

PRZESZKODY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY NA PODSTAWIE ART. 132 UST.2 PKT 2 PWP

SPIS TREŚCI

1. Wstęp

2. Rozdział I

Porównanie towarów i usług

3. Rozdział II

Porównanie oznaczeń

4. Rozdział III

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd

WYKAZ SKRÓTÓW

ETS	–	Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
Klasyfikacja nicejska	–	Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji znaków, ustanowiona na mocy Porozumienia nicejskiego podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r.(Dz. U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583)
NSA	–	Naczelny Sąd Administracyjny
OHIM	–	Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante
pwp	–	ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1410)
Rozporządzenie	–	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998; z 2005 r. Nr 109, poz. 911; z 2014 r. poz. 466)
SUE	–	Sąd Unii Europejskiej
SPI	–	Sąd Pierwszej Instancji (obecnie Sąd Unii Europejskiej)
TSUE	–	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Traktat singapurski	–	Traktat singapurski o prawie znaków towarowych z dnia 27 marca 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 100, poz. 838)
UPRP	–	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
WSA	–	Wojewódzki Sąd Administracyjny

WSTĘP

Podstawową funkcją znaku towarowego jest jego funkcja odróżniająca. Stanowi ona gwarancję dla konsumentów, będących końcowymi odbiorcami towarów lub usług oraz daje możliwość określenia pochodzenia towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym. Pozwala również na odróżnienie tych towarów i usług od towarów i usług tego samego rodzaju pochodzących z innych źródeł.

Uznanie istotnej roli funkcji odróżniającej znaku towarowego znajduje potwierdzenie w utrwalonym orzecznictwie sądów europejskich. Wynika z niego, iż podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi możliwości określenia pochodzenia towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym. Pozwala mu również na odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie bez możliwości wprowadzenia w błąd [zob. wyrok ETS z dnia 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 „Canon”].

Art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp stanowi, iż nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego 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.

Art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp dotyczy trzech grup przypadków kolizji: porównywane towary są identyczne a porównywane znaki są podobne; porównywane towary są podobne a porównywane znaki są identyczne; zarówno porównywane towary, jak i znaki są podobne.

Przepis ten ma na celu wyłączenie kolizji z wcześniejszymi prawami do znaków towarowych. Wcześniejszymi prawami, stanowiącymi przeszkodę udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy są:

1. prawa ochronne udzielone przez UPRP na znaki towarowe z wcześniejszym pierwszeństwem, ustalonym na podstawie art. 123 – 125 pwp
2. rejestracje międzynarodowe, których skutki zostały uznane w Polsce
3. prawa z rejestracji wcześniejszych wspólnotowych znaków towarowych.

Przesłanką zastosowania art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp jest wystąpienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego ze znakiem wcześniejszym.

Rozdział I

PORÓWNANIE TOWARÓW I USŁUG

1. Wstęp

1.1. Obowiązek i znaczenie porównywania towarów i usług

Podobieństwo lub identyczność towarów/usług stanowi niezbędny warunek dla zastosowania przepisów art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, w tym ustalenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Jeżeli pomiędzy porównywanymi towarami/usługami nie zachodzi żaden stopień podobieństwa, nie może wystąpić ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. W przypadku, jeżeli zachodzi przynajmniej pewien stopień podobieństwa towarów i usług, niezbędne jest kontynuowanie badania pod kątem pozostałych czynników oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Analiza porównywanych towarów/usług wpływa na ustalenie właściwego kręgu odbiorców, gdyż krąg ten ograniczony jest do odbiorców tych towarów/usług, które zostały uznane za identyczne lub podobne.

1.2. Klasyfikacja nicejska i konsekwencje jej stosowania

Porównywane towary/usługi są przyporządkowane do określonych klas zgodnie z Klasyfikacją nicejską. Klasyfikacja nicejska składa się z 34 klas towarowych (1-34) i 11 klas usługowych (35-45).

Klasyfikacja nicejska służy wyłącznie celom administracyjnym. Ułatwia rejestrację znaków dla wybranych towarów/usług, przedstawiając wartość głównie praktyczną. Ponadto ustanawiając jednolity system klasyfikacji, pomaga właściwym organom oraz podmiotom gospodarczym w poszukiwaniu wcześniejszych znaków, które ewentualnie mogłyby stać na przeszkodzie rejestracji nowego znaku towarowego [zob. wyrok ETS z 12.02.2004 r. w sprawie C-363/99; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13.06.2012 r., sygn. VI SA/Wa 359/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 19.12.2012 r., sygn. VI SA/Wa 1808/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.05.2014 r., sygn. VI SA/Wa 2938/13].

Okoliczność, że dane towary/usługi należą do tej samej klasy Klasyfikacji nicejskiej nie przesądza o uznaniu tych towarów/usług za podobne [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 25.05.2006 r., sygn. VI SA/Wa 537/06, potwierdzony w tym zakresie wyrokiem NSA z dnia 13.03.2007 r., sygn. II GSK 296/06]. Nie ma przeszkód w stwierdzeniu braku podobieństwa

pomiędzy towarami/usługami należącymi do tej samej klasy lub odwrotnie podobieństwa towarów/usług należących do różnych klas.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Traktatu singapurskiego, wiążącego Polskę od dnia 02.07.2009 r.:

- 1) towary lub usługi nie mogą być uważane za podobne do siebie na tej podstawie, że w jakiegokolwiek rejestracji lub publikacji Urzędu znajdują się w tej samej klasie klasyfikacji nicejskiej. Tak więc przykładowo: urządzenia do transmisji dźwięku nie są podobne do urządzeń optycznych (klasa 09); usługi prawne nie są podobne do usług ochroniarskich (klasa 45).
- 2) towary lub usługi nie mogą być uważane za niepodobne do siebie na tej podstawie, że w jakiegokolwiek rejestracji lub publikacji Urzędu znajdują się w różnych klasach Klasyfikacji nicejskiej. Tak więc przykładowo kosmetyki (klasa 03) wykazują podobieństwo do kosmetyków leczniczych (klasa 05).

Przyporządkowanie towaru/usługi do określonej klasy w Klasyfikacji nicejskiej nie jest zatem rozstrzygające przy porównywaniu towarów/usług, lecz może mieć w tym zakresie pomocnicze znaczenie. Co do zasady klasy w Klasyfikacji nicejskiej są bowiem konstruowane z uwzględnieniem takich czynników jak charakter, przeznaczenie, sposób użycia towarów, a więc z uwzględnieniem tych samych kryteriów, co kryteria oceny podobieństwa towarów i usług potwierdzone w obowiązującym orzecznictwie.

Należy przy tym pamiętać, że struktura niektórych klas jest bardziej spójna i jednolita, podczas gdy inne klasy są bardzo rozbudowane. Przykładowo klasa 15 obejmuje wyłącznie instrumenty muzyczne i akcesoria z nimi związane, zaś klasa 09 obejmuje towary o różnym przeznaczeniu, funkcjach, sposobie użycia, takie jak urządzenia fotograficzne, oprogramowanie komputerowe czy urządzenia do przewodzenia prądu, urządzenia do gaszenia ognia.

1.3. Pojęcie towarów i usług

Zdefiniowanie pojęcia towarów i usług jest istotne dla ustalenia zakresu znaczenia towarów i usług zawartych w wykazach porównywanych znaków towarowych.

1.3.1. Towary

Zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt 2 pwp, pod pojęciem towarów należy rozumieć w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce.

Na przykładzie tworzyw sztucznych widoczne jest, że towarami mogą być zarówno surowce (tworzywa sztuczne w stanie surowym w klasie 1), półprodukty (tworzywa sztuczne

wyprofilowane stosowane w produkcji w klasie 17), jak i produkty gotowe (pojemniki z tworzyw sztucznych do użycia w gospodarstwie domowym w klasie 21).

Pod pojęciem towarów mieszczą się zarówno towary naturalne (takie jak woda morska, minerały), jak i towary wyprodukowane (takie jak urządzenia fotograficzne).

Co do zasady za towar można uznać wszystko to, co może stać się przedmiotem wymiany handlowej (materialny charakter towarów). Wyjątkowo niektóre towary, tak jak energia elektryczna w klasie 04, mają niematerialny charakter.

1.3.2. Usługi

Usługi nie zostały wyraźnie zdefiniowane w pwp. Przywołany przepis art. 120 ust. 3 pkt 2 wskazuje jedynie, że ilekroć w ustawie jest mowa o towarach, należy przez to rozumieć również usługi (z zastrzeżeniem art. 174 ust. 3 ustawy).

Usługą będzie każde działanie lub świadczenie o charakterze niematerialnym, które ma na celu zaspokojenie potrzeb osób trzecich. Istotą usług jest ich świadczenie na rzecz osób trzecich. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że pod pojęciem usług nie mieści się produkcja, wytwarzanie oraz reklama, sprzedaż i dystrybucja własnych towarów.

Przykłady:

- taniec, czy sam fakt bycia tancerzem nie stanowi usługi na rzecz osób trzecich, ale prowadzenie zajęć tanecznych w celach rozrywki i nauczania tańca już tak;
- prowadzenie handlu detalicznego artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego będzie usługą w klasie 35, lecz transport i dostawa tych zakupionych artykułów nie stanowi niezależnej usługi zaliczanej do klasy 39. Będzie to czynność pomocnicza przy zakupie towaru;
- reklamowanie własnych towarów nie jest usługą świadczoną na rzecz osób trzecich. Jeżeli zatem w wykazie występuje taki termin, jak „reklama” należy go rozumieć wyłącznie jako usługi reklamowe świadczone na rzecz osób trzecich.

1.4. Zakres znaczeniowy towarów i usług zawartych w wykazach porównywanych znaków towarowych

1.4.1. Kwestie ogólne

W niektórych przypadkach znaczenie towarów i usług wynika w sposób oczywisty z wykazu towarów i usług. Jeśli natomiast znaczenie towarów i usług budzi wątpliwości, to należy je interpretować w świetle Klasyfikacji nicejskiej oraz realiów rynkowych.

Konieczność ustalenia prawidłowego zakresu znaczeniowego wykazu towarów i usług powstaje w sytuacji, gdy w wykazie tym użyto wyrażen typu „w szczególności”, „mianowicie” lub innych równoważnych, w celu pokazania związku danego towaru/usługi z szerszą

kategorią, do której należy. Niewłaściwa interpretacja tych określeń, może skutkować przyjęciem zbyt szerokiego lub zbyt wąskiego zakresu ochrony, co w konsekwencji spowoduje błędną ocenę podobieństwa porównywanych towarów/usług.

Wyrażenie „w szczególności” (lub inne równoważne) wskazuje, że określony towar/usługa stanowi tylko przykładowy element w danej szerszej kategorii i zakres ochrony nie ogranicza się tylko do tego towaru/usługi. A zatem użycie wyrażenia „w szczególności” oznacza, że wyliczenie towarów/usług ma charakter niewyczerpujący [zob. wyrok SPI z dnia 09.04.2003 r. w sprawie T-224/01 NU-TRIDE].

Przykład:

Wykaz towarów o treści „Instrumenty muzyczne, w szczególności instrumenty klawiszowe” – obejmuje wszystkie rodzaje instrumentów muzycznych, nie tylko instrumenty klawiszowe.

Natomiast wyrażenie „mianowicie” (lub inne równoważne) oznacza, że wyliczenie towarów/usług ma charakter wyczerpujący i ogranicza zakres ochrony tylko do wymienionych towarów/usług.

Przykład:

Wykaz towarów o treści „Instrumenty muzyczne, a mianowicie instrumenty klawiszowe” – obejmuje tylko instrumenty klawiszowe.

1.4.2. Zmiany w klasyfikacji towarów i usług

Każda aktualizacja Klasyfikacji nicejskiej, w szczególności wejście w życie nowej edycji Klasyfikacji, wprowadza określone zmiany, w tym przeniesienie towarów/usług z jednej klasy do drugiej. Przykładowo w 9. edycji Klasyfikacji nicejskiej usługi prawne zostały przeniesione z klasy 42 do klasy 45.

