



Prezes
Alicja Adamczak

Warszawa, 3 sierpnia 2017 r.

Nasz znak: GP-II.050.12.2017

Wasz znak:



Szanowny Biuro Rezerwie

W związku z petycją, która wpłynęła do Urzędu w dniu 10 maja 2017 r. i została uzupełniona pismem z dnia 6 lipca 2017 r., będącym odpowiedzią na pismo Urzędu z dnia 13 czerwca 2017 r., uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Przedmiotem petycji jest wniosek o wystąpienie przez Prezesa Urzędu Patentowego o unieważnienie, w interesie publicznym, prawa ochronnego na słowny znak towarowy [REDAKTED] OCR. Znak ten przeznaczony jest do oznaczania usług w klasie 41. Przedmiotowa petycja została poparta przez szereg osób, związanych z dyscypliną sportu, jaką są biegi przeszkodowe.

W Państwa ocenie określenie OCR jest akronimem (skrót) od angielskiego określenia „Obstacle Course Racing” tłumaczonego na język polski jako biegi przeszkodowe i jest powszechnie używane w środowisku sportowym dla skrótowego oznaczenia tej dyscypliny sportowej jaką są biegi przeszkodowe. Skrót ten posługują się osoby związane z tą dyscypliną sportu. Zwrot ten stał się elementem języka codziennego, potocznego, na dowód czego w piśmie zawarto linki odsyłające do stron internetowych, gdzie użyto oznaczenia OCR oraz przedłożono kopię decyzji Urzędu Znaków Towarowych Beneluksu odmawiającą udzielenia ochrony na znak OCR. W związku z powyższym, w Państwa ocenie, sporny znak towarowy OCR, jako oznaczenie opisowe, na podstawie art.129¹ ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, dalej powoływana jako „p.w.p.”), nie powinien podlegać rejestracji. Interes publiczny uzasadniający wystąpienie przez Prezesa Urzędu Patentowego z wnioskiem o unieważnienie, to według Państwa, wspólny interes odbiorców usług w zakresie sportów przeszkodowych (biegów OCR). Wyrazili Państwo pogląd, że oznaczenie to nie powinno być zawłaszczane przez komercyjne podmioty, arbitralnie decydujące o tym, na jakich zasadach może być ono używane.

Prezes Urzędu Patentowego przeanalizował przedłożone materiały dowodowe i podniesioną argumentację, jednakże materiały te nie były wystarczające do przyjęcia, iż ww. znak towarowy, jako oznaczenie opisowe, pozbawione jest zdolności odróżniającej, o czym Urząd Państwa poinformował pismem z dnia 13 czerwca 2017 r. (GP-II.050.12.2017). Jednocześnie zwrócono się do Państwa z prośbą o przesłanie ewentualnych dodatkowych materiałów dowodowych potwierdzających stawiane zarzuty.

Odpowiedzi na powyższe udzielili Państwo pismem z dnia 6 lipca 2017 r. W piśmie tym potwierdzili Państwo podnoszone wcześniej argumenty i przesłanki.

Ponownie podnieśli Państwo, że przyczyną wystąpienia z wnioskiem do Urzędu było pojawienie się w serwisie społecznościowym informacji [REDAKTOWANE] o uzyskaniu ochrony na znak towarowy OCR. W przedmiotowej informacji zawarto stwierdzenie, iż [REDAKTOWANE] „rozpoczyna okres certyfikacji” dla wszystkich podmiotów używających oznaczenia OCR oraz udziela 14 dniowego terminu do zgłoszenia współpracy. Opublikowanie tej wiadomości spowodowało reakcję klubów, organizacji i zawodników, którzy zwrócili się do Państwa z prośbą o podjęcie działań w tym zakresie.

Jednocześnie zwrócili się Państwo o opinię do stowarzyszeń europejskich, czego efektem było przekazanie kopii decyzji odmawiającej udzielenia ochrony na słowny znak towarowy OCR w krajach Beneluksu.

