istocie wyłącznie do ustalenia, czy dane zagadnienie ma charakter prejudykatu (zagadnienia wstępnego), czy też nie. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2002 r., sygn. akt V SA 2353/2001) przez pojęcie zagadnienia wstępnego rozumie się sytuację, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem określonego problemu prawnego. Jego treścią może być wypowiedź co do uprawnienia lub obowiązku, stosunku lub zdarzenia prawnego, albo inne jeszcze okoliczności mające

znaczenie prawne, (por. wyrok IMSA z dnia 1 czerwca 1998 r. sygn. akt II SA 534/98). Inaczej mówiąc, zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, w której merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy będącej przedmiotem postępowania uzależnione jest od wcześniejszego rozstrzygnięcia zagadnienia materialnoprawnego, które z istoty swej należy do kompetencji innego organu administracyjnego lub sądu i nie było wcześniej prawomocnie przesądzone. Zależność pomiędzy rozstrzyganą sprawą a zagadnieniem wstępnym polega, jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny (por. wyrok z dn. 17 lipca 2003 r. sygn. akt II S.A. 427/02), na uwarunkowaniu rozstrzygnięcia sprawy wcześniejszym rozstrzygnięciem kwestii wstępnej. Prejudycjalność zachodzi, zatem tylko wtedy, gdy rozstrzygnięcie, co do pewnej kwestii prawnej stanowi wiążącą przesłankę wydania decyzji w postępowaniu głównym. W ocenie Kolegium Orzekającego prowadzone postępowanie przed sądem cywilnym nie stanowiło w niniejszej sprawie prejudykatu w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., bowiem pomiędzy tym postępowaniem, a postępowaniem spornym nie zachodzą związki, polegające na bezpośrednim uwarunkowaniu rozstrzygnięcia niniejszej sprawy od wyniku postępowania prowadzonego przed sądem cywilnym.

W ocenie Kolegium Orzekającego, postępowanie przed sądem cywilnym jest postępowaniem odrębnym i niezależnym od niniejszego postępowania. Zatem, zasadnym było oddalenie wniosku uprawnionej o zawieszenia niniejszego postępowania, gdyż jak już powyżej wskazano zakończenie przedmiotowego postępowania i wydanie decyzji w niniejszej sprawie nie było zależne od rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami przed sądem cywilnym.

Wysokość zwrotu niezbędnych kosztów postępowania Kolegium Orzekające ustaliło w oparciu o przepisy art. 98 k.p.c. i § 10 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2003 r., Nr 97, poz. 888 z późniejszymi zmianami). W związku z faktem, iż wnoszący sprzeciw w rozpatrywanej sprawie był reprezentowany przez pełnomocnika – radcę prawnego Kolegium uznało za zasadne przyznanie mu kwoty x zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Powyższa kwota obejmuje koszty zastępstwa procesowego w wysokości x zł powiększone o opłatę za sprzeciw w wysokości x zł.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

VI. Sp.219.2015

Decyzja z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie „MLEKO ŁACIATE" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Sylwia Wit vel Wilk
Ekspert – orzecznik	Michał Jarosiński (spr.)
Ekspert	Piotr Tofiluk
Protokolant	Kamil Korzeniowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2016 r. wniosku Z z siedzibą w M o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy „mleko łaciate" o numerze R.(…) udzielonego na rzecz S z siedzibą w G, na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz art. 169 ust. 2 i art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.) oraz art. 100 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) stwierdzić z dniem 15 kwietnia 2005 r. wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy „mleko łaciate" o numerze R.(…) w zakresie następujących towarów ujętych odpowiednio w klasach 5, 29, 30 i 32 tj.: mleko w proszku oraz odżywki dla niemowląt na bazie mleka; produkty mleczne; napoje mleczne lub z przewagą mleka, w tym maślanka, zsiadłe mleko, jogurt i kefir; napoje mleczno-owocowe; masło i kremy maślane; śmietana; sery i twarogi; twarożki smakowe; desery mleczne; tofu; napoje mleczne na bazie czekolady, kakao i kawy; kleiki spożywcze na bazie mleka; lody; majonezy; napoje serwatkowe;
2) w pozostałej części wniosek oddalić;
3) przyznać Z z siedzibą w M od S z siedzibą w G kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2015 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek Z z siedzibą w M o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „mleko łaciate" o numerze R.(…) udzielonego na rzecz S z siedzibą w G. Znak ten przeznaczony jest do oznaczania następujących towarów ujętych w klasach: 5, 29, 30 i 32: mleko w proszku oraz odżywki dla niemowląt, na bazie mleka; mleko i produkty mleczne; napoje mleczne lub z przewagą mleka w tym maślanka, zsiadłe mleko, jogurt i kefir; napoje mleczno-owocowe; masło i kremy maślane; śmietana; sery i twarogi; twarożki smakowe; desery mleczne; tofu; napoje mleczne na bazie czekolady, kakao i kawy; kleiki spożywcze na bazie mleka; lody; majonezy; napoje serwatkowe. Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 169 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 169 ust. 2, art. 172 i art. 255 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej. Stwierdził, że uprawniony nie używał spornego znaku w odniesieniu do ww. towarów w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat. Wnioskodawca podniósł, że posiada interes prawny w niniejszej sprawie, ponieważ uprawniony złożył wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wnioskodawcy pt. „Lód na patyku" nr Rp.(…), w którym powołał się m.in. na sporny znak towarowy „mleko łaciate" R.(…). Wnioskodawca wskazał, że zapewnienie wszystkim przedsiębiorcom prawa korzystania z wolności gospodarczej wynika z art. 20 i art. 22 Konstytucji RP, art. 6 i art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Podniósł, że poza ww. przepisami, interes prawny w żądaniu stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy „mleko łaciate" wywodzi z art. 105 ust. 2, art. 117 ust. 2 i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego z dniem 15 kwietnia 2005 r.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 21 sierpnia 2015 r., uprawniony wniósł o oddalenie wniosku. Stwierdził, że sporny znak towarowy stanowi opakowanie (karton) mleka. Podniósł, że od dnia zgłoszenia do 2003 roku używał tego znaku w postaci w jakiej znak ten został zarejestrowany. W okresie od 2003 do 2011 roku uprawniony używał znaku ze zmienioną szatą graficzną: w miejsce napisu „mleko" używano napisu „samo mleko", zaś zamiast motywu graficznego w postaci głowy krowy z napisem „bez konserwantów UHT" umieszczono motyw graficzny w postaci koniczyny w okrągłym polu złożonym z czterech kręgów i napisem „natura w każdej kropli". W tej nowej szacie opakowania mleka zmieniono również kształt łat oraz umieszczono zieloną łatę, która miała symbolizować trawę. Od 2011 roku usunięto okręgi wokół koniczyny oraz zmodyfikowano czcionkę litery „a" w wyrazie „łaciate". Obecnie uprawniony sprzedaje mleko w takim opakowaniu nieprzerwanie od 2011 roku z tym, że napis „łaciate" występuje w czterech kolorach, które zależą od zawartości tłuszczu w danym kartonie mleka. Kolor czerwony oznacza mleko o zawartości tłuszczu 3,2%, żółty – 2%, zielony – 0,5%, a niebieski – 0%. Uprawniony stwierdził, że towary oznaczane spornym znakiem były sprzedawane w wielu sieciach handlowych, na potwierdzenie czego załączył gazetki promocyjne oraz faktury sprzedaży VAT z okresu od maja 2014 r. do maja 2015 r. (karty 71–248, tom I akt sprawy). Podniósł, że powyższe dowody potwierdzają rzeczywiste używanie spornego znaku w okresie pięciu lat przed złożeniem przez wnioskodawcę niniejszego wniosku.

Wskazał, że produkty te były sprzedawane w ogólnopolskich sieciach sklepów i hurtowni w ilości wielu milionów litrów mleka rocznie. Uprawniony wskazał, że sporny znak towarowy „mleko łaciate" R.(…) został zgłoszony w 1995 roku, a przedmiotowy wniosek o wygaszenie prawa ochronnego wpłynął w 2015 roku, czyli 20 lat później. W tak długim okresie zmieniły się standardy i upodobania klientów, wobec czego wizerunek opakowania wymagał dwukrotnego odświeżenia. Uprawniony powołał się na art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., stwierdzając, że powyższe modyfikacje używanej wersji spornego znaku nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. W znaku tym rolę odróżniającą i dominującą pełni bowiem słowo „łaciate" na równi z motywem graficznym w postaci łat.

Na rozprawie w dniu 27 listopada 2015 r. wnioskodawca uznał, że uprawniony nie przedstawił żadnych dowodów dotyczących używania spornego znaku w zakresie następujących towarów: mleko w proszku oraz odżywki dla niemowląt na bazie mleka, maślanka, zsiadłe mleko, jogurt i kefir, sery, tofu, napoje mleczne na bazie kawy, kleiki spożywcze na bazie mleka, majonezy, napoje serwatkowe. Stwierdził, że uprawniony nie udowodnił używania spornego znaku. Wszystkie dowody złożone w niniejszej sprawie na okoliczność używania tego znaku, za wyjątkiem załącznika nr 1 do odpowiedzi na wniosek, uprawniony przedstawił już jako dowody używania innego niż znak sporny znaku „łaciate" o numerze R.(…). Jeśli uprawniony zarejestrował dwa znaki towarowe, to ten sam materiał nie powinien zostać uznany jako dowód używania obu tych znaków jednocześnie. Uprawniony podkreślił, że złożenie tych samych dowodów do dwóch spraw nie wyklucza tego, że udowodnił używanie obu znaków towarowych. Stwierdził również, że w fakturach nie przedstawia się szaty graficznej znaku towarowego, dowody zaś należy oceniać całościowo. Zdaniem uprawnionego postać używania znaku została udowodniona gazetkami i reklamami, a rzeczywista sprzedaż towarów została potwierdzona fakturami VAT.

W piśmie z dnia 28 grudnia 2015 r., wnioskodawca przedstawił dodatkowe argumenty na okoliczność istnienia po jego stronie interesu prawnego w niniejszej sprawie. Wskazał, że zarówno firma K, jak i uprawniony powołują się we wnioskach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Rp.(…) na renomę spornego znaku. Ta przesłanka pozwala na uznanie interesu prawnego wnioskodawcy w żądaniu stwierdzenia wygaśnięcia spornego prawa w zakresie wszystkich towarów oznaczanych znakiem „mleko łaciate".

W piśmie z dnia 29 grudnia 2015 r. wnioskodawca, analizując materiały dowodowe przedłożone przez uprawnionego, stwierdził, że dokumenty te nie potwierdzają rzeczywistego używania spornego znaku. Podkreślił, że materiały reklamowe nie potwierdzają rzeczywistej sprzedaży towarów, lecz jedynie to, że były one w ofercie handlowej. Zarzucił, że przedłożone przez uprawnionego dokumenty przedstawiają często opakowania towarów znacząco odmienne od spornego znaku oraz, że część faktur VAT jest niepodpisana. Wskazał, że przedłożone faktury nie zawierają spornego znaku, który jest słowno-graficzny, wobec czego nie można stwierdzić, jak wyglądały towary, których dotyczą te dokumenty księgowe. Wnioskodawca powołał się na art. 170 ust. 2 p.w.p. i stwierdził, że faktury datowane na dni po dacie 8 lutego 2015 r., czyli trzy miesiące przed złożeniem niniejszego wniosku, nie powinny zostać uwzględnione w charakterze materiału dowodowego. Podniósł, że uprawniony, wnosząc o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru

przemysłowego pt. „Lód na patyku" nr Rp.(…), w którym powołał się m.in. na sporny znak towarowy „łaciate" R.(…), musiał się liczyć z tym, że wnioskodawca będzie kwestionował podstawy tego wniosku poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa. Stwierdził, że w niniejszej sprawie nie zachodzi sytuacja określona w art. 164 ust. 4 pkt 1 p.w.p., ponieważ sporny znak towarowy zawiera wizerunek głowy krowy w okręgu, zaś zgodnie z oświadczeniem uprawnionego w 2003 roku ten element graficzny został zastąpiony wizerunkiem koniczynki, co stanowi istotną zmianę znaku. Ponadto zarzucił, że w przedstawionych przez uprawnionego materiałach znalazły się opakowania znacznie różniące się od spornego znaku również w innych elementach. Wnioskodawca podniósł, że prawie wszystkie materiały złożone na okoliczność używania spornego znaku uprawniony przedstawił jako dowody używania innego niż sporny, tj. znaku „łaciate" R.(…). Podkreślił, że ten sam materiał nie powinien zostać uznany jako dowód używania obu tych znaków jednocześnie.

Przy piśmie z dnia 5 stycznia 2016 r., uprawniony załączył faktury sprzedaży VAT na okoliczność używania spornego znaku do sygnowania towarów (karty 333–550, tom II). Uprawniony odnosząc się do zarzutu, że przedłożył te same dowody na potwierdzenie używania dwóch znaków „łaciate" R.(…) i „mleko łaciate" R.(…), stwierdził, że znaki te „zasadniczo są identyczne". Wskazał, że znak sporny „mleko łaciate" R.(…) po usunięciu elementów nieodróżniających, zwłaszcza elementów stanowiących pudełko, jest tożsamy ze znakiem „łaciate" R.(…). Wobec powyższego uprawniony stwierdził, że logiczne jest, iż złożył identyczne dowody w zakresie używania obu znaków.