Wykaz towarów i usług zarówno wcześniej zarejestrowanego, jak i zgłoszonego znaku towarowego należy oceniać zgodnie z edycją klasyfikacji nicejskiej obowiązującą w chwili jego zgłoszenia.

Należy jednak pamiętać, że to treść wykazu towarów i usług, nie numer klasy w Klasyfikacji nicejskiej, wyznacza zakres ochrony znaku towarowego. Zatem zmiana numeracji Klasyfikacji nie wpływa na ustalenie zakresu znaczeniowego danego wykazu.

1.4.3. Zakres ochrony ogólnych określeń z nagłówek Klasyfikacji nicejskiej

Nagłówki klas Klasyfikacji nicejskiej wskazują w sposób ogólny dziedziny, do których należą zasadniczo towary i usługi z danej klasy.

Nagłówki tworzone są przez tzw. ogólne określenia, czyli wyrażenia pojawiające się w nagłówkach między średnikami - np. klasa 13 obejmuje cztery ogólne określenia: „broń palna”; „amunicja i pociski”; „materiały wybuchowe”; oraz „sztuczne ognie.”

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 19.06.2012 r. w sprawie C-307/10 IP TRANSLATOR potwierdził dopuszczalność stosowania ogólnych określeń nagłówek Klasyfikacji nicejskiej, pod warunkiem że tego typu wskazanie jest wystarczająco jasne i precyzyjne.

Zgodnie z § 7 ust. 1b Rozporządzenia w celu wskazania towarów zgłaszający może używać ogólnych określeń nagłówek klasyfikacyjnych Porozumienia nicejskiego, pod warunkiem że te wskazania są wystarczająco jasne i precyzyjne. W tym przypadku uważa się, że wykaz towarów obejmuje wyłącznie towary objęte dosłownym znaczeniem danego określenia lub terminu.

W przypadku użycia w wykazie towarów i usług wszystkich ogólnych określeń z nagłówek Klasyfikacji nicejskiej, przyjmuje się, że zakres ochrony znaku towarowego obejmuje wyłącznie towary/usługi objęte dosłownym znaczeniem tych ogólnych określeń. Nie jest dozwolona interpretacja, według której nagłówek klasy obejmuje wszystkie towary/usługi w danej klasie. Dotyczy to znaków krajowych zgłoszonych zarówno przed, jak i po wydaniu wyroku Trybunału w sprawie C-307/10 IP TRANSLATOR.

Dnia 02.05.2013 r. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) i krajowe urzędy patentowe w Unii Europejskiej wydały „Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie „IP Translator”” - zob. aktualna wersja komunikatu http://www.uprp.pl/uprp/_gALLERY/59/71/59719/PL_Common_Communication_1_updated_v1.2.pdf.

Wspólny komunikat przedstawia stanowisko każdego z urzędów patentowych Unii Europejskiej oraz OHIM o wpływie orzeczenia Trybunału w sprawie C-307/10 na praktykę orzeczniczą. Jest on efektem ścisłej współpracy urzędów w ramach koordynowanego przez OHIM Programu Konwergencji, mającego na celu harmonizację praktyk dotyczących znaków towarowych w całej Europie.

Urząd Patentowy RP stoi na stanowisku, iż przy ustalaniu zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych, zgłoszonych zarówno przed, jak i po wydaniu wyroku w sprawie IP TRANSLATOR, ogólne określenia z nagłówek Klasyfikacji nicejskiej należy interpretować dosłownie.

Zatem w celu określenia zakresu znaczeniowego wykazu towarów i usług zawierającego ogólne określenia z nagłówek Klasyfikacji nicejskiej należy zastosować ww. zasady.

2. Zasady porównywania towarów i usług

2.1. Zasady ogólne

Zakres ochronny znaku towarowego wyznacza wykaz towarów i usług zawarty w zgłoszeniu lub decyzji o udzieleniu prawa ochronnego [zob. wyrok NSA z dnia 04.07.2014 r., sygn. II GSK 715/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.05.2014 r., sygn. VI SA/Wa 2938/13].

Badanie podobieństwa towarów i usług powinno być zatem dokonywane wyłącznie w oparciu o treść wykazu towarów i usług porównywanych znaków towarowych. Aktualne, bądź planowane używanie znaku towarowego dla określonych towarów/usług, nie zawartych w wykazie, nie może być brane pod uwagę podczas badania podobieństwa. Zawsze brane jest bowiem pod uwagę wyłącznie dosłowne znaczenie opisu towarów/usług wskazanych w wykazie [zob. wyrok SUE z dnia 16.06.2010 r. w sprawie T-487/08 KREMEZIN]. Ocenie w ramach art. 132 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy pwp podlegają towary, do których zgodnie ze zgłoszeniem i decyzją znak jest przeznaczony, a nie zakres aktualnie prowadzonej przez dany podmiot działalności gospodarczej i sposób korzystania z prawa ochronnego [zob. wyrok NSA z dnia 23.04.2013 r., sygn. II GSK 2100/11; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.03.2007 r., sygn. VI SA/Wa 2314/06, potwierdzony wyrokiem NSA z dnia 20.12.2007 r., sygn. II GSK 279/07; wyrok WSA w Warszawie z dnia 17.02.2012 r., sygn. VI SA/Wa 1885/11].

Ustalenie podobieństwa towarów i usług jest pierwszym elementem oceny zasadności zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp. Tylko bowiem w przypadku ustalenia identyczności lub podobieństwa porównywanych towarów/usług, można przejść do badania dalszych przesłanek, o których stanowi ten przepis. Badanie podobieństwa towarów/usług powinno zatem poprzedzać ocenę podobieństwa znaków [zob. wyrok NSA z dnia 04.07.2014 r., sygn. II GSK 715/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia 25.10.2006 r., sygn. VI SA/Wa 533/06; wyrok WSA w Warszawie z dnia 31.01.2014 r., sygn. VI SA/Wa 1572/13].

Przy porównywaniu towarów/usług, co do zasady, nie uwzględnia się stopnia podobieństwa samych oznaczeń, ani charakteru odróżniającego oznaczenia wcześniejszego. Podczas badania podobieństwa przyjmuje się założenie, że porównywane towary/usługi służą do oznaczania hipotetycznego identycznego znaku o wysokiej rozpoznawalności [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.05.2014 r., sygn. VI SA/Wa 2938/13; R. Skubisz, System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012, s. 682]. W orzecznictwie podkreśla się jednak jednocześnie, że w sytuacji identyczności przeciwstawionych znaków towarowych, ze szczególną uwagą należy rozważać podobieństwo towarów, na które mają być nakładane te znaki [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 04.10.2007 r., sygn. VI SA/Wa 1054/07; wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.10.2013 r., sygn. VI SA/Wa 1890/13 nieprawomocny; wyrok WSA w Warszawie z dnia 20.09.2013 r., sygn. VI SA/Wa 1700/13 nieprawomocny].

Jak już wspomniano, przypisanie towarów i usług do określonych klas Klasyfikacji nicejskiej, nie jest rozstrzygające, ponieważ zarówno podobne towary/usługi mogą znajdować się w różnych klasach, jak i niepodobne towary/usługi mogą znajdować się w tej samej klasie.

Porównanie towarów i usług musi opierać się zatem na obiektywnych przesłankach.

2.2. Identyczność towarów/usług

Ustawa Prawo własności przemysłowej nie definiuje pojęcia identyczności towarów/usług. Definicji takiej nie zawierają również przepisy prawa unijnego. Dlatego też ocena identyczności powinna być dokonywana z uwzględnieniem kryteriów wypracowanych w orzecznictwie i doktrynie. Podkreślić przede wszystkim należy, że dla uznania identyczności towarów/usług nie jest konieczne używanie identycznych sformułowań [zob.

m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.03.2007 r., sygn. VI SA/Wa 2314/06; wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.06.2009 r., sygn. VI SA/Wa 274/09; wyrok WSA w Warszawie z dnia 31.01.2012 r., sygn. VI SA/Wa 1855/11].

Identyczność porównywanych towarów/usług ustala się na podstawie ich brzmienia. Identyczność występować może w następujących sytuacjach:

- 1) Do wskazania porównywanych towarów/usług użyto dokładnie takich samych terminów.

Przykład: Preparaty farmaceutyczne są identyczne z preparatami farmaceutycznymi.

Jednakże w sytuacji, gdy brzmienie terminów jest takie samo, lecz towary/usługi znajdują się w różnych klasach Klasyfikacji nicejskiej, z reguły oznacza to, że takie towary nie są identyczne.

Przykład: Lasery do celów niemedycejskich z klasy 09 nie są identyczne z laserami do celów medycznych z klasy 10.

Taka interpretacja nie dotyczy jednak sytuacji, gdy klasyfikacja towarów/usług w różnych klasach jest wynikiem zmiany numeru klasy w wyniku aktualizacji Klasyfikacji nicejskiej, lub gdy towary/usługi w wyniku oczywistego błędu zostały nieprawidłowo przypisane do określonej klasy.

Przykłady:

- Automaty sprzedające (w 9. edycji Klasyfikacji zawarte w klasie 09) są towarami identycznymi z automatami sprzedającymi w klasie 07 (zgodnie z aktualnie obowiązującą 10. edycją Klasyfikacji);
- Preparaty farmaceutyczne zamieszczone omyłkowo w klasie 15, są towarami identycznymi z preparatami farmaceutycznymi w klasie 05.

- 2) Do wskazania porównywanych towarów/usług użyto synonimów, czyli terminów o tym samym znaczeniu. Interpretacja może opierać się w szczególności na definicjach słownikowych, wyrażeniach z Klasyfikacji nicejskiej, warunkach obrotu handlowego.

Przykłady:

- Notes jest synonimem notatnika, ubrania są synonimem odzieży;
- Z punktu widzenia handlowego usługi spa są identyczne z usługami odnowy biologicznej.

- 3) Towary/usługi zgłoszonego znaku towarowego należą do szerszej kategorii towarów/usług, do oznaczania których służy znak towarowy zarejestrowany lub zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, uzasadnione jest uznanie identyczności towarów/usług w sytuacji, gdy wykaz towarów lub usług wcześniejszego znaku towarowego zawiera określenie ogólne lub szeroką kategorię, które obejmują towary/usługi ze zgłoszonego znaku [zob. wyrok SUE z dnia 17.01.2012 r. w sprawie T-522/10 HELL; wyrok SPI z dnia 07.09.2006 r. w sprawie T-133/05 PAM-PIM'S BABY-PROP; wyrok SPI z dnia 18.02.2004 r. w sprawie T-10/03 CONFORFLEX; wyrok SPI z dnia 03.09.2010 r. w sprawie T-472/08 61 A NOSSA ALEGRIA; wyrok WSA w Warszawie z dnia 04.10.2007 r., sygn. VI SA/Wa 1054/07; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13.06.2012 r., sygn. VI SA/Wa 359/12].

Przykłady:

- Makarony (zawarte w klasie 30 znaku wcześniejszego) obejmują spaghetti (zawarte w klasie 30 znaku zgłoszonego);
- Meble (zawarte w klasie 20 znaku wcześniejszego) obejmują meble do sypialni (zawarte w klasie 20 znaku zgłoszonego);
- Materiały budowlane niemetalowe (zawarte w klasie 19 znaku wcześniejszego) obejmują cegły (zawarte w klasie 19 znaku zgłoszonego).