Wskazali Państwo szereg linków odnoszących się do historii biegów przeszkodowych, w tym do biegu Tough Guy, Runmagedonu i Biegu Katorżnika.

Zwrócili Państwo również uwagę na to, że określenie OCR jest używane nie tylko w odniesieniu do biegów przeszkodowych, ale również istnieją kluby, systemy szkoleniowe, sklepy, czy różnego rodzaju kursy OCR.

Powyższe, w Państwa ocenie, dowodzi, że akronim OCR określający biegi przeszkodowe wszedł do języka potocznego, jest swobodnie używany i rozpoznawalny w środowisku biegaczy przeszkodowych oraz jest jego nierozłączną częścią wskazującą na ten rodzaj aktywności. Podtrzymując wniosek o wystąpienie przez Prezesa Urzędu z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy OCR wskazali Państwo, że unieważnienie przedmiotowego prawa ochronnego leży w interesie całego środowiska biegów przeszkodowych.

Odnosząc się do złożonego wniosku, w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 167 p.w.p. Prezes Urzędu może wystąpić w interesie publicznym z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. Z kolei unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy może nastąpić wówczas, gdy zostanie wykazane, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Pamiętać przy tym należy, że ocena, czy dany znak towarowy spełniał warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego dokonywana jest na datę zgłoszenia tego znaku.

Oznacza to, że Prezes Urzędu Patentowego występując z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy OCR musiałby wykazać, zarówno istnienie interesu publicznego uzasadniającego wniosek oraz fakt, iż w dacie zgłoszenia

spornego znaku tj. w dniu [REDAKTOWANE] 2016 r., znak ten nie spełniał ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego.

W niniejszej sprawie konieczne byłoby wykazanie, że oznaczenie OCR zostało udzielone z naruszeniem art. 129¹ ust. 1 pkt 3 i 4 p.w.p. tj. już w dacie zgłoszenia było oznaczeniem opisowym, składającym się wyłącznie z elementów informujących o rodzaju oznaczanych nim usług, lub też weszło do języka potocznego.

Ponowna analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, zarówno przedłożonego przez Państwa, jak i zgromadzonego samodzielnie przez Urząd, nie pozwala na przyjęcie, że znak OCR jest znakiem opisowym w rozumieniu art. 129¹ ust. 1 pkt 3 i 4 p.w.p.

Jak wcześniej wyjaśniono na polskojęzycznych stronach internetowych nie znaleziono informacji definiującej oznaczenie OCR jako akronim angielskojęzycznej nazwy dyscypliny sportu Obstacle Course Racing, którego polskim odpowiednikiem jest określenie - biegi przeszkodowe. Skrót ten został utworzony od pierwszych liter kolejnych słów i jest to skrót pochodzący od wyrazów całkowicie obcojęzycznych, mających swój polski odpowiednik. Nie można również wykazać, iż w dacie zgłoszenia spornego znaku oznaczenie to weszło do języka potocznego.

Urząd nie kwestionuje przy tym poglądu, że oznaczenie to jest używane w środowisku biegów przeszkodowych oraz tego, że dyscyplina sportu jaką są biegi przeszkodowe bardzo dynamicznie się rozwija i jest coraz bardziej popularna. Jednakże pamiętać należy, iż zgromadzone materiały to przede wszystkim zawartość stron internetowych. Materiały te, w znakomitej większości, nie są opatrzone datami, a co za tym idzie nie mogą skutecznie potwierdzić, iż określone okoliczności zaistniały przed datą zgłoszenia. Również okoliczności takie jak długoletnia historia biegów Tough Guy, Runmagedon, czy Bieg Katorżnika, nie przesądza o tym, że oznaczenie OCR było w Polsce używane do oznaczania biegów przeszkodowych i w taki sposób jest interpretowane przez przeciętnego konsumenta.