W piśmie z dnia 13 stycznia 2016 r., uprawniony podkreślił wartość dowodową gazetek reklamowych zaznaczając, że zazwyczaj przedsiębiorca musi zapłacić za umieszczenie swojego towaru w takiej publikacji, zatem nielogiczne i nieuzasadnione gospodarczo byłoby zawieranie umowy na umieszczenie towaru w gazetce, a następnie nie dostarczanie towaru do sklepów objętych promocją. Stwierdził, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, faktura VAT powinna zawierać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a nie graficzne przedstawienie znaku towarowego. Podniósł, że w niniejszej sprawie nie występują przesłanki wskazane w art. 170 ust. 2 p.w.p. Uprawniony podkreślił, że zgodnie z art. 169 ust. 5 p.w.p. umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu stanowi używanie znaku w rozumieniu przepisów tej ustawy. Stwierdził również, że wbrew twierdzeniom wnioskodawcy, zmiany w używanej postaci spornego znaku nie mają istotnego znaczenia z punktu widzenia odróżniającego charakteru znaku. Podkreślił, że z prezentacji pt. „*Ocena aktualnego opakowania mleka marki Ł*" (karty 49–60, tom I) klientki przypisują znaczenie odróżniające w znaku „łaciate" jedynie łatom i słowu „łaciate", pomijają natomiast inne elementy znaku.

Na rozprawie w dniu 20 stycznia 2016 r. wnioskodawca zarzucił, że z przedstawionych przez uprawnionego faktur nie wynika jednoznacznie, że dotyczą one konkretnie produktów oznaczonych znakiem spornym, a nie np. produktów sygnowanych innym znakiem uprawnionego. Wskazał, że z brzmienia art. 170 ust. 2 p.w.p. nie wynika przymus, aby uprawniony z wyprzedzeniem wiedział o tym, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego zostanie złożony. Wystarczy, aby wiedział o możliwości złożenia takiego wniosku. W niniejszej sprawie taka wiedza uprawnionego wynika ze złożenia przez niego wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Rp.(…), w którym uprawniony powołał się na sporny znak „mleko łaciate". Wnioskodawca podniósł, że w przedstawionych przez uprawnionego materiałach dowodowych znalazły się różne opakowania produktów, z których część różni się od spornego znaku w bardzo znacznym stopniu. Zauważył, że kwestia ewentualnej renomy spornego znaku nie ma znaczenia w niniejszej sprawie. Wskazał również, iż z przedłożonych faktur nie wynika, że sprzedawane mleko w proszku było oznaczone znakiem spornym.

Uprawniony zarzucił, że wnioskodawca nie posiada interesu prawnego w odniesieniu do towarów objętych prawem ochronnym innych niż lody. Podniósł, że stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa w zakresie produktów mlecznych innych niż lody, w żaden sposób nie zmieni sytuacji procesowej wnioskodawcy w postępowaniu spornym o sygnaturze Sp.68.2015. Wskazał, że w spornym znaku charakter odróżniający wyznaczają słowo „łaciate" oraz motyw graficzny w postaci łat, co potwierdzają badania konsumenckie. Wobec powyższego inne nieznaczne modyfikacje tego znaku na opakowaniach produktów nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. Uprawniony stwierdził, że wykazał używanie spornego znaku do oznaczania mleka oraz, że nie będzie dowodzić używania spornego znaku w zakresie pozostałych towarów.

Po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowodowych zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, wysłuchaniu strony i dokładnym, wszechstronnym wyjaśnieniu w świetle art. 7 i art. 77 k.p.a. stanu faktycznego,

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Wnioskodawca wystąpił z żądaniem stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy „mleko łaciate" o numerze R.(…) z powodu jego nieużywania, na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz art. 169 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

W myśl art. 169 ust. 2 tej ustawy prawo ochronne na znak towarowy może zostać uznane za wygasłe na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. Należy zauważyć, że pojęcie interesu prawnego nie zostało zdefiniowane w ustawie Prawo własności przemysłowej. Przyjmuje się jednak, że jest ono tożsame z interesem prawnym, o którym mowa w art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Istotą interesu prawnego jest związek między obowiązującą normą prawa materialnego a sytuacją prawną konkretnego podmiotu, polegający na tym, że akt stosowania normy, czyli decyzja administracyjna, może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu w zakresie prawa materialnego. Interes prawny powinien być bezpośredni, konkretny, realny i znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniały zastosowanie normy prawa materialnego. Od tak pojmowanego interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, czyli stan w którym dany podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającego stanowić podstawę skutecznego żądania określonych czynności danego organu. W orzecznictwie oraz doktrynie przyjmuje się, że źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej mogą być nawet najbardziej ogólne normy prawa kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym art. 20, art. 22 Konstytucji RP. Jednak wspomniane normy prawne, gwarantujące swobodne prowadzenie działalności gospodarczej, mogą być źródłem

interesu prawnego tylko wówczas, gdy cudzy znak towarowy przeszkadza wnioskodawcy w prowadzeniu działalności gospodarczej, co ma miejsce między innymi wtedy, gdy wnioskodawca używa znaku albo ubiega się o udzielenie ochrony na znak kolidujący ze znakiem wskazanym we wniosku lub wtedy, gdy uprawniony zwróci się do wnioskodawcy z żądaniem zaprzestania używania danego znaku. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 stycznia 2014 r. (sygn. akt II GSK 1500/12) stwierdził, że

„oceniając istnienie interesu prawnego wnioskodawcy w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego stwierdzić należy, że zgodnie z art. 20 i 22 Konstytucji społeczna gospodarka rynkowa oparta jest m.in. na wolności działalności gospodarczej, a ograniczenie tej wolności dopuszczalne jest tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Powyższą zasadę konkretyzuje art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, stanowiąc, iż podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Zatem, zasada swobody działalności gospodarczej, doznaje ograniczeń w postaci warunków określonych przepisami prawa, tj. m.in. przepisów ustawy p.w.p., ustanawiających wyłączność używania zarejestrowanego znaku towarowego przez uprawionego z rejestracji. Respektowanie cudzych praw wyłącznych stanowi określony ustawą warunek ograniczający swobodę działalności gospodarczej. Podmiot, który uprawdopodobni, że respektowanie cudzego prawa wyłącznego uniemożliwia wykonywanie działalności gospodarczej na równych prawach z podmiotem uprawnionym, przy jednoczesnym wskazaniu, że zarejestrowane oznaczenie nie funkcjonuje należycie, a w szczególności nie pełni funkcji znaku towarowego, ma interes prawny do wszczęcia postępowania o stwierdzenie jego wygaśnięcia".

(wyrok NSA z 21 listopada 2011 r., sygn. akt II GSK 1646/11)

W niniejszej sprawie wnioskodawca wskazał jako źródło interesu prawnego art. 20 i art. 22 Konstytucji RP oraz art. 6 i art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, które ustanawiają wolność działalności gospodarczej. Ponadto powołał się na art. 105 ust. 2 p.w.p., który stanowi, że przez uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Należy stwierdzić, że w przepisie tym określony został cel ustanowienia ochrony wzoru przemysłowego, którym jest nabycie prawa do wyłącznego korzystania z wzoru.

Kolegium Orzekające, po dokonaniu analizy akt przedmiotowej sprawy, stwierdziło, że wnioskodawca posiada interes prawny oparty na ww. przepisach w stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Wnioskodawca wykazał bowiem, że prawo ochronne na sporny znak towarowy stanowi podstawę wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. „Lód na patyku" nr Rp.(…), w którym uprawniony powołał się m.in. na sporny znak towarowy „mleko łaciate" R.(…). Należy zatem stwierdzić, że uprawniony we wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji po-

wyższego wzoru przemysłowego zakwestionował prawo wnioskodawcy do korzystania z tego wzoru. Uprawniony powołując się na sporny znak towarowy „mleko łaciate" R.(…) zmierza do ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę. Wobec powyższego Kolegium Orzekające uznało, że wnioskodawca powołując się na przepisy dotyczące swobody prowadzenia działalności gospodarczej jako na źródło interesu prawnego we wszczęciu postępowania spornego, wykazał, że ochrona spornego znaku towarowego stanowi dla niego przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające stwierdziło, że sporne prawo ochronne stanowi dla wnioskodawcy przeszkodę w korzystaniu z należącego do niego wzoru przemysłowego oraz stanowi barierę utrudniającą mu wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach wolności, swobody, równości i konkurencyjności gwarantowanych w art. 20 i art. 22 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zatem, zdaniem Kolegium, wskazane przez wnioskodawcę okoliczności potwierdzają istnienie interesu prawnego wnioskodawcy w żądaniu stwierdzenia wygaśnięcia spornego prawa ochronnego.

Art. 169 ust. 1 pkt. 1 p.w.p. stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. W myśl tego przepisu, termin w którym rozpoczyna się ustawowy pięcioletni okres, zaczyna biec po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. W niniejszej sprawie wydanie decyzji nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2000 r. Zgodnie z art. 170 ust. 1 p.w.p. należy oddalić wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, jeżeli przed złożeniem tego wniosku rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa wpłynął do Urzędu Patentowego RP w dniu 8 maja 2015 r., wobec czego Kolegium Orzekające, analizując przedłożone przez uprawnionego materiały dowodowe, wzięło pod uwagę okres od 8 maja 2010 r. do 8 maja 2015 r. Kolegium Orzekające miało na uwadze, że zgodnie z doktryną i orzecznictwem używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 169 p.w.p. musi mieć miejsce na terytorium Polski, konieczne jest również, by było rzeczywiste oraz dotyczyło towarów objętych prawem ochronnym. Przez rzeczywiste używanie należy rozumieć nakładanie oznaczenia na towar i wprowadzanie tak oznaczonych towarów do obrotu. Niespełnienie jednego z ww. warunków w określonym czasie może prowadzić do utraty prawa ochronnego poprzez stwierdzenie jego wygaśnięcia.

Pojęcie rzeczywistego używania znaku nie jest w ustawie Prawo własności przemysłowej wyjaśnione w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zgodnie z art. 153 ust. 1 tej ustawy używanie znaku polega na używaniu w sposób zarobkowy lub zawodowy. Z kolei art. 154 ww. ustawy wskazuje, iż używanie znaku towarowego polega w szczególności na: umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług oraz na posługiwaniu się znakiem w celu reklamy. Istotne jest, żeby znak towarowy był używa-

ny w sposób rzeczywisty. Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego stanowiło przedmiot orzecznictwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 maja 2016 r. (sygn. akt VI SA/Wa 3272/15) wyraził pogląd, iż

„obowiązkowi rzeczywistego używania znaku czyni zadość tylko takie używanie, które pozostaje w związku fizycznym lub pojęciowym z towarem lub usługą. Oznacza to konieczność nakładania zarejestrowanego oznaczenia na usługi i wprowadzania do obrotu (por. wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 r. sygn. akt II GSK 70/06, wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 października 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 1425/10). Używanie znaku towarowego powinno pozostawać w zgodzie z działalnością przedsiębiorstwa, zaś obowiązkowi rzeczywistego używania czyni zadość jedynie używanie znaku w obrocie gospodarczym (wyrok NSA z dnia 10 października 2006 r., sygn. akt II GSK 173/06). Rzeczywiste używanie znaku towarowego oznacza konkretne działanie, mające za przedmiot znak, a polegające na jego realnym odniesieniu do określonego towaru lub usługi. Używanie rzeczywiste ma polegać na bezpośrednim udostępnieniu towarów lub usług ich odbiorcom. Obowiązek używania wymaga pełnego korzystania ze znaku, przez udostępnienie towarów lub usług ze znakiem ich odbiorcom (por. wyrok w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 1425/10 i przytoczone tam stanowisko judykatury i doktryny). Chodzi o to, aby wykreować lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług".

W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, iż rzeczywiste używanie znaku towarowego oznacza konkretne działanie, mające za przedmiot znak, a polegające na jego realnym odniesieniu do określonego towaru. Chodzi o korzystanie ze znaku w sposób odpowiadający jego podstawowej funkcji, tj. oznaczenia pochodzenia towarów. Używanie rzeczywiste ma polegać na bezpośrednim udostępnieniu towarów ich odbiorcom. Obowiązek używania wymaga pełnego korzystania ze znaku, przez udostępnienie towarów ze znakiem ich odbiorcom (por. „*Obowiązek używania znaku towarowego, Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*", M. Trzebiatowski, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2007, s. 95–101). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 maja 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 455/07) stwierdził, że

„przez pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego należy rozumieć takie jego używanie, które jest odpowiednie do głównej funkcji znaku towarowego – gwarantowania tożsamości pochodzenia towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, w celu pozyskania lub zachowania udziału w rynku danych towarów lub usług, z wykluczeniem użycia o charakterze czysto symbolicznym, mającego na celu zachowanie praw uzyskanych przez rejestrację znaku".