- 4) Towary/usługi, do oznaczania których służy znak towarowy zarejestrowany lub zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem należą do szerszej kategorii towarów/usług, objętej zgłoszonym znakiem towarowym

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, uzasadnione jest uznanie identyczności również w sytuacji, gdy towary/usługi wcześniejszego znaku towarowego zawierają się w określeniu ogólnym lub szerokiej kategorii towarów/usług znaku zgłoszonego [zob. wyrok SPI z dnia 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 ELS; wyrok SPI z dnia 07.09.2006 r. w sprawie T-133/05 PAM-PIM'S BABY-PROP; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13.06.2012 r., sygn. VI SA/Wa 359/12].

Przykłady:

- Swetry (zawarte w klasie 25 znaku wcześniejszego) zawierają się w odzieży (klasa 25 znaku zgłoszonego);
- Usługi prowadzenia kursów drogą korespondencyjną (zawarte w klasie 41 znaku wcześniejszego) zawierają się w usługach edukacyjnych (klasa 41 znaku zgłoszonego).

Zgłaszający może ograniczyć wykaz towarów/usług w taki sposób, by wykluczyć identyczność. Towary/usługi pozostałe po ograniczeniu mogą jednak, w zależności od przypadku, pozostawać podobne, mimo że nie będą już identyczne. Jak bowiem stwierdzono w unijnym orzecznictwie, wyłączenie towarów/usług znaku wcześniejszego z wykazu towarów/usług znaku zgłoszonego z późniejszym pierwszeństwem, nie zawsze jest wystarczające do całkowitego wykluczenia podobieństwa pomiędzy towarami [zob. wyrok SUE z dnia 24.05.2011 r. w sprawie T-161/10 E-PLEX; wyrok SPI z dnia 11.06.2009 r. w sprawie T-33/08 OPDREX].

Przykłady:

- Swetry oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym, zawierają się w odzieży oznaczonej znakiem zgłoszonym. Zgłaszający ograniczył wykaz towarów w następujący sposób: *Odzież, z wyłączeniem swetrów*. Towary nie są już identyczne, ale pozostają podobne.
- Usługi prowadzenia kursów drogą korespondencyjną oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym, zawierają się w usługach edukacyjnych oznaczonych znakiem zgłoszonym. Zgłaszający ograniczył wykaz w następujący sposób: *Usługi edukacyjne, mianowicie prowadzenie przedszkoli*. Usługi nie są identyczne i nie są podobne.

Na ocenę identyczności nie wpływają różnice we właściwościach porównywanych towarów/usług, takie jak ich cena, jakość, wielkość, kolor, smak czy aromat. Przykładowo zegarki zawarte w wykazie towarów znaku zgłoszonego są identyczne do zegarków objętych wcześniejszym znakiem towarowym, nawet jeśli występujące na rynku zegarki oznaczone znakiem zgłoszonym są gorszej jakości i są tańsze od zegarków sprzedawanych pod znakiem wcześniejszym [zob. M. Mazurek, System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012, s. 672].

Jednorodzajowości towarów/usług nie należy utożsamiać z ich identycznością. Pojęcie towarów/usług jednorodzajowych obejmuje bowiem zarówno towary/usługi identyczne, jak i podobne [zob. wyrok NSA z dnia 08.11.2002 r., sygn. II SA 4031/01; wyrok WSA w Warszawie z dnia 05.11.2012 r., sygn. VI SA/Wa 1789/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.10.2009 r., sygn. VI SA/Wa 1115/09 potwierdzony wyrokiem NSA z dnia 11.05.2011 r., sygn. II GSK 521/10].

2.3. Podobieństwo towarów/usług

Ustawa Prawo własności przemysłowej nie definiuje pojęcia podobieństwa towarów/usług. Definicji takiej nie zawierają również przepisy prawa unijnego. Dlatego też ocena podobieństwa powinna być dokonywana z uwzględnieniem kryteriów wypracowanych w orzecznictwie i doktrynie. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma niewątpliwie orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunału Sprawiedliwości UE), a zwłaszcza wyrok w sprawie *Canon* [wyrok z dnia 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97]. Wyrok ten odnosi się bowiem do szczegółowych kryteriów oceny podobieństwa towarów/usług.

Według Trybunału podczas oceny podobieństwa towarów/usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki, które określają relacje między tymi towarami lub usługami. Czynniki te obejmują m.in. charakter, przeznaczenie, sposób używania oraz to, czy dane towary są wobec siebie konkurencyjne czy uzupełniające (komplementarne). Wyliczenie tych kryteriów nie jest wyczerpujące, lecz ma jedynie charakter przykładowy. W danej sprawie, dla ustalenia podobieństwa, mogą mieć zastosowanie również inne czynniki, takie jak kanały dystrybucji towarów lub usług, charakter właściwego kręgu odbiorców czy też typowe pochodzenie towarów/usług. Nie można oczywiście wykluczyć, że w poszczególnych sprawach mogą być

istotne jeszcze inne kryteria. Przydatność każdego z kryteriów zależy od charakteru porównywanych towarów lub usług. Poszczególne kryteria nie mają zatem wartości standardowej i ich znaczenie należy określić indywidualnie dla każdego przypadku.

Dla stwierdzenia podobieństwa towarów/usług w konkretnej sprawie nie jest konieczne łączne wystąpienie wszystkich wyżej wymienionych czynników. Wystarczające jest by elementy podobne porównywanych towarów/usług przeważały nad ich elementami odmiennymi, w sposób sugerujący pochodzenie tych towarów/usług z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych [zob. wyrok SPI z dnia 17.10.2006 r. w sprawie T-483/04 GALZIN; wyrok SPI z dnia 13.07.2004 r. w sprawie T-115/02 A; wyrok SPI z dnia 22.09.2005 r. w sprawie T-130/03 TRIVASTAN].

Badanie podobieństwa może dotyczyć porównania towarów z towarami, usług z usługami oraz towarów z usługami. Kryteria oceny podobieństwa towarów mają odpowiednie zastosowanie w przypadku oceny podobieństwa usług z usługami lub usług z towarami. W przypadku usług należy mieć jednakże na uwadze ich niematerialny charakter.

2.3.1. Poszczególne kryteria podobieństwa

Charakter

Charakter towaru/usługi to podstawowe właściwości (cechy) danego towaru lub danej usługi. Charakter często odpowiada określonemu typowi lub rodzajowi towaru/usługi bądź kategorii, do jakiej towar lub usługa należą.

Przykłady:

- Samochód jest pojazdem;
- Szampon do włosów jest kosmetykiem;
- Wino jest napojem alkoholowym;
- Usługi transakcji finansowych są usługami finansowymi.

Podstawowymi cechami towarów, które określają ich charakter są: skład towarów, materiał z którego zostały wykonane, zasada działania, stan fizyczny. Oczywiście identyczność lub podobieństwo w zakresie składu towarów, materiału, z którego zostały wykonane, zasady działania, czy stanu fizycznego, nie przesądza automatycznie o takim samym charakterze porównywanych towarów. Przykładowo zarówno mleko, jak i wino są cieczami, lecz mimo to ich charakter nie jest taki sam – należą do odrębnych kategorii towarów. Podobnie mikser i elektryczna szczoteczka do zębów mają taką samą obrotową zasadę działania, a mimo to mają różny charakter.

Natomiast w przypadku usług, z uwagi na ich niematerialny charakter, przy ustalaniu charakteru uwzględnia się rodzaj czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich. Przykładowo usługi udzielania pożyczek mają taki sam charakter jak usługi udzielania kredytów.

Przeznaczenie

Kryterium przeznaczenia towarów/usług odnosi się do celu, dla którego zostały wykonane, do ich zamierzonego zastosowania, funkcji, którą mają spełniać. W orzecznictwie przyjmuje się, że kryterium przeznaczenia towaru jest elementem wyjściowym do oceny czy towary konkurują ze sobą, czy też są względem siebie komplementarne [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15.05.2007 r., sygn. VI SA/Wa 1748/06; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.10.2009 r., sygn. VI SA/Wa 1115/09 potwierdzony wyrokiem NSA z dnia 11.05.2011 r., sygn. II GSK 521/10].

Sposób używania

Kryterium to wskazuje na sposób, w jaki towary/usługi są używane w celu realizacji ich przeznaczenia. Najczęściej wynika on z samego charakteru towarów/usług. Oczywiście fakt, że porównywane towary mają identyczny sposób użycia, nie przesądza automatycznie o podobieństwie tych towarów. Przykładowo guma do żucia i tytoń do żucia są używane w identyczny sposób, co jednak nie stanowi o ich podobieństwie.

Konkurencyjność

Porównywane towary/usługi są wobec siebie konkurencyjne, jeśli jedno z nich można zastąpić drugim. Oznacza to, że ich przeznaczenie oraz właściwy krąg odbiorców są takie same lub podobne. Jak wskazano w orzecznictwie unijnym, aby można było mówić o konkurencyjności między towarami, musi wystąpić element zamienności [zob. wyrok SUE z dnia 04.02.2013 r. w sprawie T-504/11 DIGNITUDE; wyrok SPI z dnia 01.03.2005 r. w sprawie T-169/03 SISSI ROSSI].

Przykład:

Golarki elektryczne, depilatory oraz maszynki do golenia są konkurencyjne ponieważ mają to samo przeznaczenie i mogą być zamiennie stosowane.

Komplementarność (uzupełniający charakter)

W świetle obowiązującego orzecznictwa towary lub usługi komplementarne to takie, między którymi istnieje ścisły związek, polegający na tym, że jedno są nieodzowne lub istotne do użycia drugich, wobec czego konsumenci mogą uznać, że za produkcję obu tych towarów lub za świadczenie obu tych usług odpowiedzialne jest to samo przedsiębiorstwo. Zatem do celów oceny komplementarnego charakteru towarów i usług należy ostatecznie wziąć pod uwagę sposób, w jaki krąg odbiorców (ten sam, skoro towary lub usługi mogą być używane razem) postrzega znaczenie danego towaru lub usługi dla używania innego towaru lub świadczenia innej usługi [zob. m.in. wyrok NSA z dnia 18.09.2014 r., sygn. II GSK 1096/13; wyrok NSA z dnia 11.05.2011 r., sygn. II GSK 521/10; wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.10.2013 r., sygn. VI SA/Wa 1890/13 nieprawomocny; wyrok SPI z dnia 01.03.2005 r. w sprawie T-169/03 SISSI ROSSI; wyrok SUE z dnia 14.05.2013 r. w sprawie T-249/11].

Komplementarności towarów i usług, w kontekście prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nie ocenia się na podstawie istnienia w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku między rozpatrywanymi towarami i usługami z uwagi na ich charakter, sposób używania czy ich kanały dystrybucji, lecz na podstawie istnienia ścisłego związku między tymi towarami i usługami, to jest nieodzowności lub istotności jednych do użycia drugich, mogącego skłaniać konsumentów do uznania, że za produkcję tych towarów lub za świadczenie tych usług odpowiedzialne jest to samo przedsiębiorstwo [zob. wyrok SUE z dnia 14.05.2013 r. w sprawie T-249/11].

Jak potwierdzono w orzecznictwie, towary lub usługi komplementarne powinny być skierowane do tego samego kręgu odbiorców [zob. wyrok SPI z dnia 22.01.2009 r. w sprawie T-316/07 easyHotel; wyrok SUE z dnia 22.06.2011 r. w sprawie T-76/09 FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI; wyrok SUE z dnia 12.07.2012 r. w sprawie T-361/11 DOLPHIN]. Uzupełniający związek między towarami/usługami może mieć przykładowo funkcjonalny charakter. Niektóre towary/usługi mogą być używane razem, ale nie są wzajemnie niezbędne. Wówczas nie występuje między nimi stosunek komplementarności (np. chleb i masło).