Dodatkowo, zarówno Państwa Stowarzyszenie, jak i [REDAKTOWANE] Sports Federation powstały dopiero w 2017 r., a więc po dacie zgłoszenia spornego znaku. Co sugeruje, że jest to stosunkowo nowa dyscyplina sportu, która nie jest jeszcze powszechnie znana.

Na marginesie warto również zwrócić uwagę na to, że istnieją zarejestrowane słowne znaki towarowe, przeznaczone m.in. do oznaczania usług w klasie 41 tj. organizacja zawodów sportowych, w tym biegów przeszkodowych, zawierające element OCR np.: UK.OCR ([REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE]), OCR EC ([REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE]), SUPERIOR OCR ([REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE]).

Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się, że interpretacja, że sporne oznaczenie weszło do języka potocznego, lub też składa się wyłącznie z elementów mogących wskazywać, w szczególności rodzaj, pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład, funkcje lub przydatność usługi, jest zbyt daleko idąca. Trudno przyjąć, że wyrażenie OCR dla przeciętnego odbiorcy znaku towarowego będzie oznaczeniem informacyjnym. W analizowanym przypadku przeciętnym odbiorcą znaku towarowego będzie każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a oznaczenie OCR dla znakomitej większości z nich będzie oznaczeniem fantazyjnym.

Dodatkowo pamiętać należy, że art. 167 p.w.p. uprawnia Prezesa Urzędu Patentowego do działania w interesie publicznym.

Obowiązujące przepisy nie definiują pojęcia „interes publiczny”. Oznacza to, że konieczne jest każdorazowe zdefiniowanie tego pojęcia w świetle okoliczności konkretnej sprawy.

Interes publiczny powinien odnosić się do wielu niezindywidualizowanych adresatów i nie można utożsamiać go, z interesem faktycznym (gospodarczym) jednostki, czy nawet ograniczonej grupy podmiotów. W żadnym przypadku wskazany przepis nie przyznaje Prezesowi Urzędu Patentowego uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, czy przystąpienia do toczącego się postępowania, w celu ochrony prywatnoprawnego, czy gospodarczego interesu konkretnego, indywidualnego podmiotu. O naruszeniu interesu publicznego można mówić wówczas, gdy skutki określonych działań mają powszechny charakter i odnoszą się do wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku. Jak wcześniej sygnalizowano: indywidualne prawa podmiotów podlegają ochronie w trybie wynikającym z art. 164 p.w.p.

W swoim piśmie podkreślali Państwo, iż „*unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy OCR (...) leży w interesie całego środowiska biegów przeszkodowych w Polsce*”. Środowisko biegów przeszkodowych nie może być utożsamiane z ogółem społeczeństwa, a jedynie z ograniczoną grupą podmiotów. Wobec powyższego wydaje się, iż w niniejszej sprawie nie została spełniona przesłanka interesu publicznego.

Jednocześnie jeszcze raz pragnę podkreślić, iż procedura, o której mowa w art. 167 p.w.p. jest procedurą szczególną, stosowaną jedynie w wyjątkowych okolicznościach, w których za wystąpieniem z takim wnioskiem bezsprzecznie przemawia interes publiczny. Zasadą jest, iż to zainteresowane podmioty bronią swoich praw w oparciu o regulację art. 164 p.w.p.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż obowiązujące przepisy przewidują możliwość zwolnienia z opłaty od wniosku o unieważnienie. Zgodnie z art. 226 ust. 2 p.w.p., w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym (np. od wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy), Urząd zwalnia go częściowo lub całkowicie od tej opłaty. Z uwagi na to, że z Państwa pisma wynika, iż jesteście organizacją non profit, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo zwolnienia z ww. opłaty od wniosku o unieważnienie.

Podsumowując, na obecnym etapie nie widzę podstaw do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie w interesie publicznym prawa ochronnego na sporny znak towarowy OCR.

2 *powinno*
P R E Z E S
wz *A. Pyrzy*
mgr Andrzej Pyrzy
ZASTĘPCA PREZESA