W świetle powyższego Kolegium Orzekające miało na uwadze, że koniecznym warunkiem uznania używania znaku za rzeczywiste jest powstanie wśród konsumentów przekonania o istnieniu związku pomiędzy znakiem i towarami nim opatrywanymi, a podmiotem od którego dane towary pochodzą. Utrwalenie w świadomości odbiorców towarów istnienia tego związku wymaga, aby upłynął pewien trwały okres rzeczywi-

stego używania znaku na rynku. Rzeczywiste używanie znaku polega na autentycznym kontakcie odbiorcy ze znakiem w akcie sprzedaży towaru. Wymaga ono podejmowania powtarzających się czynności w określonym zakresie oraz celu i wiąże się z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów. W art. 169 ust. 4 i 5 p.w.p. zawarte są wskazówki określające formy używania znaku oraz wskazujące, jakie formy używania znaku nie wypełniają pojęcia rzeczywistego używania znaku. W myśl art. 169 ust. 4 p.w.p. przez używanie znaku rozumie się również używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru (pkt 1) oraz używanie znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego (pkt 3). Należy podkreślić, że uprawniony powinien mieć świadomość, iż udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wiąże się z obowiązkiem jego używania, zaś celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest eliminowanie praw ochronnych udzielonych na te oznaczenia, które nie są faktycznie używane w obrocie gospodarczym. Nieużywanie znaku towarowego powoduje, że dla innych podmiotów, mających w tym interes prawny, otwiera się możliwość żądania stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego. Celem znaku jest bowiem odróżnianie towarów według ich pochodzenia, a cel ten może być realizowany tylko poprzez nakładanie znaku na towary trafiające do odbiorców. Zgodnie z art. 169 ust. 6 p.w.p., w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, obowiązek wykazania używania znaku lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających jego nieużywanie spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego. W świetle ww. przepisu ciężar przeprowadzenia dowodu w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego spoczywa na uprawnionym, który powinien wykazać, że używał tego znaku lub, jeśli go nie używał, musi udowodnić, że miał ku temu ważne powody. W zakresie przedmiotowego rozstrzygnięcia Kolegium Orzekające miało na uwadze stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z dnia 15 października 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1425/10) stwierdził, że

> *„w piśmiennictwie podkreśla się, iż dokumenty, zwłaszcza zamówienia, faktury, potwierdzenia dostawy lub sprzedaży, a także etykiety, opakowania i podobne dowody rzeczowe świadczące o rzeczywistym występowaniu towarów lub usług w obrocie, powinny mieć podstawowe znaczenie dowodowe. Decydujące znaczenie mają przy tym faktury, gdyż same etykiety, przywieszki, wieszaki, torebki czy plomby do odzieży oraz zdjęcia sklepów nie dowodzą rzeczywistej sprzedaży towarów ze znakiem, ani nie obrazują jej pomiarów. Bez faktur same materiały reklamowe, np. kalendarzyki, lub wizytówki, zdjęcia z logo, mogą odgrywać jedynie rolę pomocniczą."*
>
> (por. M. Trzebiatowski, „*Obowiązek używania…*", s. 472)

W niniejszej sprawie uprawniony przedstawił na okoliczność używania spornego znaku liczne dokumenty w postaci faktur sprzedaży VAT oraz gazetek reklamowych sieci Simply, Eurocash, Odido, Tesco, Selgros, Polo Market, Real, Abc, Makro Cash & Carry, Kaufland, Netto i Carrefour. Kolegium Orzekające po przeanalizowaniu powyższych dowodów stwierdziło, że w analizowanym okresie sporny znak towarowy „mleko łacia-

te" był używany w Polsce w sposób rzeczywisty do oznaczania mleka. Świadczą o tym przede wszystkim liczne faktury sprzedaży VAT (karty 71–155, tom I; oraz 333–550, tom II akt sprawy), które dowodzą, że używanie tego znaku nie miało charakteru pozornego, a towary trafiały do odbiorców w formie wielokrotnej, długotrwałej sprzedaży. Należy podkreślić, że udokumentowana przez uprawnionego sprzedaż towarów oznaczanych spornym znakiem trwała co najmniej kilka lat, ponieważ przedłożone faktury zostały wystawione w okresie od 2011 roku do 2015 roku. Należy również zauważyć, że powyższe faktury potwierdzają, iż mleko oznaczane znakiem „mleko łaciate" było dostępne w różnych częściach Polski, ponieważ odbiorcami tego produktu były m.in. ogólnopolskie sieci handlowe, takie jak: Tesco, Real, Kaufland, Selgros, Carrefour oraz Makro Cash & Carry.

Kolegium Orzekające nie podzieliło wątpliwości wnioskodawcy co do wartości dowodowej przedstawionych przez uprawnionego faktur sprzedaży. Na dokumentach tych figuruje nazwa „mleko łaciate", która jednocześnie wskazuje na rodzaj oznaczanych towarów (mleko), zaś wartość sprzedaży tych towarów jest znaczna, co potwierdza, że używanie przedmiotowego znaku nie miało charakteru pozornego. Należy podkreślić, że w fakturach sprzedaży nie przedstawia się znaków towarowych z całą szatą graficzną, lecz jedynie ich nazwę. W ocenie Kolegium dodatkowe dowody w postaci gazetek reklamowych potwierdzają, że powyższe faktury dotyczą spornego znaku towarowego w jego słowno-graficznej wersji.

Kolegium uznało za nieuzasadniony zarzut wnioskodawcy, iż przedłożone przez uprawnionego faktury sprzedaży nie mogą stanowić dowodu używania spornego znaku „mleko łaciate" R.(…), ponieważ te same dokumenty zostały już złożone na okoliczność używania innego znaku „łaciate" R.(…). Należy zauważyć, że przedmiotowe faktury potwierdzają sprzedaż wielu rodzajów produktów spożywczych, głównie nabiału. W niniejszej sprawie dowody te zostały złożone na okoliczność używania spornego znaku do oznaczania mleka, a w sprawie dotyczącej znaku „łaciate" R.(…) uprawniony przedłożył powyższe dokumenty na potwierdzenie używania znaku do sygnowania wielu towarów takich jak np.: śmietana, sery, twarogi, napoje mleczne, lody, masło i kremy maślane. Ponadto należy zauważyć, że znaki R.(…) i R.(…) są niemal identyczne, co determinuje uznanie, iż ww. dokumenty mogą potwierdzać używanie tych znaków w obrocie.

Zdaniem Kolegium Orzekającego występujące w zgromadzonych dowodach używania spornego znaku nieznaczne modyfikacje tego znaku w stosunku do jego zarejestrowanej wersji nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku „mleko łaciate", ponieważ w niniejszej sprawie ma zastosowanie art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., zgodnie z którym przez używanie znaku rozumie się również używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. W ocenie Kolegium modyfikacje elementów graficznych spornego znaku są nieznaczne i nie zmieniają odróżniającego charakteru tego znaku zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. Modyfikacje te polegają przede wszystkim na zapisie słowa „łaciate" w różnych wersjach kolorystycznych oraz na zamianie motywu graficznego w postaci głowy krowy umieszczonej w okręgu na liść koniczynki. Słowo „łaciate" we wszystkich dowodach zostało przedstawione przy użyciu charakterystycznej czcionki, zaś motywy graficzne w postaci głowy krowy oraz koniczynki są niewielkich rozmiarów i zajmują

nieznaczną część powierzchni znaku, wobec czego pełnią rolę drugorzędną w stosunku do nazwy „łaciate" oraz motywu w postaci czarnych łat umieszczonych na białym tle, który przypomina krowie łaty. Ponadto należy zauważyć, że motywy graficzne w postaci głowy krowy oraz koniczynki zostały przedstawione w identycznym kolorze zielonym. Kolegium miało na uwadze, że z raportu „*Ocena aktualnego opakowania mleka marki Ł*" (karty 49–60, tom I) wynika, iż dla konsumentów najbardziej charakterystycznymi elementami opakowania są nazwa „łaciate" oraz motyw graficzny w postaci łat, co oznacza uznanie tych elementów za odróżniające.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów dowodowych Kolegium Orzekające stwierdziło, że w badanym okresie sporny znak towarowy był używany w Polsce w sposób rzeczywisty do oznaczania mleka. Przedstawione przez uprawnionego dowody pozwalają stwierdzić, że znak ten był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. Kolegium Orzekające stwierdziło zatem, że w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., zgodnie z którym przez używanie znaku rozumie się również używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. W tym aspekcie Kolegium podziela stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z dnia 9 grudnia 2004 r. (sygn. akt VI SA/Wa 10/04) stwierdził, że ww. przepis znajduje zastosowanie, gdy

> *„ochrona udzielona jest znakowi o określonej formie, zaś używany jest znak niezarejestrowany, który różni się od chronionego w elementach nie zmieniających jednak jego odróżniającego charakteru. Takie używanie znaku nieznacznie różniącego się od znaku zarejestrowanego (różniącego się w elementach) przy zachowaniu jednak zasadniczych, odróżniających cech znaku jako całości, z woli ustawodawcy jest używaniem znaku zarejestrowanego. Oznacza to tyle, że forma znaku nieco zmieniona może być jednak uznana za używanie znaku".*

Wobec powyższego Kolegium Orzekające stanęło na stanowisku, że używanie znaku „mleko łaciate" w formach przedstawionych w dowodach uprawnionego stanowi używanie spornego znaku w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. Kolegium Orzekające uznało, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki zastosowania art. 170 ust. 2 p.w.p., zgodnie z którym nie uwzględnia się rozpoczęcia lub wznowienia używania znaku towarowego, po upływie nieprzerwanego pięcioletniego okresu jego nieużywania i w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, jeżeli przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania mają miejsce tuż po tym, jak uprawniony dowiedział się, że taki wniosek może być złożony. W niniejszej sprawie nie występuje bowiem przesłanka wskazana w ww. przepisie, ponieważ materiały dowodowe (przede wszystkim faktury sprzedaży VAT) przedłożone przez uprawnionego pochodzą z okresu kilku lat przed złożeniem przez wnioskodawcę przedmiotowego wniosku w Urzędzie Patentowym RP. Art. 170 ust. 2 p.w.p. dotyczy zaś jedynie sytuacji, gdy uprawniony rozpoczął lub wznowił używanie znaku towarowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa.

Kolegium Orzekające po przeanalizowaniu zgromadzonych w przedmiotowej sprawie materiałów dowodowych uznało, że uprawniony przedstawił dowody świadczące o używaniu spornego znaku do oznaczania mleka ujętego w klasie 29. W związku z powyższym, w ocenie Kolegium, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony znaku „mleko łaciate" z powodu jego nieużywania w zakresie ww. towaru należy uznać za nieuzasadniony. Należy stwierdzić, że kwestią bezsporną w przedmiotowej sprawie było nieużywanie spornego znaku „mleko łaciate" do oznaczania następujących towarów ujętych w klasach: 5, 29, 30 i 32: mleko w proszku oraz odżywki dla niemowląt na bazie mleka; produkty mleczne; napoje mleczne lub z przewagą mleka, w tym maślanka, zsiadłe mleko, jogurt i kefir; napoje mleczno-owocowe; masło i kremy maślane; śmietana; sery i twarogi; twarożki smakowe; desery mleczne; tofu; napoje mleczne na bazie czekolady, kakao i kawy; kleiki spożywcze na bazie mleka; lody; majonezy; napoje serwatkowe. Okoliczność tę potwierdził uprawniony, który stwierdził, że nie będzie składać dowodów używania spornego znaku w powyższym zakresie. Wobec powyższego Kolegium Orzekające uznało, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa w zakresie ww. towarów jest uzasadniony. Ustalając, że sporny znak nie był używany w obrocie w zakresie ww. towarów objętych ochroną, Kolegium stwierdziło wygaśnięcie spornego prawa w dacie, w której upływa pięcioletni termin określony w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., czyli z dniem 15 kwietnia 2005 r. W pozostałej zaś części Kolegium oddaliło wniosek wobec wykazania przez uprawnionego, że sporny znak był używany do oznaczania mleka ujętego w klasie 29.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 p.w.p., który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. Art. 100 k.p.c. stanowi, że w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Zdanie drugie cytowanego przepisu wskazuje, że sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu. W niniejszej sprawie wnioskodawca domagał się stwierdzenia wygaśnięcia spornego prawa w zakresie następujących towarów ujętych w klasach: 5, 29, 30 i 32: mleko w proszku oraz odżywki dla niemowląt, na bazie mleka, mleko i produkty mleczne, napoje mleczne lub z przewagą mleka, w tym maślanka, zsiadłe mleko, jogurt i kefir, napoje mleczno-owocowe, masło i kremy maślane, śmietana, sery i twarogi, twarożki smakowe, desery mleczne, tofu, napoje mleczne na bazie czekolady, kakao i kawy, kleiki spożywcze na bazie mleka, lody, majonezy, napoje serwatkowe. Kolegium Orzekające oddaliło wniosek w części dotyczącej tylko jednego spośród ww. towarów, tj. mleka, zaś w pozostałej części sporne prawo ochronne zostało wygaszone. Tym samym należało uznać, że przepis art. 100 k.p.c. znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie. Wobec powyższego Kolegium uznało za zasadne przyznanie wnioskodawcy jako stronie, która uległa tylko co do nieznacznej części swego żądania, zwrotu kosztów postępowania w sprawie. W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca reprezentowany był przez pełnomocnika w osobie rzecznika patentowego. Mając na uwadze powyższe Kolegium uznało za zasadne przyznanie wnioskodawcy kwoty x złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Kwota ta stanowi sumę opłaty za wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia

prawa ochronnego w wysokości x złotych oraz stawki minimalnej w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego określonej w § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r., nr 212, poz. 2076) w wysokości x złotych.