W orzecznictwie krajowym i unijnym zostało potwierdzone, że pomiędzy usługami handlu/sprzedaży/zgrupowania na rzecz osób trzecich określonych towarów (klasa 35 Klasyfikacji nicejskiej), a tymi towarami zachodzi stosunek komplementarności. Stosunek między wskazanymi usługami a towarami charakteryzuje się ścisłym związkiem w tym sensie, że towary te są nieodzowne, a przynajmniej istotne dla świadczenia tych usług, ponieważ są one oferowane właśnie przy sprzedaży tych towarów. Zgodnie z tym, co orzekł TSUE w wyroku z dnia 07.07.2005 r. w sprawie C-418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, celem handlu detalicznego jest sprzedaż towarów konsumentom. Usługi, które są świadczone w celu sprzedaży określonych towarów, byłyby zatem w przypadku braku takich towarów pozbawione sensu [zob. m.in. wyrok SPI z dnia 24.09.2008 r. w sprawie T-116/06 O STORE; wyrok WSA w Warszawie z dnia 19.12.2012 r., sygn. VI SA/Wa 1808/12 potwierdzony wyrokiem NSA z dnia 18.09.2014 r., sygn. II GSK 1096/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia 26.01.2011 r., sygn. VI SA/Wa 1850/10; wyrok WSA w Warszawie z dnia 18.03.2011 r., sygn. VI SA/Wa 2379/10; wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.07.2009 r., sygn. VI SA/Wa 334/09; wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.10.2013 r., sygn. VI SA/Wa 1890/13 nieprawomocny].

Kanały dystrybucji

Przez „kanał dystrybucji” należy rozumieć typowe formy i miejsca dystrybucji towarów/usług. Kryterium to służyć ma zwłaszcza ocenie, czy towary mają te same punkty sprzedaży lub czy usługi są z reguły świadczone lub oferowane w tych samych lub podobnych miejscach. Jeżeli towary/usługi są udostępniane za pomocą tych samych kanałów dystrybucji, to konsument może uznać, że pochodzą od tego samego przedsiębiorcy. Różne punkty sprzedaży mogą przemawiać za uznaniem towarów za niepodobne.

Często można uznać za podobne towary wyłożone na sąsiadujących półkach sklepowych. Natomiast sam fakt umieszczenia towarów w tym samym sklepie nie jest równoznaczny z ich podobieństwem. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku sklepów wielkopowierzchniowych,

supermarketów, domów handlowych, w których znajdują się towary pochodzące od wielu różnych, niezależnych producentów. Konsumenci mają tego świadomość i nie będą przypisywać zgromadzonym tam towarom tego samego źródła pochodzenia [zob. wyrok SPI z dnia 13.12.2004 r. w sprawie T-8/03 EMILIO PUCCI].

Właściwy krąg odbiorców

Właściwy krąg odbiorców jest kolejnym z kryteriów uwzględnianych podczas oceny podobieństwa towarów/usług. Oczywiście okoliczność, że porównywane towary/usługi mają takich samych potencjalnych odbiorców, nie jest sama w sobie wystarczająca do stwierdzenia ich podobieństwa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy towary/usługi są adresowane do ogółu społeczeństwa (zob. szerzej Rozdział III Wytycznych pt. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd).

Typowe pochodzenie

Zastosowanie tego kryterium służy ustaleniu, kto jest zwykle odpowiedzialny za produkcję towaru lub świadczenie usługi określonego rodzaju. Podczas ustalania typowego pochodzenia towarów/usług można wziąć pod uwagę takie okoliczności, jak miejsce wytwarzania (rodzaj przedsiębiorstwa/branża), metody produkcji, czy techniczna wiedza fachowa niezbędna do wyprodukowania towarów/świadczenia usług.

2.3.2. Wynik oceny podobieństwa towarów/usług

Podczas oceny podobieństwa towarów/usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki (kryteria), które określają relacje między tymi towarami lub usługami. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i w zależności od rodzaju towarów/usług, określone kryterium może być mniej lub bardziej ważne. Niektóre kryteria są wzajemnie powiązane, np. jak wskazano powyżej, towary lub usługi komplementarne powinny być skierowane do tego samego kręgu odbiorców.

Towary/usługi mogą być do siebie podobne w różnym stopniu - zwykle wyróżnia się niski, średni i wysoki stopień podobieństwa. Stopień podobieństwa towarów/usług będzie miał znaczenie dla podjęcia ostatecznej decyzji w zakresie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd (zob. szerzej Rozdział III Wytycznych pt. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd).

ROZDZIAŁ II

PORÓWNANIE OZNACZEŃ

1. WSTĘP

1.1. Obowiązek i znaczenie porównywania oznaczeń

Ustalenie identyczności lub podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych stanowi konieczny warunek do zastosowania art. 132 ust.2 ustawy pwp i odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

1.2. Zasady ogólne porównywania oznaczeń

Znaki są porównywane na trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (Wyrok TSUE z 11.11.1997r. w sprawie C-251/95, Sabel BV p. Puma AG, Rudolf Dassler Sport). Należy jednak zwrócić uwagę, iż ocena znaków na wszystkich płaszczyznach będzie czasami niemożliwa z uwagi na charakter oznaczenia. Przykładowo, nie można dokonać analizy warstwy fonetycznej znaków, które składają się jedynie z elementów graficznych.

Znaki należy porównywać w postaci zgłoszonej, a nie w postaci używanej w obrocie. Zasada ta wynika wprost z orzecznictwa sądowego, zgodnie z którym zakres oceny podobieństwa porównywanych znaków wyznacza ich zarejestrowana postać, a nie postać używana przez uprawnionego w obrocie. Natomiast ochrona wynikająca z rejestracji znaków słownych, dotyczy wyłącznie elementów słownych, nie zaś układu graficznego, w którym znaki te mogą być używane. (zob. m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 17.02.2012r., sygn. VI SA/Wa 1885/11; wyrok SUE z dnia 29.01.2013 r. w sprawie T-283/11 oraz z dnia 09.03.2012 r. w sprawie T-207/11; wyrok SUE z dnia 31.01.2012 r. w sprawie T-378/09 „SPA GROUP”).

Oceniając podobieństwo oznaczeń należy uwzględnić wszystkie elementy znaku. Znak towarowy jako jedna całość musi być badany w ten sam sposób, a nie poprzez tworzące go pojedyncze elementy. (Wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2014r., sygn. II GSK 1686/12). Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna opierać się na całościowym wrażeniu, jakie sprawiają znaki, z uwzględnieniem między innymi ich elementów odróżniających i dominujących. (wyrok ETS z 11.11.1997r. w sprawie C-251/95 „SABEL” pkt 23).



2. IDENTYCZNOŚĆ OZNACZEŃ

2.1. Definicja

Pojęcie identyczności należy interpretować ściśle. „Dane oznaczenie jest bowiem identyczne ze znakiem towarowym tylko wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzenia żadnych dodatkowych elementów, wszystkie elementy składające się na ten znak lub gdy rozpatrywane jako całość **wyказuje różnice, które są tak nieznaczne**, że mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta” (Wyrok TSUE z dnia 20.03.2003r., C-291/00, LTJ Diffusion). Nieznaczna różnica oznacza różnicę, którą przeciętnie spostrzegawczy konsument dostrzegłby wyłącznie przy porównaniu znaków zestawionych ze sobą. Identyczność musi występować na wszystkich płaszczyznach porównania.

W przypadku porównania znaków zgłoszonych w kolorze czarno-białym lub w skali szarości, istotne znaczenie ma treść Wspólnego Komunikatu z dnia 15 kwietnia 2014r. (Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki na temat zakresu ochrony znaków czarno-białych z dnia 15.04.2014r. http://www.uprp.pl/uprp/gallery/60/72/60723/Wspolny_komunikat_dotyczacy_wspolnej_praktyki_na_temat_zakresu_ochrony_znakow_czarno-bialych_15.04.2014.pdf).

Przykłady oznaczeń identycznych:

EasyHOTEL	EASYHOTEL	Wyrok SPI z dnia 22.01.2009r., sygn. T-316/07
		Wspólny komunikat

Przykłady oznaczeń nieidentycznych:

THE O STORE	O STORE	Wyrok SPI z dnia 24.09.2008r., sygn.T-116/06
		Wspólny komunikat

3. PODOBIENSTWO OZNACZEŃ

3.1. Definicja

Ustawa prawo własności przemysłowej nie definiuje podobieństwa oznaczeń. Definicji takiej nie zawierają również przepisy prawa unijnego. Dlatego też ocena podobieństwa powinna być dokonywana z uwzględnieniem kryteriów wypracowanych w orzecznictwie i doktrynie.

Zgodnie z poglądem wyrażanym w orzecznictwie europejskim „dwa znaki są do siebie podobne między innymi wówczas, gdy są choćby częściowo postrzegane przez właściwy krąg odbiorców, jako identyczne pod względem jednego lub kilku aspektów”. (Wyrok SPI z dnia 23.10.2002r. w sprawie T-6/01 „Matratzen”, pkt 30). Ocenę podobieństwa należy dokonywać przy uwzględnieniu okoliczności, że przeciętny odbiorca zachowuje w pamięci jedynie niedoskonały obraz zapamiętanych znaków (Wyrok ETS z dnia 22.06.1999r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, pkt 26). Nawet wówczas, jeżeli podobieństwo występuje wyłącznie na jednej z trzech płaszczyzn, oznaczenia mogą być podobne (wyrok SPI 02.12.2009r. w sprawie T-343/07 Volvo, pkt 50-53).

Jednakże, w konkretnych okolicznościach podobieństwo oznaczeń na jednej płaszczyźnie może być zneutralizowane odmiennymi istniejącymi na pozostałych płaszczyznach (Wyrok TSUE z dnia 18.12.2008r. w sprawie C-16/06 pkt 98 „całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada, że występujące między dwoma oznaczeniami różnice koncepcyjne mogą znosić istniejące między nimi podobieństwa brzmieniowe i wizualne, o ile przynajmniej jedno z tych oznaczeń posiada dla właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, w wyniku, czego odbiorcy ci mogą je odczytać w sposób natychmiastowy”).

3.2. Porównanie wizualne

Porównanie przeciwstawionych oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej wymaga zbadania wyglądu znaku z uwzględnieniem jego charakteru: znak słowny, graficzny, znak słowno-graficzny.

1. Znak słowny

W przypadku znaków słownych istotna jest: liczba, rodzaj, kolejność liter i słów, umiejscowienie zbieżnych liter/znaków i budowy słów (np. czy elementy są rozdzielone myślnikiem).

Przykład znaków podobnych:

FIORELLA	FLORELA	Wyrok NSA z dnia 4.09.2014r., sygn. II GSK 1022/13
----------	---------	--

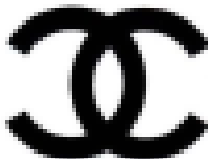

Przykład znaków niepodobnych:

ARCOL	CAPOL	Wyrok TSUE z dnia 19.09.2006r., sygn. C- 193/05 P
-------	-------	---

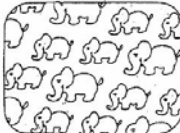

2. Znak graficzny

Odnosnie do porównania znaków graficznych znaczenie ma prezentacja elementów graficznych, forma i kolorystyka oznaczenia. Źródłem podobieństwa wizualnego w przypadku porównania znaków graficznych jest sytuacja, kiedy element graficzny jest postrzegany wzrokowo w sposób identyczny lub podobny.

Przykład znaków podobnych:

		Wyrok WSA z dnia 3.09.2013r., sygn. VI SA/Wa 743/13
---	---	---

Przykład znaków niepodobnych:

		Wyrok Sądu z dnia 7.02.2012r., sygn. T- 424/10
---	---	--

3. Znak słowno-graficzny

W zakresie znaków słowno-graficznych istotne jest zbadanie, czy element słowny jest w oznaczeniu słowno-graficznym w znacznym stopniu stylizowany.

Przykład znaków podobnych:

		Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.03.2014r., sygn. VI SA/Wa 2721/13
		Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30.01.2012r., sygn. VI SA/Wa 1831/11

Przykład znaków niepodobnych:

	DUSCHO Harmony	Wyrok Sądu z dnia 12.09.2012r., sygn. T-295/11, pkt 67
---	-----------------------	--

4. Znaki trójwymiarowe

Odnośnie do znaków trójwymiarowych należy stosować te same zasady, co w przypadku znaków dwuwymiarowych, mając na uwadze, że warstwa wizualna jest w przypadku tego rodzaju oznaczeń wyjątkowo wyraźna.