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Orzekające orzekło jak w osnowie.

VII. Sp.29.2017

Decyzja z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie „NDF" o numerze R.(…)

DECYZJA
z dnia 29 marca 2018 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Artur Pyliński
Ekspert – orzecznik	Michał Jarosiński (spr.)
Ekspert	Julian Żak
Protokolant	Michał Strzelczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2018 r. wniosku R.Z. zamieszkałego w W przeciwko A z siedzibą w W o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy „NDF" o numerze R.(…), na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1, art. 169 ust. 2 i art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka

1) stwierdzić z dniem 26 stycznia 2017 r. wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy „NDF" o numerze R.(…);
2) przyznać R.Z. zamieszkałemu w W od A z siedzibą w W kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Na podstawie art. 257 Prawa własności przemysłowej na decyzję stronie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, Departamentu Orzecznictwa, w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia. Wpis od skargi wynosi x złotych i jest uiszczany na konto Sądu. Strona może ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2017 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek R.Z. zamieszkałego w W o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy słowny „NDF" o numerze R.(…) udzielonego na rzecz A z siedzibą w W z powodu nieużywania znaku. Powyższy znak jest przeznaczony do oznaczania następujących usług ujętych w klasach 35 i 36: pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi, doradztwo w zakresie or-

ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej nie ujęte w innych klasach, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, wycena działalności gospodarczej (klasa 35); doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, wyceny w sprawach z zakresu ubezpieczeń, doradztwo w sprawach finansowych, informacja bankowa, informacje finansowe, analizy finansowe, inwestycje kapitałowe, wyceny w sprawach z zakresu bankowości, pośrednictwo w zakresie usług z klasy 36, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wycena nieruchomości (klasa 36).

Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa z dniem złożenia niniejszego wniosku. Stwierdził, że uprawniony nie używał ww. znaku w sposób rzeczywisty do oznaczania usług objętych prawem ochronnym, zaś ewentualne rozpoczęcie używania tego znaku w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie niniejszego wniosku nie powinno zostać uwzględnione. Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz art. 170 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 5 czerwca 2017 r., uprawniony wniósł o oddalenie wniosku. Wskazał, że sporny znak był w sposób rzeczywisty i nieprzerwany używany do oznaczania usług ujętych w klasach 35 i 36, dla których został zarejestrowany. Stwierdził, że znak ten został od 2009 roku udostępniony stowarzyszeniu E. W związku z powyższym opracowany został regulamin używania spornego znaku. W ramach wspólnej działalności uprawnionego i ww. stowarzyszenia prowadzone są szkolenia i certyfikacja doradców finansowych, których jest obecnie 1798. Każda z tych osób legitymuje się certyfikatem potwierdzonym hologramową naklejką, na której występuje m.in. sporny znak „NDF". Znak ten jest używany również na wizytówkach, drukach firmowych, stronie internetowej stowarzyszenia E oraz innych firm uprawnionych do korzystania z tego znaku. Zgodnie z regulaminem używania znaku „NDF" przez firmy do tego uprawnione do tego firmy zawierane są umowy na świadczenie usług ujętych w klasach 35 i 36. Na potwierdzenie używania spornego znaku uprawniony przedłożył m.in. następujące dowody: jedenaście rocznych sprawozdań z działalności zarządu uprawnionej spółki od 2005 do 2015 roku, trzy roczne sprawozdania zarządu E (z 2009, 2010 i 2011 roku), dwa regulaminy używania znaku „NDF" (z 2007 i 2017 roku), siedem przykładowych certyfikatów z hologramową naklejką, przykładowe wizytówki, wydruki ze stron internetowych, umowy na świadczenie usług zawarte przez A z siedzibą w W oraz inne podmioty uprawnione do używania spornego znaku. Wobec powyższego uprawniony stwierdził, że udowodnił fakt ciągłego i rzeczywistego używania znaku towarowego „NDF".

W piśmie z dnia 1 września 2017 r., wnioskodawca wskazał, że uprawniony nie przedstawił żadnych faktur, które potwierdzałyby, iż faktycznie uzyskiwał jakieś dochody związane z używaniem spornego znaku „NDF". Umowy przedłożone przez uprawnionego nie dotyczą usług, do oznaczania których przeznaczony jest dany znak towarowy. Wnioskodawca zarzucił, że sporny znak nie był używany w funkcji wyróżniającej konkretne towary i usługi, o czym świadczy treść regulaminu używania tego znaku. Z powyższego dokumentu oraz innych materiałów przedłożonych przez uprawnione-

go wynika bowiem, że celem znaku „NDF" nie jest wcale identyfikowanie towarów czy usług, lecz gwarantowanie ich jakości.

Na rozprawie w dniu 7 września 2017 r. Kolegium Orzekające zobowiązało uprawnionego do precyzyjnego wskazania, które z przedłożonych materiałów dowodowych załączonych do pisma z dnia 5 czerwca 2017 r. świadczą o używaniu spornego znaku w odniesieniu do konkretnych usług, dla których wygaszenia domaga się wnioskodawca.

Na rozprawie w dniu 12 grudnia 2017 r. uprawniony wskazał, że E (EFFP Polska) wydaje certyfikaty doradcom finansowym, którzy „*świadczą na rynku określoną usługę w obszarze planowania finansów – Niezależne Doradztwo Finansowe dla osób fizycznych i firm*". Jest to specjalistyczna usługa oparta na odpowiednim doradztwie z uwzględnieniem wieloletniego planu finansowego. Usługa ze znakiem NDF® odróżnia inne usługi na rynku tym, że jest niezależna od instytucji finansowych, oparta o określoną wiedzę oraz podsumowana planem finansowym. Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego EFFP Polska wydaje certyfikat oraz uprawnia doradcę finansowego do świadczenia usługi wyróżnionej znakiem NDF®. EFFP Polska nie prowadzi szkoleń w zakresie doradztwa finansowego, lecz jedynie przeprowadza ww. egzaminy i wydaje certyfikaty opatrzone znakiem NDF®. Szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikujących prowadzą różne instytucje szkolące. Uprawniony i EFFP Polska „stoją na straży tego, aby usługa Niezależnego Doradztwa Finansowego dla osób fizycznych i firm faktycznie taką była i tylko ona może korzystać na rynku z wyróżniającego znaku towarowego NDF®". EFFP Polska jest jedynym podmiotem uprawnionym do egzaminowania i wydawania certyfikatów opatrzonych hologramem ze znakiem NDF® nieprzerwanie od 2007 roku. Podmiot ten pobiera opłaty za przeprowadzenie powyższych czynności. Uprawniony stwierdził, że bezpodstawne jest stanowisko wnioskodawcy, iż celem spornego znaku jest jedynie gwarantowanie jakości towarów i usług. Znak NDF® nie wskazuje bowiem na najlepszy produkt lub usługę na rynku. Świadectwo Wiarygodności Produktu (ŚWP) jest informacją dla klientów, że produkt lub usługa zostały zweryfikowane przez niezależnych ekspertów według określonych kryteriów. Celem oznaczenia jest zatem sprawdzanie i identyfikowanie cech produktu/usługi. Uprawniony stwierdził, że EFFP Polska wystawia noty księgowe za certyfikację. Firmy korzystające ze znaku NDF dla swoich produktów lub usług „*Niezależnego Doradztwa Finansowego dla osób fizycznych i firm*" wystawiają faktury w ramach swojej firmy za usługi. Uprawniony stwierdził, że nie jest w posiadaniu tych faktur. Podniósł, że sporny znak pełni funkcję odróżniającą, ponieważ odróżnia na rynku doradców finansowych od pośredników finansowych. Uprawniony załączył zrzuty z ekranu komputera na potwierdzenie tego, że znak NDF pojawiał się w internecie znacznie wcześniej, a informacje w nich zawarte jednoznacznie wskazywały na charakter jego używania oraz potwierdzały publiczne oferowanie usług opatrzonych tym znakiem.

W piśmie z dnia 5 lutego 2018 r. wnioskodawca stwierdził, że uprawniony w swoim piśmie szczegółowo przedstawił proces certyfikacji usług i towarów, ale nie wskazał jaki jest związek między certyfikacją a używaniem spornego znaku dla właściwych usług. Uprawniony nie przedstawił również powoływanych przez niego not księgowych za certyfikacje. Jedynymi dokumentami, na których widnieje znak NDF, są przedłożone przez

uprawnionego umowy, ale uprawniony nie udowodnił w jaki sposób i w jakim zakresie powyższe umowy były realizowane.

Na rozprawie w dniu 15 marca 2018 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska. Wnioskodawca podniósł, iż z twierdzeń uprawnionego wynika, że sporny znak jest używany w jakimś systemie certyfikacji jakości usług. Brak jest natomiast dowodów na używanie tego znaku przez licencjobiorców uprawnionego.

Uprawniony stwierdził, że udzielił licencji na używanie spornego znaku dla usług ujętych w klasach 35 i 36. Licencjobiorca przeprowadza egzamin kwalifikacyjny, w którym potwierdza zdolność podmiotu, który zdał ten egzamin, do posługiwania się znakiem NDF. Licencjobiorca wydaje również certyfikaty potwierdzające prawo posługiwania się tym znakiem. Dowodami na udzielenie ww. licencji są przedłożone regulaminy. Uprawniony stwierdził, że *„licencja jest nieodpłatna, więc trudno mieć faktury*". Podkreślił również, że znak NDF nie pełni funkcji gwarancyjnej.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Wnioskodawca wystąpił z żądaniem stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy słowny „NDF" o numerze R.(…) z powodu jego nieużywania, na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Powyższy przepis stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, chyba, że istnieją ważne powody jego nieużywania.

W myśl tego przepisu termin, w którym rozpoczyna się ten pięcioletni okres, zaczyna biec po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. W niniejszej sprawie wydanie decyzji nastąpiło w dniu 17 sierpnia 2007 r., zaś wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia przedmiotowego prawa ochronnego z dniem 26 stycznia 2017 r. Wobec powyższego Kolegium Orzekające wzięło pod uwagę okres od 26 stycznia 2012 r. do 26 stycznia 2017 r. Kolegium miało przy tym na uwadze, że zgodnie z art. 170 ust. 1 p.w.p. należy oddalić wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, jeżeli przed złożeniem tego wniosku rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku. W niniejszej sprawie wniosek został złożony w dniu 26 stycznia 2017 r.

Kolegium Orzekające miało na uwadze, że używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 169 p.w.p. musi mieć miejsce na terytorium Polski, konieczne jest również, by było rzeczywiste oraz dotyczyło towarów/usług objętych ochroną. Przez rzeczywiste używanie należy w tym kontekście rozumieć nakładanie oznaczenia na towar i wprowadzanie tak oznaczonych towarów do obrotu. Niespełnienie jednego z tych warunków w określonym przedziale czasowym może prowadzić do utraty prawa ochronnego poprzez stwierdzenie jego wygaśnięcia. Pojęcie rzeczywistego używania znaku nie jest w ustawie Prawo własności przemysłowej wyjaśnione w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zgodnie z art. 153 ust. 1 p.w.p. używanie znaku polega na używaniu go w sposób zarobkowy lub zawodowy. Z kolei art. 154 ww. ustawy wskazuje, iż używanie znaku towarowego polega w szczególności na: umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowa-

dzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług oraz na posługiwaniu się znakiem w celu reklamy. Istotne jest, żeby znak towarowy był używany w sposób rzeczywisty.

Kolegium Orzekające miało na uwadze, że zgodnie z art. 153 p.w.p. celem uzyskania ochrony na znak towarowy jest nabycie prawa wyłącznego używania tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zdolność odróżniania towarów/usług jednego przedsiębiorcy od towarów/usług innego przedsiębiorcy jest podstawową funkcją znaku towarowego, która realizuje się w praktyce tylko wówczas, gdy znak jest używany. Znak towarowy adresowany jest do klienteli i to właśnie kontakt znaku towarowego z odbiorcami towarów/usług, dla których oznaczania znak jest przeznaczony, decyduje o obecności znaku na rynku lub innymi słowy o jego używaniu. Prawo do korzystania z monopolu, jaki daje prawo ochronne udzielone na znak towarowy, ze względu na zagrożenie jakie stwarza art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., nie jest wszakże tylko uprawnieniem podmiotu, na rzecz którego udzielono ochrony, lecz jest równocześnie jego obowiązkiem. Założeniem udzielenia prawa ochronnego jest bowiem, aby znak towarowy był używany w sposób rzeczywisty.

W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, iż rzeczywiste używanie znaku towarowego oznacza konkretne działanie, mające za przedmiot znak, a polegające na jego realnym odniesieniu do określonego towaru lub usługi. Chodzi o korzystanie ze znaku w sposób odpowiadający jego podstawowej funkcji (oznaczenia pochodzenia towarów lub usług). Używanie rzeczywiste ma polegać na bezpośrednim udostępnieniu towarów/usług ich odbiorcom. Obowiązek używania wymaga pełnego korzystania ze znaku, przez udostępnienie towarów/usług ze znakiem ich odbiorcom. Przez pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego należy rozumieć takie jego używanie, które jest odpowiednie do głównej funkcji znaku towarowego – gwarantowania tożsamości pochodzenia towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, w celu pozyskania lub zachowania udziału w rynku danych towarów lub usług, z wykluczeniem użycia o charakterze czysto symbolicznym, mającego na celu zachowanie praw uzyskanych przez rejestrację znaku. Należy mieć na uwadze, że koniecznym warunkiem uznania używania znaku za rzeczywiste jest powstanie wśród konsumentów przekonania o istnieniu związku pomiędzy znakiem i towarami/usługami nim opatrywanymi a podmiotem, od którego dane towary/usługi pochodzą. Utrwalenie w świadomości odbiorców towarów istnienia tego związku wymaga, aby upłynął pewien trwały okres rzeczywistego używania znaku na rynku. Rzeczywiste używanie znaku polega na autentycznym kontakcie odbiorcy ze znakiem w akcie sprzedaży towaru/usługi. Oznacza to podejmowanie powtarzających się czynności w określonym zakresie oraz celu i wiąże się z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów.

Należy podkreślić, że uprawniony powinien mieć świadomość, iż udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wiąże się z obowiązkiem jego używania, zaś celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest eliminowanie praw ochronnych udzielonych na te oznaczenia, które nie są faktycznie używane w obrocie gospodarczym. Nieużywanie znaku towarowego powoduje, że dla innych podmiotów otwiera się możliwość żądania stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego. Celem znaku jest bowiem

odróżnianie towarów/usług według ich pochodzenia, a cel ten może być realizowany tylko poprzez sygnowanie znakiem towarów/usług, które trafiają do odbiorców.

Zgodnie z art. 169 ust. 6 p.w.p. w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego obowiązek wykazania używania znaku lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego. W świetle tego przepisu ciężar przeprowadzenia dowodu w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego spoczywa na uprawnionym, który powinien wykazać, że znaku używał lub jeśli go nie używał, musi udowodnić, że miał ku temu ważne powody. W art. 169 ust. 4 i 5 ustawy Prawo własności przemysłowej zawarte są wskazówki określające formy używania znaku oraz wskazujące, jakie formy używania znaku nie wypełniają pojęcia rzeczywistego używania znaku. W myśl art. 169 ust. 4 pkt 3 p.w.p. przez używanie znaku rozumie się również używanie znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego.

Należy podkreślić, że zgodnie z doktryną i orzecznictwem w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy podstawowe znaczenie dowodowe mają takie dokumenty jak: faktury sprzedaży VAT, rachunki, zamówienia, potwierdzenia dostawy lub sprzedaży, ponieważ tylko tego rodzaju dokumenty świadczą o rzeczywistym występowaniu towarów lub usług w obrocie. Decydujące znaczenie mają przy tym faktury i rachunki, ponieważ potwierdzają one jednoznacznie, że wskazane w nich towary/usługi zostały sprzedane. Kolegium Orzekające miało przy tym na uwadze stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z dnia 15 października 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1425/10) wskazał, że

> *„w piśmiennictwie podkreśla się, iż dokumenty, zwłaszcza zamówienia, faktury, potwierdzenia dostawy lub sprzedaży, a także etykiety, opakowania i podobne dowody rzeczowe świadczące o rzeczywistym występowaniu towarów lub usług w obrocie, powinny mieć podstawowe znaczenie dowodowe. Decydujące znaczenie mają przy tym faktury, gdyż same etykiety, przywieszki, wieszaki, torebki czy plomby do odzieży oraz zdjęcia sklepów nie dowodzą rzeczywistej sprzedaży towarów ze znakiem, ani nie obrazują jej pomiarów".*

Sąd stwierdził ponadto, że używanie znaku

> *„musi być rzeczywiste i być związane z udostępnianiem towarów lub usług odbiorcom. Zatem nie każda forma używania znaku zawarta w art. 154 p.w.p. jest wystarczająca dla zachowania prawa ochronnego. Korzystanie ze znaku jedynie w działalności wewnątrzorganizacyjnej, umieszczanie znaku w dokumentacji produkcyjnej lub instrukcjach wewnętrznych, nie stanowi rzeczywistego używania. Podobnie nie można uznać za rzeczywiste używanie znaku towarowego zastosowanie znaku w firmie, nazwie handlowej czy też używanie znaku wyłącznie w reklamie".*

Kolegium Orzekające rozstrzygając powyższe kwestie miało również na uwadze stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z dnia 18 maja 2016 r. (sygn. akt VI SA/Wa 3272/15) stwierdził, że

„obowiązkowi rzeczywistego używania znaku czyni zadość tylko takie używanie, które pozostaje w związku fizycznym lub pojęciowym z towarem lub usługą. Oznacza to konieczność nakładania zarejestrowanego oznaczenia na usługi i wprowadzania do obrotu (por. wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 r. sygn. akt II GSK 70/06, wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 października 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 1425/10). Używanie znaku towarowego powinno pozostawać w zgodzie z działalnością przedsiębiorstwa, zaś obowiązkowi rzeczywistego używania czyni zadość jedynie używanie znaku w obrocie gospodarczym (wyrok NSA z dnia 10 października 2006 r., sygn. akt II GSK 173/06). Rzeczywiste używanie znaku towarowego oznacza konkretne działanie, mające za przedmiot znak, a polegające na jego realnym odniesieniu do określonego towaru lub usługi. Używanie rzeczywiste ma polegać na bezpośrednim udostępnieniu towarów lub usług ich odbiorcom. Obowiązek używania wymaga pełnego korzystania ze znaku, przez udostępnienie towarów lub usług ze znakiem ich odbiorcom (por. wyrok w sprawie VI SA/Wa 1425/10 i przytoczone tam stanowisko judykatury i doktryny). Chodzi o to, aby wykreować lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług".

W niniejszej sprawie uprawniony przedstawił na okoliczność używania spornego znaku następujące materiały dowodowe: wydruki internetowe, sprawozdania z działalności zarządu uprawnionej spółki, regulaminy używania znaku NDF, certyfikaty z hologramami, kopie legitymacji, umowy o świadczenie usług HR NDF.

Kolegium Orzekające po przeanalizowaniu powyższych materiałów dowodowych stwierdziło, że nie potwierdzają one, iż w badanym okresie sporny znak towarowy „NDF" o numerze R.(…) był używany w Polsce w sposób rzeczywisty do oznaczania usług ujętych w klasach 35 i 36. Na wstępie analizy powyższych materiałów należy zauważyć, że część materiałów dowodowych przedstawionych przez uprawnionego w niniejszej sprawie pochodzi z okresu po 26 stycznia 2017 r., czyli po wniesieniu przedmiotowego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa. Wobec powyższego część tych materiałów i twierdzeń nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Należy stwierdzić, że z okresu po 26 stycznia 2017 r. pochodzą wydruki ze stron internetowych, które nie mogą być w związku z tym brane pod uwagę przy rozstrzyganiu niniejszej sprawy, oznaczone następującymi kartami akt sprawy: 56–61. Należy podkreślić, że wbrew twierdzeniom uprawnionego powyższe dokumenty nie mogą stanowić dowodów poświadczających używanie spornego znaku, ponieważ zgodnie z doktryną i utrwalonym orzecznictwem dowodami takimi mogą być jedynie materiały pochodzące sprzed daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., tj. dnia 26 stycznia 2017 r. Kolegium Orzekające miało zatem na uwadze, że o rzeczywistym używaniu znaku towarowego nie mogą świadczyć wydruki ze stron internetowych wykonane po dacie złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego. Wynika to wprost z przepisów ustawy p.w.p., której art. 170 ust. 1 wyraźnie stanowi, że używanie znaku towarowego powinno mieć miejsce przed datą wszczęcia postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa. Ocena takiego używania jest bowiem dokonywana z punktu widzenia potencjalnego odbiorcy, który styka się z określonym towarem/usługą dopiero wtedy, gdy zaistnieje on na rynku.

Wobec powyższego wskazane powyżej wydruki ze stron internetowych złożone przez uprawnionego, które zostały wykonane po dacie wszczęcia postępowania spornego, tj. po dniu 26 stycznia 2017 r., nie były brane pod uwagę przez Kolegium Orzekające. Należy bowiem wskazać, że o rzeczywistym używaniu znaku towarowego świadczy wprowadzanie go do obrotu po dacie udzielenia prawa ochronnego, a przed datą wszczęcia postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa na dany znak.

Analizując dwadzieścia osiem przedstawionych przez uprawnionego umów o świadczenie usług HR NDF (karty 26–53), które zostały zawarte z różnymi podmiotami, Kolegium Orzekające uznało, że umowy te nie potwierdzają rzeczywistego używania znaku towarowego „NDF" o numerze R.(…). Należy stwierdzić, że uprawniony nie wykazał, iż skutkiem zawarcia powyższych umów było świadczenie jakichkolwiek usług sygnowanych spornym znakiem. Należy bowiem podkreślić, że prawo ochronne na ten znak zostało udzielone w celu oznaczania różnego rodzaju usług związanych z ubezpieczeniami, finansami, nieruchomościami, bankowością i doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Tymczasem w części z ww. umów w ogóle nie wskazano, jakich konkretnie usług dane kontrakty dotyczą. Pozostałe zaś umowy odnoszą się do odpłatnego świadczenia usług księgowości i kadrowo-płacowych, czyli usług innego rodzaju niż te, do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy. Należy podkreślić, że usługi figurujące w ww. umowach stanowią kategorię usług o odmiennej istocie i charakterze, niż usługi oznaczane znakiem NDF. Świadczy o tym również fakt, iż zostały one odrębnie skatalogowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług.

Analizując wskazane powyżej umowy należy również zauważyć, że tylko cztery spośród ww. dwudziestu ośmiu umów zostały zawarte przez uprawnionego. Pięć kolejnych umów zostało zawartych przez A z siedzibą w W. Pozostałe zaś dotyczą zupełnie innych podmiotów, które nie są stronami niniejszego postępowania, a uprawniony nie wyjaśnił, jaki jest związek tych podmiotów z niniejszą sprawą. W ocenie Kolegium Orzekającego wszystkie ww. umowy nie stanowią dowodów potwierdzających używanie spornego znaku również dlatego, że z powyższych dokumentów oraz z całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach niniejszej sprawy nie wynika, że skutkiem zawarcia wskazanych kontraktów było świadczenie jakichkolwiek usług sygnowanych znakiem NDF. Przede wszystkim należy podkreślić, że samo zawarcie umów dotyczących świadczenia usług nie stanowi rzeczywistego używania znaku towarowego. W ocenie Kolegium o takim używaniu można by mówić dopiero w przypadku, gdyby usługi sygnowane tym znakiem stały się dostępne na rynku i odbiorcy korzystaliby z tych usług. Jednak takiej okoliczności uprawniony nie udowodnił. Przedłożone przez niego ww. umowy zostały bowiem zawarte z różnymi podmiotami, ale uprawniony nie przedstawił żadnych rachunków lub faktur, które potwierdzałyby, że dane usługi zostały wykonane, a uprawniony uzyskiwał jakieś dochody z tego tytułu. Zatem zdaniem Kolegium należy przede wszystkim stwierdzić, że z powyższych umów nie wynikają żadne relacje z konsumentem. Z treści tych dokumentów w żaden sposób nie można wywnioskować, że skutkiem ich zawarcia było nabycie przez odbiorców usług sygnowanych spornym znakiem. Uprawniony nie przedstawił żadnych dowodów, które potwierdzałyby, że powyższe umowy doprowadziły do rzeczywistego wykonania na rzecz klientów usług uję-

tych w klasach 35 i 36. W ocenie Kolegium powyższe dowody potwierdzają jedynie, że przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa uprawniony podpisał kilka umów dotyczących świadczenia usług, które nie są objęte spornym prawem ochronnym, a poza tym nie wiadomo, czy kontrakty te doprowadziły do rzeczywistej realizacji danych usług i jaka była skala tej działalności. Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało, że ww. przedłożone przez uprawnionego umowy nie potwierdzają rzeczywistego używania spornego znaku NDF.

Analizując przedstawione przez uprawnionego dwa „*Regulaminy używania znaku NDF*" (karty 71–76) Kolegium Orzekające stwierdziło, że nie potwierdzają one rzeczywistego używania tego znaku. Oceniając wskazany materiał dowodowy należy zauważyć, że nie potwierdza on używania danego znaku w funkcji wyróżniającej konkretne usługi. Z analizy treści regulaminu z dnia 1 września 2007 r. jednoznacznie wynika, że

> *„znak NDF nadany produktowi i usłudze (poświadczony ŚWP), nie wskazuje na najlepszy produkt czy usługę na rynku, ale wskazuje na ich wiarygodność i weryfikowalność, wśród całej palety produktów i usług dostępnych na rynku"*
>
> (§ 2 pkt 5 regulaminu).