Przykład znaków podobnych:

		Decyzja Urzędu Patentowego z dnia 10.03.2008r. DT.Z.308073/JJ
--	--	--


3.3. Porównanie fonetyczne

Oceniając porównywane oznaczenia w warstwie fonetycznej należy wziąć pod uwagę liczbę i kolejność sylab i liter, ich brzmienie oraz akcent. Porównując znaki pod względem fonetycznym, szczególną uwagę należy poświęcić ocenie wspólnych sylab, ponieważ istnienie podobieństwa fonetycznego stwierdza się często na podstawie tych wspólnych sylab i ich identycznych lub podobnych kombinacji.

Przykłady znaków podobnych:

Villa Nova	Villa nuova	Wyrok NSA z dnia 11.12.2012r., sygn. II GSK 1788/11
------------	-------------	---

Przykłady znaków niepodobnych:

	MERCK	Wyrok NSA z dnia 20.09. 2006r., sygn. II GSK 120/06
---	-------	---

Jeżeli sporne znaki składają się z takich samych lub bardzo podobnych sylab, lecz w różnej kolejności należy uznać je za podobne w warstwie fonetycznej.

Przykład znaków podobnych:

TELEAUDIO	AUDIOTELE	Wyrok NSA z dnia 20.02.2007r., sygn. II GSK 265/06 „W ocenie Sądu użycie w porównywanych znakach tych członów jedynie w zmienionej kolejności nie różnicuje tych znaków w warstwie słownej w takim stopniu, aby wyeliminować niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia usług”.
-----------	-----------	---

3.4. Porównanie znaczeniowe

„Dwa oznaczenia są identyczne lub podobne koncepcyjnie, jeżeli są odbierane, jako posiadające tę samą lub analogiczną treść semantyczną (wyrok ETS z 11.11.1997 w sprawie C-251/95 „Sabel”). Treść semantyczna jest tym, co znak ten oznacza, jakie skojarzenia budzi, a w przypadku elementów graficznych, to co przedstawia.

Przykład znaków podobnych:

BANKIET	BANKIETOWA	Wyrok NSA z dnia 21.02.2005r., sygn. GSK 1364/04
---------	------------	--

Przykład znaków niepodobnych:

KARATOX	KARATE	Wyrok NSA z dnia 11.01.2006r., sygn. II GSK 250/05 „słowo "KARATE" ma swoją określoną, konkretną treść - oznacza "pustą rękę" znaną z dalekowschodnich systemów walki wręcz. Słowo "KARATOX" samo w sobie jest oznaczeniem fantazyjnym i dla przeciętnego odbiorcy nie zawiera żadnych desygnatów, a ewentualnie końcówka wyrazu "TOX", "OX" w tej fantazyjnej zbitce słów wskazuje na toksyczność”
---------	--------	---

Ekspert badający przeciwstawione oznaczenia w warstwie koncepcyjnej powinien sprawdzić definicję słów zawartych w znaku w słowniku języka polskiego.

W niektórych przypadkach, na przykład w odniesieniu do podstawowych słów z języka angielskiego – takich jak „shop”, czy „love”, oznaczenie będzie zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. W wyroku WSA w Warszawie, z dnia 18.10.2014r., sygn. VI SA/Wa 252/13 Sąd stwierdził, że “prawidłowo UP odniósł się do podnoszonej przez skarżącą kwestii stopnia znajomości języków obcych, w tym języka angielskiego. Proste i pospolite słowa bez trudu są rozumiane przez osoby, które nie posługują się na co dzień znajomością tego języka. Słowa “hialu, skin i expert” do takiej grupy słów się właśnie zaliczają. Skrót występujący w przedmiotowym oznaczeniu “HIALU” jest częstym członem (czy jako skrót czy jako cały wyraz/wyrażeniu) pojawiającym się na kosmetykach najnowszej generacji.” Podobnie, w wyroku z dnia 23.04.2013r. WSA w Warszawie uznał, że “zmieniająca się rzeczywistość - w tym gospodarcza - wymusiła i wymusza znajomość tego języka, przynajmniej w stopniu podstawowym w każdej grupie społecznej. Zatem zainteresowani w Polsce odbiorcy są w stanie odczytać znaczenie słów “NATIVE ENGLISH”.

Przykład znaków podobnych:

SKIN EXPERT	HIALU-SKIN EXPERT	Wyrok WSA w Warszawie, z dnia 18.10.2014r., sygn. VI SA/Wa 252/13
-------------	-------------------	---

W niektórych sytuacjach pomimo zapisania danego słowa niezgodnie z zasadami prawidłowej pisowni porównywane oznaczenia będą miały identyczną treść semantyczną z uwagi na identyczne brzmienie słów.


Przykład znaków podobnych

	CMORE	Wyrok Sądu z dnia 23.09.2011r., sygn. T-501/08
		Wyrok Sądu z dnia 16.01.2014r., sygn. T-528/11

Odnosnie do treści semantycznej imion i nazwisk – sam fakt, że dwa imiona lub nazwiska mogą zostać zakwalifikowane do wspólnej kategorii „nazwisk” nie przesądza o istnieniu

podobieństwa w warstwie znaczeniowej (przykładowo, porównując imiona: Karol i Ewa należy uznać brak podobieństwa znaczeniowego, jednakże w przypadku imienia i jego zdrobnienia (na przykład, Magda i Madzia) – należy uznać podobieństwo na płaszczyźnie znaczeniowej)

Przykład znaków podobnych:

	MURÚA	Wyrok SPI z dnia 13 lipca 2005r., sygn. T-40/03, pkt 26
ENZO FUSCO	ANTONIO FUSCO	Wyrok SPI z dnia 1 marca 2005r., sygn. T-185/03, „Sąd uważa, że omawiane oznaczenia charakteryzuje pewne podobieństwo wynikające z faktu, że ich najistotniejszy element charakteryzujący jest identyczny. Odnośnie do pozostałych elementów oznaczeń, tj. imion „Antonio” i „Enzo”, nie istnieje w każdym razie ani podobieństwo niskie, ani znaczące, pkt 55

Jeżeli zgłoszony znak stanowi **synonim** znaku wcześniej zarejestrowanego lub jeżeli silnie nawiązuje znaczeniowo do znaku przeciwstawionego, to jest to istotny argument przemawiający za istnieniem podobieństwa porównywanych znaków (R. Skubisz „System Praw Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012r.)

Przykład znaków podobnych:

		Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2.10.2014r. VI SA/Wa 442/14
---	---	--

Przykład znaków niepodobnych:

AGUSIA	AGATKA	Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.11.2008r., sygn. VI SA/Wa 1157/08 „organ prawidłowo przyjął, że nie mają one takiego samego znaczenia, nie są synonimiczne, chociaż mogą pochodzić od tego samego imienia AGATA. Organ wziął (...) iż dla imienia AGUSIA źródłem pierwotnym jest zarówno imię AGATA jak i AGNIESZKA. Dlatego ze zdrobnienia, a właściwie spieszczenia AGUSIA nie sposób jednoznacznie ocenić jakie jest imię jego posiadaczki.
--------	--------	--

4. Reguły kolizyjne wypracowane w orzecznictwie

W praktyce orzeczniczej, jak również w doktrynie wykształcono szereg reguł specjalnych, według których ustala się prawdopodobieństwo porównywanych oznaczeń w ramach różnych rodzajów znaków.

Jedną z powszechnie przyjętych reguł stanowi, że co do zasady **początek słowa lub znaku** ma szczególne znaczenie w kontekście oceny podobieństwa, ponieważ przyciąga uwagę odbiorcy bardziej niż końcówka znaku.

Przykład znaków podobnych

SPA THERAPY	SPA	Wyrok SPI z dnia 25 marca 2009r., sygn. T-109/07, pkt 30
-------------	-----	--

Przykład znaków niepodobnych:


COOL WATER	COOL RIVER	Wyrok NSA z dnia 3.09. 2013r. sygn. II GSK 730/12
------------	------------	---

Kolejną regułą tzw. **przejęcie znaku zarejestrowanego w znaku zgłoszonym** wyraża się tym, że przejęcie w późniejszym znaku wcześniejszego znaku słownego z dodaniem innego słowa stanowi wskazówkę, co do podobieństwa znaków (Wyrok ETS z dnia 6.10.2005r. C-120/04). Niemniej, NSA w wyroku z dnia 11 października 2011 r. – w sprawie sygn. akt: II GSK 914/10 stwierdził, że nie ma co do zasady, przeszkód do inkorporowania w znaku późniejszym elementów znanych we wcześniejszych znakach, o ile późniejszy znak zachowuje swój charakter odróżniający, niewprowadzający w błąd nabywcy co do pochodzenia towarów oznaczanych tym znakiem.

Przykład znaków niepodobnych

ONLY	ONLY FOR YOU	Wyrok NSA z dnia 23.03.2010r., sygn. II GSK 533/09 „fakt użycia w spornym znaku składającym się z trzech wyrazów wyrazu stanowiącego w całości znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem nie jest wystarczającą, samodzielną przesłanką do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt.2 p.w.p” „
------	--------------	---

Przykład znaków podobnych:

HELIOS	AUTOHELIOS	Wyrok NSA z dnia 27.09.2006r., sygn. II GSK 132/06
CAFE HARD ROCK		Decyzja Urzędu Patentowego z dnia 31.01.2001r. „w omawianych znakach występują te same słowa tylko w zmienionym szyku” (Z.158181)

5. Wynik porównywania oznaczeń

Samo stwierdzenie podobieństwa porównywanych znaków nie wystarcza – należy określić stopień tego podobieństwa. Zazwyczaj wyróżnia się mały, średni lub wysoki poziom podobieństwa. Określony stopień podobieństwa oznaczeń będzie miał istotne znaczenie w odniesieniu do całościowej oceny ryzyka niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Rozdział III

NIEBEZPIECZEŃSTWO WPROWADZENIA W BŁĄD

1.1. Niebezpieczeństwo wprowadzenie w błąd - definicja

W doktrynie przyjmuje się, iż **niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców** polega na możliwości błędnego, nieodpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę danego towaru uprawnionemu z rejestracji z uwagi na znak, który został na ten towar nałożony. Niebezpieczeństwo to jest rezultatem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń [por. System Prawa Prywatnego t.14B Prawo własności przemysłowej pod red. Ryszarda Skubisza, C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa 2012, str. 678].

1.1.1. Rodzaje

Przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy mieć na uwadze nie tylko możliwość rzeczywistego pomylenia znaków, ale również uznania, że informują one o związkach łączących dwa odrębne przedsiębiorstwa. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem europejskim prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje także wtedy, gdy istnieje ryzyko, że odbiorcy mogą nabrać przekonania, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub, w zależności od sytuacji, z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. [zob. wyrok ETS z dnia 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 „Canon”].

Na tle orzecznictwa sądów europejskich można rozróżnić:

1. bezpośrednie wprowadzenie w błąd - niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w znaczeniu wąskim

Bezpośrednie wprowadzenie w błąd polega na możliwości powstania pomyłek wśród odbiorców danych towarów lub usług, którzy uznają, że towary sygnowane znakiem towarowym pochodzą z przedsiębiorstwa uprawnionego do innego znaku towarowego.

2. pośrednie wprowadzenie w błąd - niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w znaczeniu szerokim.

Pośrednie wprowadzenie w błąd polega na możliwości uznania przez przeciętnego odbiorcę, że uprawnionych do porównywanych znaków łączą związki gospodarcze.

Pośrednie wprowadzenie w błąd ma miejsce w przypadku, gdy potencjalny odbiorca, co prawda rozróżnia towary lub usługi i nie przypisuje ich jednemu uprawnionemu, ale błędnie

uznaje, że pomiędzy uprawnionymi do danych znaków istnieje związek o charakterze gospodarczym.

W szczególności domniemanie takie występuje w sytuacji, gdy potencjalny odbiorca uznaje, że towary lub usługi znajdują się pod kontrolą właściciela danego znaku towarowego i to nawet wtedy, gdy w opinii przeciętnych odbiorców, oznaczane porównywanymi znakami towary lub usługi mają różne miejsca produkcji.

Związki gospodarcze występują głównie w odniesieniu do przedsiębiorstw należących do tej samej grupy kapitałowej (np. spółka nadrzędna i kontrolowane przez nią tzw. spółki „córki”). Inny przykład takich powiązań mogą stanowić podmioty, które zawarły umowy dotyczące licencji, sprzedaży lub dystrybucji danych towarów.

1.2. Niebezpieczeństwo wprowadzenie w błąd a niebezpieczeństwo skojarzenia

Pojęcie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd nie jest tożsame z niebezpieczeństwem skojarzenia pomiędzy znakami. Samo skojarzenie pomiędzy znakami nie zawsze prowadzi do stwierdzenia wystąpienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Niemniej jednak niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd może w szczególności obejmować skojarzenie ze znakiem wcześniejszym. [zob. wyrok ETS z dnia 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*]

1.3. Niebezpieczeństwo wprowadzenie w błąd a inne przesłanki określone w art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednocześnie:

- a. istnienie identyczności lub podobieństwa pomiędzy znakiem zgłaszanym a znakiem wcześniejszym oraz
- b. identyczność lub podobieństwo pomiędzy towarami i usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których zarejestrowany został znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem.

Wymienione przesłanki powinny być spełnione kumulatywnie [zob. wyrok ETS z dnia 12.10.2004 r. w sprawie C-106/03 P]. Oznacza to, iż w przypadku stwierdzenia braku wystąpienia jednej z nich, nie można stwierdzić prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Podobieństwo oznaczeń oraz podobieństwo towarów lub usług, dla których znaki są zgłaszane lub zarejestrowane wyznaczają zakres ochrony znaku towarowego. Wysoki stopień podobieństwa towarów lub usług, do oznaczania których służą porównywane znaki, może być bowiem zniwelowany niewielkim stopniem podobieństwa samych oznaczeń. I odwrotnie - w przypadku niskiego stopnia podobieństwa danych towarów i usług, wyższy stopień podobieństwa oznaczeń może zdecydować o spełnieniu przesłanki wprowadzenia w błąd. [zob. wyrok ETS z dnia 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 „Canon”].

CAŁOŚCIOWA OCENA NIEBEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIA W BŁĄD

1. WSTĘP

Ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd powinna mieć charakter całościowy, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności stanu faktycznego [zob. wyrok ETS z dnia 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*].

To, czy w konkretnym wypadku występuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, zależy od ogólnej oceny kilku zależnych od siebie kryteriów, takich jak:

1. podobieństwo towarów i usług,
2. podobieństwo oznaczeń,
3. właściwy krąg odbiorców
4. występowanie odróżniających i dominujących elementów w kolidujących ze sobą oznaczeniach,
5. stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego,
6. inne czynniki.

W toku oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie wymienionych wyżej czynników, a następnie określenie ich znaczenia w indywidualnie sprawie.

2. KRYTERIA OCENY NIEBEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIA W BŁĄD

2.1. WŁAŚCIWY KRĄG ODBIORCÓW, PRZECIĘTNY ODBIORCA

Powszechnie przyjmuje się, że podstawowe znaczenie przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ma opinia odbiorców towarów sygnowanych określonym znakiem w zwykłych warunkach obrotu.

Zgodnie z orzecznictwem sądów europejskich decydującą rolę w ogólnej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odgrywa sposób postrzegania znaków przez przeciętnego konsumenta danego typu towarów lub usług. [zob. wyrok ETS z dnia 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*].

Powstanie ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców to także jedna z przesłanek, wynikających z przepisu art. 132 ust.2 pkt 2 ustawy pwp.

W literaturze i na tle orzecznictwa sądów unijnych można rozróżnić dwie kategorie odbiorców towarów: właściwy krąg odbiorców oraz przeciętnego odbiorcę towarów.

2.1.1. Definicja właściwego kręgu odbiorców

Właściwy krąg odbiorców to aktualni lub potencjalni nabywcy towarów, sygnowanych znakiem towarowym czyli konsumenci, którzy kupują towary lub usługi obecnie lub mogą dokonać ich zakupu w przyszłości.

Ustalenie właściwego kręgu odbiorców polega zatem na określeniu adresatów towarów lub usług, oznaczanych znakiem towarowym i powinno być dokonane z uwzględnieniem ich charakteru.

Za odbiorców towarów i usług będą uznane wszystkie te osoby, które mogą nabyć towary lub skorzystać z usług na kolejnych etapach dystrybucji. Będą to przede wszystkim finalni odbiorcy towarów i usług, a także inne osoby uczestniczące w ich produkcji lub dystrybucji.

W oparciu o orzecznictwo sądów europejskich, uwzględniające kryterium charakteru danych towarów i usług [zob. wyrok ETS z 11.11.1997 r. w sprawie C-375/97 *General Motors Corporation*], można dokonać rozróżnienia pomiędzy:

- **ogółem odbiorców** - osobami, które dokonują zakupu towarów i usług w celu zaspokojenia swoich osobistych potrzeb a
- **odbiorcami profesjonalnymi / odbiorcami wyspecjalizowanymi**.

Powszechnie akceptowany jest pogląd, iż wystarczającym do stwierdzenia występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest ustalenie, że znacząca część właściwego kręgu odbiorców spornych towarów lub usług może zostać wprowadzona w błąd co do pochodzenia towarów lub usług. Nie jest zatem konieczne ustalenie, że możliwość wprowadzenia w błąd dotyczy wszystkich istniejących lub potencjalnych konsumentów danych towarów lub usług. Wystarczające jest już bowiem samo ryzyko wprowadzenia w błąd nawet części odbiorców, niezależnie od tego, czy rzeczywiście taki błąd zaistniał. [zob. wyrok NSA z dnia 04.09.2014 r. w sprawie II GSK 1061/13].

2.1.2. Krąg odbiorców, dla których oceniane jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

Ustalając właściwy krąg odbiorców, w pierwszej kolejności należy wskazać grupę konsumentów towarów i usług oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi, które uznano za identyczne lub podobne.

W zależności od okoliczności danego przypadku, właściwy krąg odbiorców określonego rodzaju towarów i usług może być bardzo zróżnicowany.

Odbiorcami danych towarów mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Osoby, które kupują dane towary w celu zaspokojenia własnych potrzeb jak i takie, które kierują się innymi względami np. gospodarczymi.

W konkretnym przypadku może się zdarzyć, że aktualnymi i potencjalnymi nabywcami danych towarów mogą być dwie odrębne grupy odbiorców. W takim przypadku, przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę każdą z nich.

Ustalenie, że dany znak wywołuje wrażenie, że towary nim oznaczone mają wspólne źródło z towarami oznaczanymi znakiem towarowym z wcześniejszym pierwszeństwem, chociażby u nabywców należących do jednej z grup odbiorców tych towarów, skutkuje stwierdzeniem spełnienia przesłanki niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Przy ustalaniu właściwego kręgu odbiorców możemy spotkać się z następującymi przypadkami:

1. towary lub usługi obu znaków są kierowane do ogółu odbiorców - właściwym kręgiem odbiorców będzie ogół konsumentów

Przykład

Artykuły spożywcze i odzieżowe, które są artykułami codziennego użytku, skierowane do ogółu odbiorców. Właściwym kręgiem odbiorców tych towarów będzie zatem ogół konsumentów.

2. towary lub usługi obu znaków są kierowane do grupy odbiorców wyspecjalizowanych (odbiorcy profesjonalni) - właściwym kręgiem odbiorców będą odbiorcy wyspecjalizowani.

Przykład

Zakupu specjalistycznej aparatury medycznej dokonują głównie placówki medyczne. Urządzenia medyczne są także obsługiwane przez odpowiednio przeszkolony personel danej placówki. Osoby te muszą zatem posiadać odpowiednią wiedzę specjalistyczną i uznaje się je za odbiorców profesjonalnych.

Odbiorcami urządzeń medycznych mogą być także pojedyncze osoby prowadzące indywidualną działalność np. lekarze posiadający praktykę indywidualną. Jednakże nawet w tych wypadkach zakupu dokonuje osoba z odpowiednim przygotowaniem i wiedzą.

3. towary lub usługi obu znaków są kierowane zarówno do ogółu odbiorców, jak i do specjalistów - właściwym kręgiem odbiorców będą obie grupy, jednak większe znaczenie w danej sprawie będzie miała opinia odbiorców, którzy wykazują się niższym poziomem uwagi.

Przykład

- Właściwy krąg odbiorców środków farmaceutycznych składa się zarówno z konsumentów końcowych czyli pacjentów, jak i ze specjalistów - lekarzy i farmaceutów posiadających specjalistyczną wiedzę medyczną lub farmaceutyczną.

W przypadku produktów farmaceutycznych możemy rozróżnić dwie grupy tych towarów. Pierwszą z nich stanowią środki farmaceutyczne dostępne wyłącznie na receptę. W tym przypadku właściwy krąg odbiorców tych towarów będzie składał

się jednocześnie z osób wykwalifikowanych (lekarzy i farmaceutów), jak i pacjentów. [zob. wyrok ETS z 26.04.2007 r. w sprawie C-412/05 P sprawa TRAVATAN].

Drugą grupę produktów farmaceutycznych stanowią środki farmaceutyczne, które nie są przepisywane lub sprzedawane przez wykwalifikowanych specjalistów, ale są swobodnie dostępne na rynku. W tym przypadku przeciętnym odbiorcą będzie w większości przypadków sam pacjent.

- Usługi z klasy 39 polegające na transporcie, pakowaniu i składowaniu towarów, są przeznaczone dla pojedynczych odbiorców, jak również dla przedsiębiorstw przemysłowych. Nie są to usługi nabywane codziennie, są jednak w powszechnym użyciu. Przeciętnymi odbiorcami tych usług będą zatem, obok podmiotów profesjonalnych, także przeciętni konsumenci.

2.1.3. Przeciętny odbiorca towarów lub usług - definicja.

Kolejnym krokiem po ustaleniu właściwego kręgu odbiorców jest określenie kim są modelowi nabywcy danych towarów lub usług czyli ich przeciętni odbiorcy.

Przyjęty przez sądy europejskie wzorzec przeciętnego odbiorcy ma jednolity charakter na terytorium całej Unii Europejskiej.

Powszechnie przyjmuje się, że **przeciętny odbiorca określonej kategorii produktów to osoba właściwie poinformowana, dostatecznie spostrzegawcza i rozsądna**. [zob. wyrok ETS z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer”].

Przyjęcie takiej definicji oznacza, że przeciętnym odbiorcą jest osoba dysponująca określoną wiedzą o świecie, posiadająca zdolność do przyswajania informacji, ale podchodząca do nich z pewną dozą krytycyzmu, z uwagi na świadomość komercyjnej roli znaku towarowego.

Ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd dokonywana jest zatem zawsze z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy tj. osoby dobrze poinformowanej, wystarczająco uważnej i racjonalnej, która przynależy do właściwego kręgu odbiorców danych towarów lub usług.

Ustalenie, że modelowy przeciętny odbiorca będzie mógł przypuszczać, iż oznaczone porównywanymi znakami towary lub usługi, pochodzą z tego samego źródła, będzie zawsze skutkowało wystąpieniem niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Natomiast, w sytuacji, gdy przeciętny odbiorca w żaden sposób nie będzie mógł domniemywać pochodzenia towarów z tego samego przedsiębiorstwa, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd nie będzie miało miejsca.