Z treści powyższego wynika zatem, że celem oznaczenia nie jest wcale identyfikowanie towarów czy usług, lecz gwarantowanie ich jakości. W ocenie Kolegium Orzekającego świadczy o tym również wskazanie na samym początku regulaminu, że jest on ustalony na podstawie art. 138 ust. 3 i 4 w związku z art. 137 ustawy Prawo własności przemysłowej. Należy stwierdzić, że powyższe przepisy dotyczą zgłoszenia wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, wspólnego znaku towarowego lub zgłoszenia znaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego. Zgodnie z art. 137 p.w.p. organizacji posiadającej osobowość prawną, która sama nie używa znaku towarowego, może być udzielone prawo ochronne na znak przeznaczony do używania przez przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie znaku przyjętym przez uprawnioną organizację i podlegających w tym zakresie jej kontroli (wspólny znak towarowy gwarancyjny). Uprawniony z prawa ochronnego na wspólny znak towarowy gwarancyjny nie może odmówić, bez ważnych powodów, prawa używania znaku przedsiębiorcom, którzy spełniają kryteria określone w tym regulaminie. Należy zauważyć, iż wskazane przepisy przewidują, że w przypadku tego rodzaju zgłoszenia należy również dołączyć regulamin znaku. Tymczasem należy podkreślić, że sporny znak towarowy NDF nie jest wspólnym znakiem towarowym gwarancyjnym ani wspólnym znakiem towarowym, ponieważ nie został zgłoszony w tym charakterze ani w oparciu o ww. przepisy.

W trakcie niniejszego postępowania uprawniony stwierdził, że udzielił E (EFFP Polska) licencji na używanie spornego znaku do oznaczania usług ujętych w klasach 35 i 36 („*Niezależne Doradztwo Finansowe dla osób fizycznych i firm*"). Licencjobiorca przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne oraz wydaje certyfikaty potwierdzające prawo posługiwania się znakiem NDF. Szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikujących prowadzą natomiast różne instytucje szkolące. Uprawniony podniósł, że dowodami na udzielenie ww. licencji są przedłożone regulaminy używania znaku. Wskazał, że firmy

korzystające ze znaku NDF dla swoich usług wystawiają faktury w ramach swojej firmy za świadczenie tych usług. Uprawniony stwierdził przy tym, że nie posiada tych faktur.

Analizując powyższe twierdzenia i materiały dowodowe Kolegium Orzekające stwierdziło, że nie potwierdzają one rzeczywistego używania znaku „NDF". Należy stwierdzić, że uprawniony po pierwsze nie wykazał, że ww. licencja doprowadziła do świadczenia jakichś usług, ponieważ przyznał, że nie posiada faktur wystawianych przez firmy korzystające ze znaku NDF za wykonanie usług oznaczanych tym znakiem. Kolegium miało przy tym na uwadze, że zgodnie z orzecznictwem samo zawarcie umów licencyjnych nie stanowi jeszcze rzeczywistego używania znaku towarowego. Zdaniem Kolegium Orzekającego o takim używaniu można by mówić dopiero w przypadku, gdyby usługi sygnowane daną marką stały się dostępne na rynku i były rzeczywiście świadczone na rzecz osób trzecich. Należy stwierdzić, że takiej okoliczności uprawniony jednak nie udowodnił. W ocenie Kolegium samo zawarcie umowy licencyjnej przez uprawnionego należy uznać jedynie za potwierdzenie zamiaru stron w zakresie korzystania znaku NDF, a nie konkretne działania stanowiące rzeczywiste używanie tego znaku. Kolegium analizując powyższą kwestię umowy licencyjnej, miało na uwadze wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2014 r. (sygn. akt II GSK 375/13), w którym stwierdzono, że

> *„same umowy licencyjne nie stanowią dowodu używania znaku towarowego. Trafna zatem jest uwaga WSA, że dla używania znaku przez licencjobiorcę nie wystarczy samo nabycie prawa do znaku na zasadzie licencji, lecz konieczne jest korzystanie z tego znaku, na co brak jest dowodów".*

Podobne stanowisko zajął również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 grudnia 2005 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1315/05) stwierdzając, że

> *„sam fakt zawarcia umowy licencyjnej nie dowodzi jednak używania spornego znaku towarowego przez licencjobiorcę. Konieczne jest bowiem wykazanie przez uprawnionego z rejestracji faktycznego używania znaku towarowego (…). Wskazane porozumienie potwierdza tylko fakt zawarcia umowy licencyjnej między zainteresowanymi w sprawie używania znaku towarowego (…). Koniecznym jeszcze było wykazanie w toku postępowania spornego przed Urzędem Patentowym, że licencjobiorcy w sposób rzeczywisty używali spornego znaku towarowego dla towarów objętych rejestracją na terytorium Polski".*

Kolegium Orzekające uznało, że przedłożone przez uprawnionego sprawozdania z działalności zarządu A również nie mogą świadczyć o rzeczywistym używaniu znaku „NDF". W powyższych dokumentach wskazano, że spółka ta podtrzymuje korzystanie z nazwy NDF i promowanie Niezależnego Doradztwa Finansowego w zakresie doradztwa finansowo-gospodarczo-prawnego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ocenie Kolegium powyższe sprawozdania zawierają jedynie deklarację danego podmiotu co do używania danego znaku towarowego, ale nie zawierają konkretnych dowodów poświadczających, że znak ten był używany w określonej formie, jaka była skala sprzedaży usług i ich konkretny zakres przedmiotowy. Należy stwierdzić, że żadne ze

wskazanych przez uprawnionego sprawozdań nie potwierdza rzeczywistego używania znaku w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Nie dołączono bowiem do nich konkretnych dowodów, w postaci np. faktur i rachunków, które potwierdzałyby, że usługi sygnowane spornym znakiem były naprawdę świadczone na rzecz innych podmiotów.

W ocenie Kolegium Orzekającego używania spornego znaku towarowego nie potwierdza również siedem certyfikatów „*European Financial Consultant EFC*" i „*European Financial Guide EFG*" (karty 64–70) przedłożonych przez uprawnionego. Po pierwsze należy zauważyć, że powyższe certyfikaty stanowią anglojęzyczne dokumenty, które nie zostały przetłumaczone na język polski. Znak NDF występuje jedynie na naklejkach hologramowych umieszczonych w lewym górnym rogu tych certyfikatów i jest bardzo niewielkich rozmiarów. Należy również podkreślić, że do wskazanych certyfikatów nie zawierają żadnych danych ani nie dołączono do nich żadnych dokumentów, z których wynikałaby skala sprzedaży usług świadczonych przez osoby, którym wydano te certyfikaty. Wszystkie powyższe uwagi odnoszą się również do wydruków hologramów (karty 62–63) oraz fotokopii legitymacji osób, które otrzymały certyfikaty „*European Financial Consultant EFC*" i „*European Financial Guide EFG*" (karta 55). W ocenie Kolegium Orzekającego z analizy wszystkich powyższych materiałów wynika, że ww. certyfikaty nie stanowią dokumentów upoważniających do używania znaku towarowego NDF. Powyższe certyfikaty zostały wydane przez Europejską Federację Doradców Finansowych i stanowią jedynie poświadczenie zdanego egzaminu oraz stopnia zdobytego wykształcenia. Umieszczone na tych certyfikatach naklejki hologramowe ze znakiem NDF zawierają również wskazanie roku, co prawdopodobnie świadczy o terminie ważności danego certyfikatu. Należy podkreślić, że uprawniony nie dołączył do ww. dokumentów żadnych faktur ani rachunków, które potwierdzałyby komercyjne używanie znaku towarowego NDF.

Kolegium Orzekające uznało, że wydruki ze stron internetowych (karty 169–174) również nie stanowią dowodów potwierdzających rzeczywiste używanie znaku towarowego NDF poprzez realny kontakt klientów z usługami sygnowanymi tym znakiem. Należy stwierdzić, że powyższe dokumenty poświadczają jedynie okoliczność, iż odbiorcy mogli mieć kontakt z ofertą usług, w kontekście których wskazywano również znak NDF. Z wydruków tych jednak w żaden sposób nie wynika, że odbiorcy korzystali z usług sygnowanych danym znakiem, ponieważ uprawniony nie przedstawił żadnych dokumentów, które poświadczałyby, że takie okoliczności miały miejsce.

Kolegium Orzekające analizując wszystkie materiały dowodowe przedłożone przez uprawnionego miało na uwadze wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2014 r. (sygn. akt II GSK 375/13), w którym stwierdzono, że

> *„zawsze używanie znaku w formach wskazanych w ustawie musi pozostawać w związku czy to rzeczywistym, czy pojęciowym z towarem lub usługą".*

Podobne stanowisko odnośnie używania znaku towarowego zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 maja 2006 r. (sygn. akt II GSK 70/06) stwierdzając, że

> *„obowiązkowi rzeczywistego używania oznaczenia czyni zadość tylko takie używanie, które pozostaje w związku fizycznym lub pojęciowym z towarem lub usługą.*

Oznacza to konieczność nakładania zarejestrowanego oznaczenia na towar i wprowadzanie do obrotu. Samodzielne używanie znaku wyłącznie w korespondencji handlowej lub reklamie (…) nie jest wystarczające do zachowania tego prawa. Towary, których wprowadzenie do obrotu zostało w jakiś sposób zapowiedziane w reklamie, muszą być następnie możliwe do nabycia przez klientów (…). Co więcej, w literaturze wskazuje się też, że znak towarowy powinien być zauważalny nie tylko przez konsumentów, ale także przez innych przedsiębiorców".

Wobec powyższego analizując całokształt materiału dowodowego przedłożonego przez uprawnionego Kolegium Orzekające uznało, że nie potwierdza on rzeczywistego używania znaku towarowego „NDF" do oznaczania usług ujętych w klasach 35 i 36. Należy mieć bowiem na uwadze, że rzeczywiste używanie znaku towarowego to takie używanie, które zmierza do utrwalenia danej marki na rynku oraz w świadomości konsumentów. Powinno być ono na tyle trwałe i intensywne, a zarazem na tyle stabilne pod względem postaci znaku, żeby odnieść odpowiedni skutek komercyjny na rynku. Nie może to być np. działanie jednorazowe lub podejmowane w sposób sporadyczny. W związku z powyższym Kolegium Orzekające uznało, że zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy nie świadczy o rzeczywistym używaniu spornego znaku. Powyższy materiał nie pozwala uznać, że znak towarowy NDF mógł się utrwalić lub utrzymać w świadomości potencjalnych odbiorców w skali całego kraju jako informacja o pochodzeniu danych usług z określonego źródła. Należy stwierdzić, że uprawniony w trakcie postępowania szczegółowo przedstawił proces certyfikacji usług, ale nie udowodnił jaki jest związek między tą certyfikacją a używaniem spornego znaku do oznaczania usług ujętych w klasach 35 i 36. Uprawniony nie przedstawił również powoływanych przez niego faktur i not księgowych. Można zatem stwierdzić, że z przedstawionej przez uprawnionego dokumentacji wynika, iż podejmował on pewne działania, które mogły mieć na celu wprowadzenie na rynek usług oznaczanych m.in. znakiem „NDF". Uprawniony nie przedstawił jednak dowodów potwierdzających rzeczywiste używanie spornego znaku do oznaczania usług objętych ochroną tego znaku. Kolegium Orzekające miało na uwadze, że o rzeczywistym używaniu znaku towarowego można mówić jedynie w sytuacji, gdy znak ten zdążył się utrwalić w świadomości przeciętnego odbiorcy, który ma styczność z towarami/usługami oznaczanymi danym znakiem towarowym w taki sposób, że kojarzy dany znak towarowy z danym produktem/usługą i przedsiębiorcą. Dlatego też nie można mówić o rzeczywistym używaniu znaku towarowego, który nie zdążył utrwalić się w świadomości odbiorców.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że z przedstawionych przez uprawnionego materiałów dowodowych w żaden sposób nie wynika, że sporne oznaczenie w badanym okresie było używane w sposób rzeczywisty w Polsce do sygnowania wskazanych powyżej usług z klas 35 i 36. Analizując powyższe materiały Kolegium Orzekające uznało, że nie mogą być one uznane za dowód potwierdzający używanie znaku „NDF" w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Używanie znaku wymaga bowiem oznaczania tym znakiem konkretnych usług, które są świadczone na rzecz osób trzecich, oraz wiąże się z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów. W niniejszej sprawie warunki te nie zostały spełnione.

Kolegium Orzekające miało na uwadze, że sposób, w jaki sporny znak był wykorzystywany nie stanowi rzeczywistego używania znaku do sygnowania świadczonych usług w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Należy bowiem podkreślić, że zgodnie z orzecznictwem i doktryną przez pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego należy rozumieć takie jego używanie, które jest odpowiednie do głównej funkcji znaku towarowego – gwarantowania tożsamości pochodzenia towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, w celu pozyskania lub zachowania udziału w rynku danych towarów lub usług, z wykluczeniem użycia o charakterze czysto symbolicznym, mającego na celu jedynie zachowanie praw uzyskanych przez rejestrację znaku. Należy podkreślić, że powyższe stanowisko jest zgodne z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2016/14), w którym stwierdzono, że

„uprawniony nie przedłożył żadnych dowodów potwierdzających, aby kiedykolwiek wprowadzał do obrotu herbatę oznaczoną spornym znakiem towarowym. Dołączone materiały świadczą jedynie o czynionych przygotowaniach mających na celu wprowadzenie na rynek w Polsce herbaty oznaczonej spornym znakiem towarowym w przyszłości. Z czynności kwalifikowanych jako używanie rzeczywiste znaku wyklucza się działania, które świadczą dopiero o istnieniu zamiaru używania znaku. Wyłączyć także należy wewnątrz korporacyjne używanie znaku. Nie jest to bowiem używanie rzeczywiste. (…) Podstawowym dowodem świadczącym o używaniu znaku są faktury z tytułu dokonywanej sprzedaży towarów i usług. Tych zaś brak".