Sposób postrzegania znaków przez przeciętnego odbiorcę ma zatem kluczowe znaczenie przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd i zależy od rodzaju tych towarów i usług.

2.1.4. Poziom uwagi odbiorców

Ustalając poziom uwagi przeciętnego odbiorcy, należy uwzględnić fakt, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od kategorii danych towarów lub usług. [zob. wyrok ETS z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer”, wyrok NSA z dnia 20.03.2007 r. II GSK 341/06].

Dodatkowo w sytuacji, gdy właściwy krąg odbiorców obejmuje dwie grupy nabywców (ogół konsumentów i odbiorców profesjonalnych), ustalając model przeciętnego nabywcy należy wziąć pod uwagę obie te grupy.

Uznaje się, iż poziom uwagi przeciętnego odbiorcy nie jest zależny od właściwego kręgu odbiorców. W konsekwencji nie można uznać, że w każdym przypadku ustalenia, że właściwy krąg odbiorców będzie obejmował profesjonalistów, ich poziom uwagi będzie zawsze wysoki.

Można co prawda domniemywać, że profesjonalni odbiorcy wykazują się wyższym poziomem uwagi, z uwagi na posiadaną przez nich wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w odniesieniu do określonych towarów i usług. Wydaje się bowiem oczywiste, iż profesjonalści będą poświęcać większą uwagę przy dokonywaniu wyboru towarów lub usług, dzięki czemu mogą dostrzegać różnice, które nie będą zauważone przez normalnie uważnego odbiorcę. Jednak nie można uznać powyższego domniemania za zasadę generalną, gdyż w sytuacji, gdy towary lub usługi są używane przez określonego odbiorcę profesjonalnego codziennie, poziom jego uwagi może być przeciętny lub nawet niski.

Poziom uwagi odbiorców poświęcanej podczas zakupów, ma znaczący wpływ na dokonywany przez nich wybór towarów lub usług. Tym samym poziom zaangażowania odbiorców jest zależny od znaczenia, jakie dana decyzja ma dla konsumenta.

a. Wysoki poziom uwagi

O wysokim poziomie uwagi potencjalnych odbiorców można mówić w przypadku zakupów towarów lub usług, które są kosztowne, dokonuje się ich rzadko lub dotyczą potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów.

Przyjmuje się, że dokonując zakupów kosztownych towarów np. tzw. dóbr luksusowych, nabywca będzie zwykle zachowywał większą ostrożność i kupi te towary tylko po dokładnym rozważeniu. Uwaga odbiorców w tych wypadkach będzie wzmożona także z tego powodu, iż często w przypadku towarów luksusowych, odzwierciedlają one status społeczny ich właściciela.

Na ogół też zakupy kosztownych towarów będą dokonywane rzadko, a przeciętny odbiorca, dokonując wyboru lub zakupów tego typu produktów będzie często korzystał z porady specjalisty i poświęci im odpowiedni czas.

Przykłady

- **Samochody**, głównie z uwagi na ich wysokie ceny są towarami, przy zakupie których przeciętny odbiorca będzie poświęcał większą uwagę niż w przypadku innych mniej kosztownych produktów. Oczywistym wydaje się bowiem, że przeciętny nabywca będzie zwracał przy zakupie nowego czy nawet używanego samochodu większą uwagę niż nabywając artykuły produkcji masowej. Należy zatem przyjąć, iż przeciętny nabywca samochodów to osoba dobrze poinformowana, która uwzględni wszystkie istotne czynniki, takie jak np. cena, zużycie paliwa, własne potrzeby, koszty ubezpieczenia itp.
- Przyjmuje się, iż przy **zakupie i sprzedaży nieruchomości**, odbiorca będzie charakteryzował się ponadprzeciętnym poziomem uwagi. Zakupu nieruchomości dokonuje się rzadko, podejmując często ryzyko nie tylko finansowe. Potencjalny odbiorca przy zakupie nieruchomości uwzględni wszystkie istotne czynniki np. swoją zdolność finansową, potrzeby swoje i rodziny, miejsce położenia nieruchomości, wiarygodność zbywcy itp.

b. Niski poziom uwagi

O niskim poziomie uwagi mówimy w przypadku towarów, które kupujemy bez zbytniego zastanowienia. Dotyczy to przede wszystkim zakupów dokonywanych codziennie, a nabywane w ten sposób produkty charakteryzują się często niską ceną.

Przykład

Zakup **podstawowych produktów spożywczych**, których dokonujemy codziennie, nie wymaga wysokiego poziomu uwagi odbiorców. Zakupy te często robi się bez większego zastanowienia, a po towary te często sięga się machinalnie.

2.2. PODOBIENSTWO TOWARÓW I USŁUG

Zgodnie z brzmieniem art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp nie udziela się praw ochronnych na znaki z późniejszym pierwszeństwem, w przypadku gdy znak zgłoszony ma służyć do oznaczania identycznych lub podobnych towarów lub usług, o ile zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców.

Oznacza to, że konieczną przesłanką zastosowania niniejszego przepisu jest stwierdzenie identyczności lub podobieństwa towarów i usług, do oznaczania których służą porównywane znaki tj. znak zgłoszony i znak z wcześniejszym pierwszeństwem. Wykluczenie tej przesłanki czyni dalsze badanie podobieństwa znaku niezasadnym.

Badanie podobieństwa znaków towarowych rozpocząć zatem należy od rozstrzygnięcia kwestii wstępnej, a mianowicie od dokonania oceny czy towary lub usługi, do oznaczania których służyć ma znak towarowy są identyczne lub podobne. Dopiero przesądzenie o podobieństwie tych towarów implikuje konieczność dokonania porównania oznaczeń.

Dokonując oceny podobieństwa towarów lub usług, bierze się pod uwagę towary lub usługi, do oznaczania których ma służyć znak zgłoszony i zestawia się je z towarami lub usługami, na które nakładany jest znak zgłoszony lub zarejestrowany z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz osoby trzeciej.

W przypadku stwierdzenia identyczności towarów i usług należy przejść do badania kolejnej przesłanki określonej w omawianym przepisie czyli ustalenia wystąpienia identyczności czy też podobieństwa oznaczeń [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16.01.2009 r., w sprawie VI SA/Wa 1671/08].

W sytuacji, gdy w danej sprawie nie występuje identyczność towarów przeprowadza się badanie ich podobieństwa, a w przypadku jego wystąpienia określa się jego stopień.

Uznaje się, że towary są podobne, gdy przeciętny odbiorca tych towarów, może uznać w przypadku nałożenia na nie identycznego znaku, że pochodzą one z jednego i tego samego źródła. W toku oceny podobieństwa towarów należy również uwzględnić wszystkie istotne czynniki, które określają relacje pomiędzy towarami lub usługami (charakter, przeznaczenie, używanie, ich komplementarność).

W przypadku stwierdzenia podobieństwa towarów i usług oraz po określeniu jego stopnia należy przejść do badania, czy w danej sprawie występuje identyczność lub podobieństwo oznaczeń.

Przyjmuje się natomiast, iż brak podobieństwa towarów wyklucza możliwość zastosowania art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 03.03.2009 r., w sprawie VI SA/Wa 2202/08].

Kryteria oceny podobieństwa towarów i usług szerzej zostały opisane w Rozdziale I wytycznych pt. PORÓWNANIE TOWARÓW I USŁUG.

2.3. PODOBIEŃSTWO OZNACZEŃ

Zgodnie z brzmieniem art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp identyczność lub podobieństwo oznaczeń jest podstawową przesłanką, która powinna być analizowana przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

W toku badania oznaczeń, bierze się pod uwagę znak towarowy zgłoszony oraz wcześniejszy znak w formie zarejestrowanej przez Urząd Patentowy na rzecz osoby trzeciej. Podczas dokonywania tej oceny pozostaje bez znaczenia postać znaku towarowego rzeczywiście używana przez uprawnionego z prawa ochronnego w obrocie.

Dokonując porównania oznaczeń, w pierwszej kolejności ustala się czy przeciwstawione znaki są identyczne. W przypadku stwierdzenia braku identyczności oznaczeń, przechodzi się do oceny ich ewentualnego podobieństwa oraz ustala się jego stopień.

Badanie porównywanych oznaczeń wymaga zastosowania odpowiednich kryterium oceny. Przyjmuje się, że dwa znaki są podobne, jeżeli z punktu widzenia odbiorców towarów, są one co najmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. [zob. wyrok SPI z dnia 23.10.2001 r. w sprawie T-6/01 *Matrazen Concord*].

Badanie podobieństwa oznaczeń powinno być dokonywane w trzech następujących płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej).

Należy jednak zwrócić uwagę, iż ocena znaków na wszystkich płaszczyznach będzie czasami niemożliwa z uwagi na charakter oznaczenia. Przykładowo nie można dokonać analizy warstwy fonetycznej znaków, które składają się jedynie z elementów graficznych.

Wynik oceny porównywanych oznaczeń może być różny w zależności od płaszczyzny, w której dokonujemy analizy. W jednej warstwie można bowiem stwierdzić wysoki stopień podobieństwa, podczas gdy w innej płaszczyźnie to podobieństwo będzie minimalne lub nie wystąpi w ogóle.

W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że do stwierdzenia podobieństwa oznaczeń może być już wystarczające ustalenie podobieństwa na jednej z płaszczyzn [zob. wyrok ETS z dnia 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*; wyrok WSA w Warszawie z dnia 15.01.2007 r. VI SA/Wa 2002/06]. Stwierdzenie podobieństwa występującego na jednej płaszczyźnie nie oznacza jednakże braku konieczności przeprowadzenia porównania znaków na pozostałych płaszczyznach, o ile jest to możliwe z uwagi na charakter znaku towarowego. Może się bowiem zdarzyć, iż silna różnica pomiędzy znakami na jednej płaszczyźnie, pomimo podobieństwa istniejącego w innych warstwach, wykluczy całkowicie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd.

Ocena podobieństwa znaków powinna zostać przeprowadzona z uwzględnieniem wszystkich składników porównywanych oznaczeń. Oznacza to, że oceny oznaczeń powinno dokonywać się w pierwszej kolejności na poszczególnych płaszczyznach, a następnie na wszystkich płaszczyznach łącznie.

Stwierdzenie braku podobieństwa pomiędzy znakami wyklucza możliwość zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, nawet w przypadku gdy oznaczenia te są nakładane na identyczne towary. [zob. wyrok NSA z dnia 20 września 2007 r. wydany w sprawie II GSK 113/07; wyrok WSA w Warszawie z dnia 11.03.2014 r. w sprawie VI SA/Wa 1907/12].

Stwierdzenie braku podobieństwa oznaczeń jest także równoznaczne ze stwierdzeniem braku wprowadzenia w błąd odbiorców.

W przypadku natomiast stwierdzenia podobieństwa oznaczeń konieczne jest by ustalić jego stopień, gdyż ma on podstawowe znaczenie przy całościowej ocenie wprowadzenia w błąd. [zob. wyrok NSA z dnia 16.09.2014 r. w sprawie II GSK 1023/13].

Powszechnie przyjmuje się w tej kwestii terminologię stosowaną w orzecznictwie sądów europejskich, a tym samym stopień podobieństwa oznaczeń określany jest jako wysoki, średni lub niski.

Kryteria oceny podobieństwa oznaczeń szerzej zostały opisane w Rozdziale 2 pt. PORÓWNANIE OZNACZEŃ.

2.4. ELEMENTY DOMINUJĄCE I ODRÓŻNIAJĄCE

Ocena podobieństwa znaków musi być przeprowadzona całościowo tzn. jej przedmiotem muszą być dwa znaki postrzegane jako całość, co oznacza, że obejmuje ona konieczność uwzględnienia wszystkich składników kolizyjnych oznaczeń.