Podobne stanowisko zajął również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 listopada 2014 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1221/14).

Kolegium Orzekające miało na uwadze, że na rzeczywisty charakter używania znaku towarowego składają się m. in. takie czynniki jak skala i częstotliwość używania danego znaku przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości uprawnionego. Koniecznym warunkiem uznania używania znaku za rzeczywiste jest powstanie wśród konsumentów przekonania o istnieniu związku pomiędzy znakiem i towarami/usługami nim opatrywanymi a podmiotem, od którego dane towary/usługi pochodzą. Utrwalenie w świadomości odbiorców towarów/usług istnienia tego związku wymaga, aby upłynął pewien trwały okres rzeczywistego używania znaku na rynku.

Mając zatem na uwadze okoliczność, iż materiał dowodowy zgromadzony w aktach niniejszej sprawy nie potwierdza używania spornego znaku towarowego do sygnowania usług ujętych w klasach 35 i 36, Kolegium Orzekające stwierdziło, że: w analizowanym okresie sporny znak towarowy „NDF" o numerze R.(…) nie był używany w Polsce w sposób rzeczywisty do oznaczania tych usług w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., oraz że nie istniały ważne powody usprawiedliwiające nieużywanie tego znaku w rozumieniu tego przepisu. Należy podkreślić, że uprawniony powinien mieć świadomość, iż udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wiąże się z obowiązkiem jego używania, zaś celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest eliminowanie praw ochronnych udzielonych na te oznaczenia, które nie są faktycznie używane w obrocie

gospodarczym. Nieużywanie znaku towarowego powoduje, że dla innych podmiotów otwiera się możliwość żądania stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego. Celem znaku jest bowiem odróżnianie towarów/usług według ich pochodzenia, a cel ten może być realizowany tylko poprzez oznaczanie danym znakiem towarów/usług trafiających do odbiorców.

Kolegium Orzekające po przeanalizowaniu zgromadzonego w niniejszym postępowaniu materiału dowodowego uznało zatem, że uprawniony nie przedstawił materiałów dowodowych potwierdzających używanie spornego znaku „NDF" w obrocie po dacie udzielenia prawa ochronnego, w sposób rzeczywisty, do oznaczania usług z klasy 35 i 36 lub wskazujących, że nieużywanie znaku towarowego było usprawiedliwione. W związku z powyższym Kolegium Orzekające uznało za uzasadniony wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ww. znak towarowy z powodu nieużywania tego znaku. Ustalając, że powyższy znak nie był używany w sposób rzeczywisty w obrocie po dacie udzielenia prawa ochronnego, a ponadto nie zachodziły ważne powody nieużywania tego znaku Kolegium uwzględniło wniosek wnioskodawcy i stwierdziło wygaśnięcie spornego prawa ochronnego w całości z dniem 26 stycznia 2017 r.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i obrony. W rozpatrywanej sprawie strona wygrywająca – wnioskodawca – reprezentowany był przez pełnomocnika w osobie rzecznika patentowego. Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało za zasadne przyznanie wnioskodawcy jako stronie wygrywającej kwotę w wysokości x złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Kwota ta stanowi sumę opłaty za wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego w wysokości x złotych oraz stawki minimalnej w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego określonej w § 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 881) w wysokości x złotych.

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Orzekające orzekło jak w osnowie.

Wzory przemysłowe

A. Wzory przemysłowe

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. Sp.18.2016

Decyzja z dnia 5 stycznia 2017 r. unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt.: „Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowej typu LED" nr Rp.(…)

DECYZJA
z dnia 5 stycznia 2017 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Joanna Kołodziejczyk
Ekspert – orzecznik	Bolesław Białkowicz (spr.)
Ekspert	Irmina Kudrelik
Protokolant	Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 stycznia 2017 r. wniosku T z siedzibą w P przeciwko K.D. i M.L. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą D z siedzibą w Z o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt.: „Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowej typu LED" nr Rp.(…), na podstawie art. 104 w związku z art. 89 ust. 1 oraz art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 kpc w związku z art. 256 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

orzeka

1) unieważnić prawo z rejestracji wzoru przemysłowego pt.: „Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowej typu LED" nr Rp.(…);
2) przyznać T z siedzibą w P solidarnie od K.D. i M.L. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą D z siedzibą w Z kwotę x zł (słownie: x zł) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departament Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 28 stycznia 2016 r. T z siedzibą w P wystąpiła do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt: „Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowej typu LED" nr Rp.(…) udzielonego na rzecz K.D. i M.L. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą D z siedzibą w Z, z pierwszeństwem od dnia 10 czerwca 2013 r.

Swój interes prawny wnioskodawca wywodził z okoliczności, że strony są konkurentami w zakresie wprowadzania do obrotu profili konstrukcyjnych do instalacji oświetleniowej typu LED, w tym profili konstrukcyjnych do instalacji oświetleniowej typu LED o cechach według spornego wzoru, przy czym wnioskodawca wprowadził taki profil wcześniej na rynek. Ponadto, wnioskodawca od dnia 16 sierpnia 2010 r. jest uprawnionym z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt.: „Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych, zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED" nr Rp.(…), które jego zdaniem jest naruszane przez sporny wzór przemysłowy, o czym świadczy „wezwanie" z dnia 8 czerwca 2015 r. skierowane do uprawnionego ze spornego wzoru (wraz z odpowiedzią uprawnionego ze spornego wzoru załączone do wniosku).

Jako podstawę swojego żądania wnioskodawca wskazał przepisy art. 102, art. 103 i art. 104 ustawy Prawo własności przemysłowej podnosząc, że w dacie jego zgłoszenia do rejestracji sporny wzór nie spełniał wymogów nowości i indywidualnego charakteru w świetle wzoru przemysłowego wnioskodawcy pt.: „Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych, zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED" nr Rp.(…) opublikowanego w Wiadomościach Urzędu Patentowego 07/2011 w dniu 29.07.2011 r. Ponadto wnioskodawca przedłożył swój katalog z 2014 r. „LED Profiles" przedstawiający różne profile LED, w tym profile LED CORNER wraz ze sposobami ich montowania oraz profile narożne innych producentów.

Uprawniony w odpowiedzi na wniosek z dnia 10 czerwca 2016 r. podniósł, że cechy wzoru przemysłowego pt.: „Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych, zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED" nr Rp.(…) wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, a więc wypełniają ograniczenia określone w art. 107 ust. 1 p.w.p., a ponadto są podczas normalnego użytkowania niewidoczne. Na tą okoliczność przedłożył fragment katalogu wnioskodawcy wskazujący sposób montowania profilu. Ponadto dokonał porównania cech obu profili tekstowo i na rysunku, na którym nałożył na siebie przekroje obu porównywanych profili (k. 91 akt. Sp.18.2016), przy czym kolorem czerwonym wskazał profil sporny według Rp.(…), a kolorem niebieskim profil przeciwstawiony według Rp.(…).

Ponadto, na rozprawie w dniu 5 stycznia 2017 r. (k. 122A, drugi akapit Sp.18.2016) uprawniony wniósł o zawieszenie postępowania w oparciu o art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do czasu zakończenia postępowania o unieważnienie wzoru przemysłowego pt.: „Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych, zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED" nr Rp.(…) wskazując wynik tego postępowania jako kwestię prejudycjalną. W odpowiedzi na ten wniosek, wnioskodawca wskazał, że jest on bezpodstawny, gdyż wzór przemysłowy Rp.(…) jest wskazywany w tej sprawie jako stan techniki, a ponadto Urząd Patentowy w dniu 4 stycznia 2016 r. decyzją nr Sp. 256/2016 oddalił wniosek o unieważnienie wzoru przemysłowego Rp.(…).

Kolegium Orzekające oddaliło wniosek uprawnionego o zawieszenie postępowania w oparciu o art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

W myśl art. 255 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy sprawy o unieważnienie prawa z rejestracji rozpatruje Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego. Stosownie

do przepisów art. 89 ust. 1 w związku z art. 117 ust. l ustawy Prawo własności przemysłowej prawo z rejestracji wzoru przemysłowego może być unieważnione na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny.

Wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest uzależnione od wykazania interesu prawnego wnioskodawcy. Interesem prawnym można nazwać

> *„związek o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa materialnego, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu, polegający na tym, że akt stosowania normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu w zakresie prawa materialnego"*
>
> (wyrok NSA z dnia 17 lipca 2003 roku II SA 1165/02).

W niniejszej sprawie strony są konkurentami w zakresie wprowadzania do obrotu profili konstrukcyjnych do instalacji oświetleniowej typu LED, w tym profili konstrukcyjnych do instalacji oświetleniowej typu LED o cechach według spornego wzoru. Ponadto, wnioskodawca posiada z wcześniejszym pierwszeństwem, tj. od dnia 16 sierpnia 2010 r., prawo z rejestracji wzoru przemysłowego pt.: „Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych, zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED" nr Rp.(…). W ocenie Kolegium Orzekającego okoliczności te uzasadniają interes prawny wnioskodawcy w żądaniu unieważnienia spornego prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 lutego 2006 r., (sygn. akt VI SA/Wa 985/05 podniósł:

> *„Zdaniem Sądu należy podzielić stanowisko organu, że LS ma interes prawny w złożeniu wniosku. Wnioskodawczyni znalazła się bowiem w sytuacji zagrożenia ograniczenia wolności jej działalności gospodarczej, a zatem podstawy materialnoprawnej wniosku należy upatrywać w art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 i 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Pomimo, że wolność działalności gospodarczej nie jest wolnością absolutną to w sytuacji, gdy podmiot uprawniony podejmie środki prawne w postaci wytoczenia powództwa mogącego w poważny sposób utrudnić drugiej stronie prowadzenie działalności gospodarczej uzasadnia przyjęcie, iż strona pozwana ma interes prawny w postępowaniu o unieważnienie spornego znaku".*

Także Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznający skargę w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek w wyroku z dnia 24 stycznia 2005 r. (sygn. akt. GSK 1078/04) stwierdził:

> *„Wojewódzki Sąd Administracyjny trafnie przyjął, że istotą interesu prawnego, o jakim mowa jest w tym przepisie, jest związek sytuacji podmiotu z konkretną normą prawa materialnego. Może to być norma należąca do każdej gałęzi prawa, a więc nie tylko do prawa administracyjnego. Norma prawa nie musi przyznawać podmiotowi wywodzącemu z niej swój interes prawny konkretnych uprawnień lub obowiązków,*

bo wtedy interes prawny przekształciłby się w roszczenie prawne lub w publiczne prawo podmiotowe. Wystarczy, że daje możliwość ochrony w sformalizowanym postępowaniu i powoduje, że podmiot, którego sfery prawnej bezpośrednio dotyczy, może skutecznie domagać się wydania orzeczenia administracyjnego (J. Zimmermann w glosie do wyroku NSA z dnia 2 lutego 1996 r. sygn. akt IV SA 846/95 – OSP z 1997 r., Nr 4, poz. 83). (…) Stąd należy podzielić pogląd Sądu, iż interes prawny wnioskodawcy wynikał z przepisów o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej (art. 20 Konstytucji RP i art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo o działalności gospodarczej – Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) czemu na przeszkodzie stał sporny patent".

Analiza tez przywołanego orzecznictwa prowadzi do wniosku, że w aspekcie istniejącego w przedmiotowej sprawie stanu faktycznego istnieje interes prawny wnioskodawcy, zwłaszcza, że wnioskodawca zainteresowany jest wykorzystywaniem w obrocie spornego wzoru przemysłowego, który, jego zdaniem, nie był nowy w dacie jego zgłoszenia do ochrony.

Bezsporne jest, że pomiędzy stronami występuje faktyczny stosunek konkurencji. Ponadto spór między stronami jest realny, o czym świadczy załączone „wezwanie" z dnia 8 czerwca 2015 r. skierowane do uprawnionego ze spornego wzoru. Wnioskodawca może zatem domagać się unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, skoro prawo to może ingerować w sferę uprawnień wnioskodawcy i utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem tego wzoru.

Definicja wzoru przemysłowego zawarta w art. 102 ust. 1 powołanej ustawy p.w.p. stanowi, iż

„wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację".

Art. 102 ust. 2 p.w.p. tego artykułu stanowi, iż wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych, przy czym zgodnie z ustępem 3 tego artykułu za wytwór uważa się także:

1) przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony);
2) część składową, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy;
3) część składową, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu.

Natomiast zgodnie z art. 102 ust. 4 p.w.p. w przypadku wzoru stosowanego lub zawartego w części składowej wytworu złożonego, w rozumieniu ust. 3 pkt 1 (tego artykułu), ocena nowości i indywidualnego charakteru dotyczy tylko jego widocznych cech.

Przedmiotem spornego wzoru przemysłowego jest profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowej typu LED, której cechy istotne, zgodnie z dokumentacją rejestrową, są następujące:

„Profil ma generalnie kształt T-ownika, którego podstawa 1 jest usytuowana pod kątem około 60° do poprzeczki 2.

- *Prawe ramię 3 poprzeczki jest pogrubione i ścięte pod kątem około 60° w stosunku do górnej płaszczyzny poprzeczki.*
- *Pod spodem prawego ramienia poprzeczki znajdują się dwa występy 4 zorientowane pod kątem ok. 60° w stosunku do górnej płaszczyzny poprzeczki 2.*
- *Dolna część 5 podstawy jest zakrzywiona w prawo pod kątem około 120° i zakończona jest wgłębieniem 6 oraz występem 7.*
- *Po lewej stronie podstawy 1 znajdują się dwa występy 8 równoległe do poprzeczki 2 zakończone rozwartymi haczykami skierowanymi do wnętrza.*
- *Podstawa zakończona jest występem 9 równoległym do poprzeczki 2".*

Ilustrację przekroju spornego profilu pokazano poniżej.

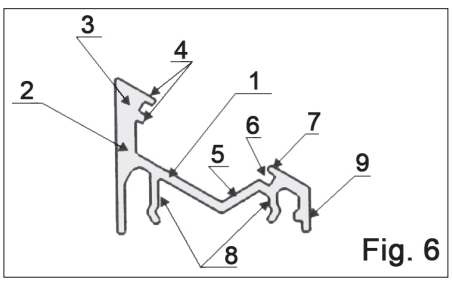


Fig. 6

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że pojęcie postaci, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, jest tożsame z wyglądem zewnętrznym nadawanym wytworom. Ważną wskazówkę interpretacyjną stanowią w tym względzie przepisy Unii Europejskiej, w szczególności Dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, zgodnie z którą przedmiotem ochrony wzoru nie mogą być części, które są „niedostępne dla oka". W doktrynie dostrzega się różnice brzmieniowe występujące między ww. dyrektywą a ustawą Prawo własności przemysłowej w zakresie rozumienia terminu „postać". Przyjmuje się jednak, że nie mają one charakteru merytorycznego, gdyż w obu aktach prawnych chodzi o wizualnie dostrzegalne cechy całego produktu lub jego części, z wyjątkiem części składowych, które nie są wizualnie postrzegane

„w toku zwykłego używania produktu"

(„*Prawo własności przemysłowej*" Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Michał du Vall, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, str. 88, 91).

Także w orzecznictwie przyjmuje się, że przedmiotem ochrony jest postać przedmiotu, jego ogólny efekt wizualny (wyrok SN z dnia 10 lipca 2002 r. sygn. akt II CKN 969/00). Pogląd ten, wypracowany jeszcze pod rządami poprzednio obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz.U. nr 8, poz. 45), zachowuje w pełni aktualność w obecnym stanie prawnym.

W związku z powyższym, zdaniem Kolegium Orzekającego, przedmiotem oceny w niniejszej sprawie mogą być tylko te cechy wzoru przemysłowego, które są widoczne na zewnątrz w toku zwykłego używania, czyli dostrzegane w trakcie tego używania zmysłem wzroku.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyrokach: WSA z dnia 17.01.2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 2058/06, WSA z dnia 9.03.2007 r. sygn. akt. VI SA/Wa 2233/06, NSA z 20.11.2007 r. sygn. akt II GSK 276/06.

Sporny wzór stanowi narożną oprawę oświetleniową LED podobnie jak wzór przeciwstawiony. Tego typu oprawy, jak wynika z katalogu wnioskodawcy z 2014 r. „LED Profiles" przedstawiającego różne profile LED, w tym profile LED CORNER wraz ze sposobami ich montowania, są montowane w górnym lub dolnym narożu ściany, tak że dwie strony przylegają do ściany i sufitu (patrz np. k.16 akt Sp. 18.2016). Po zamontowaniu, tj. w trakcie zwykłego użytkowania widoczne więc są tylko powierzchnie zaznaczone na pokazanym powyżej przekroju spornego profilu jako zewnętrzne powierzchni wskazane odnośnikami 4, 7 i 9. Przestrzeń pomiędzy powierzchniami wskazanymi odnośnikami 4 i 7 jest w trakcie zwykłego użytkowania wypełniona osłoną źródeł światła LED, a więc jest niewidoczna. Oprócz tego widoczny jest ogólny obrys trójkątny przekroju profilu (ze ściętym jednym narożem). Tylko te widoczne cechy mogą być przedmiotem oceny zdolności rejestrowej spornego wzoru.

Kolegium Orzekające uznało, że w świetle przedłożonych materiałów sporny wzór nie cechuje się indywidualnym charakterem.

Zgodnie z przepisem art. 104 ust. l p.w.p., wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się jego pierwszeństwo. Należy także uwzględnić przepis art. 104 ust. 2 p.w.p., zgodnie z którym przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.

Jak wskazano powyżej, przedmiotem oceny zdolności rejestrowej spornego wzoru są cechy dotyczące ukształtowania ogólnego obrysu trójkątnego przekroju profilu (ze ściętym jednym narożem) oraz jego powierzchni wskazanych odnośnikami 4, 7 i 9 na pokazanym powyżej przekroju spornego profilu, a stanowiących fragmenty tego trójkątnego obrysu przekroju oraz powierzchnię odcięcia naroża. Jak to najlepiej jest widoczne na rysunku sporządzonym przez uprawnionego, na którym nałożył on na siebie przekroje obu porównywanych profili (k. 91 akt. Sp.18.2016), przy czym kolorem czerwonym wskazał profil sporny według Rp.(…), a kolorem niebieskim profil przeciwstawiony według Rp.(…), cechy te są identyczne. W zakresie bowiem ukształtowania ogólnego obrysu trójkątnego przekroju profilu (ze ściętym jednym narożem) oraz jego powierzchni wskazanych odnośnikami 4, 7 i 9 na pokazanym powyżej przekroju spornego profilu oba

wzory są identyczne. Obrys ten i te powierzchnie nakładają się bowiem na siebie, a więc identyczne jest ich położenie i ukształtowanie.

Ta tożsamość wszystkich cech dotyczących ukształtowania ogólnego obrysu trójkątnego przekroju profilu (ze ściętym jednym narożem) oraz jego powierzchni wskazanych odnośnikami 4, 7 i 9 na pokazanym powyżej przekroju spornego profilu, a stanowiących fragmenty tego trójkątnego obrysu przekroju oraz powierzchnię odcięcia naroża sprawia, że wzór Rp.(…) wywołuje na zorientowanym użytkowniku ogólne wrażenie, które nie różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór sporny.

Jedynie na marginesie można dodać, że także wszystkie cechy istotne spornego wzoru, tj. że profil ma generalnie kształt T-ownika, którego podstawa 1 jest usytuowana pod kątem około 60° do poprzeczki 2; prawe ramię 3 poprzeczki jest pogrubione i ścięte pod kątem około 60° w stosunku do górnej płaszczyzny poprzeczki; pod spodem prawego ramienia poprzeczki znajdują się dwa występy 4 zorientowane pod kątem ok. 60° w stosunku do górnej płaszczyzny poprzeczki 2; dolna część 5 podstawy jest zakrzywiona w prawo pod kątem około 120° i zakończona jest wgłębieniem 6 oraz występem 7; po lewej stronie podstawy 1 znajdują się dwa występy 8 równoległe do poprzeczki 2 zakończone rozwartymi haczykami skierowanymi do wnętrza; podstawa zakończona jest występem 9 równoległym do poprzeczki 2, są znane z rysunku przekroju wzoru przeciwstawionego Rp.(…) (patrz poniżej) opublikowanego w Wiadomościach Urzędu Patentowego 07/2011 w dniu 29.07.2011 r.

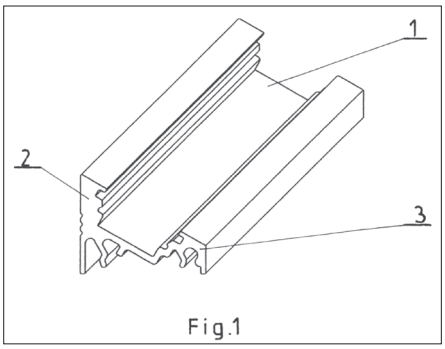


Fig.1

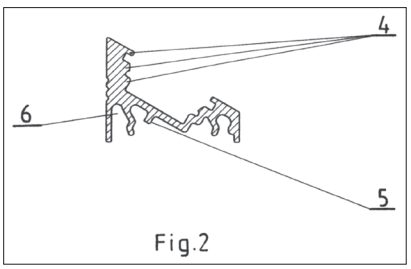


Fig.2

Dokonując oceny indywidualnego charakteru spornego wzoru Kolegium za zorientowanego użytkownika uznało np. osobę zajmującą się sprzedażą, montażem lub projektowaniem elementów oświetlenia wnętrz, obejmujących profile konstrukcyjne do instalacji oświetleniowej typu LED. Przy ocenie indywidualnego charakteru spornego wzoru przemysłowego wzięto pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru, który dla profili konstrukcyjnych tego rodzaju, tj. narożnych jest dość duży, co wynika z przedłożonego przez wnioskodawcę katalogu z 2014 r. „LED Profiles" przedstawiającego różne profile LED, oraz wskazanych profili narożnych innych producentów.

Wobec faktu, że brak indywidualnego charakteru jest wystarczającą samodzielną przesłanką do unieważnienia spornego wzoru, Kolegium uznało za niecelowe rozpatrywanie zarzutu braku nowości w świetle przedłożonego materiału.

Kolegium Orzekające postanowiło oddalić wniosek o zawieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie, ponieważ uznało, że nie istnieją podstawy do zawieszenia postępowania w oparciu o wskazaną przez wnoszącego podstawę prawną zawieszenia, tj. art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w związku z art. 256 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. stanowi, że organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Kolegium Orzekające uznało, że w niniejszej sprawie brak jest przesłanek do zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w związku z art. 256 ust. 1 p.w.p., do czasu zakończenia postępowania wszczętego przed Urzędem Patentowym RP pod nr sygnatury Sp. 256/2016 o unieważnienie wzoru przemysłowego pt.: „Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych, zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED" nr Rp.(…), gdyż postępowanie to zostało zakończone. Urząd Patentowy w dniu 4 stycznia 2016 r. decyzją nr Sp. 256/2016 oddalił wniosek o unieważnienie wzoru przemysłowego Rp.(…) i decyzja ta jest ostateczna w postępowaniu administracyjnym.

Ponadto, Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego w innej sprawie nie można zgodnie z utrwaloną judykaturą uznać za „inny organ lub sąd", a charakter prejudycjalny ma tylko takie zagadnienie, którego rozstrzygnięcie jest niezbędne dla rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji w toczącym się postępowaniu, czyli kiedy występuje między postępowaniami zależność, która uniemożliwia prowadzenie dalszego postępowania bez rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego.

Przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. nie określa charakteru tej zależności, tj. czy zależność ta ma być pośrednia czy bezpośrednia. Sądzić należy, że ww. przepis wymaga do zawieszenia postępowania zależności bezpośredniej. Stanowisko takie podzielają też sądy administracyjne.

Zdaniem Kolegium Orzekającego między niniejszym postępowaniem i postępowaniem w sprawie Sp. 256/2016 lub ewentualnym dalszym postępowaniem sądowym o unieważnienie wzoru przemysłowego pt.: „Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych, zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED" nr Rp.(…), zależność bezpośrednia nie występuje. Wnoszący sprzeciw wskazał bowiem jako podstawę swojego żądania niespełnienie przez sporny wzór przemysłowy ustawowych wymogów nowości i indywidualnego charakteru. W konsekwencji, Urząd musi sprawdzić nowość i indywidualny charakter spornego wzoru przez porównanie go z wzorami wcześniej podanymi do wiadomości publicznej, tj. w tym przypadku ze wskazanym wzorem nr Rp.(…), na co nie mają wpływu rozstrzygnięcia wskazanych postępowań Urzędu lub sądu powszechnego.

W związku z powyższym, nie istnieją podstawy do zawieszenia niniejszego postępowania w oparciu o wskazaną podstawę prawną.

Rozstrzygając zaś wniosek o zwrot kosztów postępowania złożony przez wnioskodawcę Kolegium uznało, że wniosek jest zasadny. Stosownie bowiem do obowiązujących przepisów, strona, której żądanie zostało uwzględnione ma prawo do zwrotu niezbędnych kosztów postępowania w razie złożenia o to wniosku nie później niż przed zamknięciem rozprawy.

W przedmiotowej sprawie żądanie unieważnienia spornego prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zostało uwzględnione.

W tej sytuacji zasadnym jest przyznanie wnioskodawcy zwrotu niezbędnych kosztów postępowania.

Do niezbędnych kosztów postępowania w myśl przepisu art. 98 § 1 k.p.c. zalicza się w przypadku, gdy strona korzystała z zastępstwa pełnomocnika, jego wynagrodzenie, koszty przejazdu na rozprawy oraz wydatki związane ze sporządzaniem pism i wniosków.

W niniejszej sprawie wnioskodawca korzystał z usług pełnomocnika, którym był rzecznik patentowy.

Ustalając wynagrodzenie pełnomocnika Kolegium oparło się na przepisie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076). Zgodnie z § 8 pkt 1 tego rozporządzenia stawka minimalna w sprawach dotyczących unieważnienia prawa ochronnego lub prawa z rejestracji wynosi x zł.

W związku z powyższym Kolegium uznało za zasadne przyznanie wnioskodawcy kwoty x zł. Na kwotę tę składa się wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości x zł oraz zwrot opłaty za wniosek w wysokości x zł.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.