W ramach oceny podobieństwa znaków nie można ograniczyć się do badania tylko jednego elementu, tworzącego dany znak towarowy. Porównania należy dokonać poprzez analizę znaków postrzeganych jako całość, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawiane przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach być zdominowane przez jeden lub kilka elementów.

Jednakże całościowe wrażenie wywierane przez znak towarowy na odbiorcy, może powstać skutkiem oddziaływania poszczególnych elementów oznaczenia. W konsekwencji przeciętny odbiorca może postrzegać w znaku jego elementy dominujące i odróżniające.

Stanowisko takie wynika przede wszystkim z orzecznictwa sądów europejskich, w którym przyjmuje się, iż całościowa ocena podobieństwa pomiędzy znakami na poziomie wizualnym, fonetycznym lub znaczeniowym (konceptyjnym) musi opierać się na ogólnym wrażeniu stwarzanym przez znaki, z uwzględnieniem w szczególności odróżniających i dominujących elementów znaków. [zob. wyrok ETS z dnia 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*].

2.4.1. ELEMENTY DOMINUJĄCE

Oznaczenie zawiera element dominujący tylko wtedy, gdy składa się z co najmniej dwóch możliwych do zdefiniowania składników. Przyjmuje się bowiem, że znaki jednoelementowe są jednolicie postrzegane przez odbiorców znaku [por. System Prawa Prywatnego t.14B Prawo własności przemysłowej pod red. Ryszarda Skubisza, C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa 2012, str. 690].

Niemniej jednak należy zauważyć, iż właściwy krąg odbiorców może czasami uznać oznaczenie w postaci jednego słowa jako znak zbudowany z kilku elementów. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy jedna część słowa będzie miała jasne i oczywiste znaczenie, natomiast pozostała część będzie pozbawiona znaczenia lub będzie miała inne znaczenie.

Ocena dominującego charakteru powinna zostać przeprowadzona w odniesieniu do obu porównywanych oznaczeń.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że badając podobieństwo oznaczeń, należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcy, dla którego tak naprawdę decydujące znaczenie mają zbieżne elementy porównywanych

oznaczeń [zob. wyrok ETS z dnia 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*; wyrok NSA z dnia 08.11.2002 r., II SA 4031/01].

Należy także pamiętać, że odbiorca kieruje się przy wyborze towaru lub usługi jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczeń, z pominięciem ich drobnych rozbieżności. [zob. wyrok NSA w sprawie sygn. II SA 4031/2001]. Wynika to z faktu, iż w większości przypadków nabywca, dokonując wyboru, nie ma możliwości porównania obydwu znaków w tym samym czasie i opiera się jedynie na ogólnym zarysie oznaczenia, którego poszukuje, i które zachował w pamięci. Zakodowany w pamięci obraz znaku, nie zawsze jest idealny i może ograniczyć się do tych elementów znaku, które były łatwiejsze do zapamiętania. A za łatwiejsze do zapamiętania uważa się zazwyczaj elementy dominujące i odróżniające.

Oznacza to, że obligatoryjność oceny ogólnego wrażenia wywoływanego przez znak, nie wyklucza oceny jego poszczególnych elementów. Jest to bowiem istotne dla ustalenia, który element znaku determinuje jego całościowy obraz.

W przypadku znaków, w których występuje wiele składników, każdy z tych elementów może w różnym stopniu oddziaływać na potencjalnego odbiorcę. Konieczne jest zatem określenie czy zbieżne elementy obydwu oznaczeń posiadają charakter dominujący czy też odróżniający, gdyż dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy porównywanych oznaczeń.

Ryzyko konfuzji wśród odbiorców może być znaczne zwłaszcza w sytuacji, gdy zbieżne elementy w obu znakach są identyczne np. fonetycznie i znaczeniowo [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 26.01.2011 r. w sprawie VI SA/Wa 1850/10].

W toku badania charakteru dominującego jednego elementu lub kilku elementów złożonego znaku towarowego, należy wziąć pod uwagę w szczególności samoistne cechy każdego z tych elementów i porównać je z samoistnymi cechami innych elementów. Ponadto dodatkowo można uwzględnić pozycję różnych elementów w konfiguracji złożonego znaku. [zob. wyrok SPI z dnia 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 „*MATRATZEN*”].

Przy ocenie dominującego charakteru elementu oznaczenia, istotną rolę odgrywa pozycja tego elementu w kompozycji znaku, jego rozmiar i kolorystyka. Zawsze też należy ocenić w jakim stopniu wyżej wymienione czynniki wpływają na ogólne wrażenie wywoływane przez ten element u przeciętnego odbiorcy.

Niewielki charakter odróżniający elementu złożonego znaku towarowego nie musi jednak oznaczać, że element ten nie jest dominujący. W szczególności, z uwagi na umiejscowienie takiego elementu w oznaczeniu lub jego rozmiar, może on zdominować postrzeganie oznaczenia przez odbiorcę i zachować się w jego pamięci.

Ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od składnika dominującego jedynie w sytuacji, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia. [zob. wyrok SUE z dnia 8.02.2010 r., w sprawie T-427/07].

Powszechnie przyjętą regułą jest, że podobieństwo znaków ocenia się z uwzględnieniem ich cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Zatem istnienie różnic pomiędzy znakami nie wyklucza możliwości uznania znaków za podobne.

W tych przypadkach gdy różnice pomiędzy znakami są dominujące należy uznać, że ryzyko pomyłki pomiędzy nimi jest mało prawdopodobne.

Natomiast gdy w znakach dominują cechy wspólne, to pomimo faktu występowania w znakach pewnych różnic, odbiorca może być wprowadzony w błąd, a zatem można mówić o podobieństwie stwarzającym niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd.

2.4.2. ELEMENTY ODRÓŻNIAJĄCE

W orzecznictwie europejskim przyjmuje się, że zarówno charakter odróżniający wcześniejszego znaku oraz odróżniający charakter poszczególnych elementów złożonych znaków stanowią istotne kryteria, które należy ustalić przed ogólną oceną, czy może wystąpić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Definicja charakteru odróżniającego znaku, znajduje swoje źródło w orzecznictwie sądów europejskich. Przyjmuje się, iż przy ocenie odróżniającego charakteru znaku i ocenie, czy dany znak ma wysoce odróżniający charakter, należy przeprowadzić ogólną ocenę większej lub mniejszej zdolności znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, jako towarów lub usług pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, a zatem do odróżnienia ich od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw [zob. wyrok ETS z dnia 22.06.1999 w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*]

Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego jako całości

Ocena odróżniającego charakteru musi być przeprowadzona w odniesieniu do wszystkich elementów porównywanych oznaczeń. Niemniej jednak charakter odróżniający znaku jako całości jest oceniany wyłącznie w odniesieniu do wcześniejszego znaku. Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego jako całości określa bowiem jego siłę i zakres ochrony i należy go uwzględnić podczas oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Przyjmuje się, iż znaki towarowe o wysoce odróżniającym charakterze wynikającym z ich natury lub z renomy, jaką cieszą się na rynku, podlegają większej ochronie niż znaki o mniej odróżniającym charakterze [zob. wyrok ETS z dnia 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 „*Canon*”].

Charakter odróżniający poszczególnych elementów

Charakter odróżniający poszczególnych elementów znaku może być różny. W toku badania charakteru odróżniającego dokonuje się zatem oceny, czy dany element znaku jest całkowicie pozbawiony charakteru odróżniającego lub też czy posiada wysoki charakter odróżniający.

Oznacza to, iż w trakcie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przeprowadza się analizę, czy zbieżne elementy porównywanych znaków są opisowe, czy też posiadają inne cechy, które mogą wpływać negatywnie na odróżniający charakter znaku [por. System Prawa Prywatnego t.14B Prawo własności przemysłowej pod red. Ryszarda Skubisza, C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa 2012, str. 691.]

Konieczne jest także ustalenie czy te zbieżne elementy w mniejszym lub większym stopniu są zdolne, by wskazać na źródło towarów czy usług.

Przyjmuje się, że znak towarowy lub element znaku nie będzie miał charakteru odróżniającego, jeśli będzie wyłącznie opisywał same towary i usługi lub ich cechy takie jak jakość, wartość, przeznaczenie, pochodzenie towarów i usług itp. [por. art. 129 ust. 2 pkt. 2 pwp] lub przykładowo będzie składał się z pojęć używanych zwyczajowo w obrocie handlowym dla tego rodzaju towarów i usług.

Odbiorcy są bowiem skłonni uznać, że opisowy lub inny element znaku o cechach, które wpływają na jego zdolność odróżniającą, stanowi jedynie informacje o właściwościach towarów lub usług, a nie został w nim użyty w celu wskazania określonego źródła pochodzenia tych towarów lub usług. Przeciętni odbiorcy oceniając znak jako całość, nie będą postrzegać zatem elementu opisowego, który stanowi jedynie część znaku, jako odróżniającego lub dominującego, a więc jako służącego do odróżnienia towarów lub usług od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Ostatecznie decydujące znaczenie ma jednak sposób postrzegania oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców.

2.5. STOPIEŃ ROZPOZNAWALNOŚCI ZNAKU WCZEŚNIEJSZEGO

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp nie wymienia stopnia rozpoznawalności znaku z wcześniejszym pierwszeństwem jako jednej z przesłanek jego zastosowania. Niemniej jednak Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że jest to jeden z czynników, który powinien być brany pod uwagę przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, gdyż wyznacza zakres ochrony znaku towarowego. [zob. wyrok ETS z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*; wyrok NSA z dnia 16.09.2014 r. w sprawie II GSK 1023/13].

Powszechnie uznaje się, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im wyższa jest rozpoznawalność znaku z wcześniejszym pierwszeństwem. Oznacza to, że możliwe jest wystąpienia przesłanki niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, także w sytuacji stwierdzenia małego podobieństwa pomiędzy towarami lub usługami, w przypadku dużego podobieństwa znaków i dużego stopnia ich rozpoznawalności. Stanowisko to znajduje uzasadnienie w orzecznictwie sądów europejskich, z którego wynika, iż czym większa jest zdolność odróżniająca znaku towarowego – rozumiana jako jego rozpoznawalność – tym większe jest niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. [zob. wyrok TSUE z dnia 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 *Sabel*].

Rozpoznawalność znaku towarowego, a w szczególności jego renoma, powinna być uwzględniona przy ocenie, czy podobieństwo pomiędzy oznaczonymi towarami lub usługami

jest na tyle wystarczające, że w danej sprawie można mówić o powstaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Rozpoznawalność znaku z wcześniejszym pierwszeństwem rozumiana jest jako zdolność wskazywania na określone źródło pochodzenia towarów i usług i określana jest przez pryzmat postrzegania tego oznaczenia przez potencjalnych odbiorców, którzy na jego podstawie identyfikują te towary i usługi. Nie jest przy tym wystarczająca sama znajomość oznaczenia na rynku [por. System Prawa Prywatnego t.14B Prawo własności przemysłowej pod red. Ryszarda Skubisza, C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa 2012, str. 702].

Konkludując, należy zauważyć, że przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego ma dużo mniejsze znaczenie niż pozostałe przesłanki [por. System Prawa Prywatnego t.14B Prawo własności przemysłowej pod red. Ryszarda Skubisza, C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa 2012, str. 691.] Przywiązywanie zbyt dużej wagi do rozpoznawalności znaku z wcześniejszym pierwszeństwem spowodowałoby bowiem umniejszenie przesłanki podobieństwa oznaczeń [zob. post. ETS z dnia 24.04.2006 r. w sprawie C-235/05 P L' Oreal].

2.6. INNE CZYNNIKI

Uznaje się, iż w przypadku całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, z okoliczności danej sprawy może wynikać konieczność analizy innych czynników. Wśród nich mogą znaleźć się np. przynależność do serii znaków, rzeczywiste pomyłki pomiędzy znakami a także fakt koegzystencji znaków w obrocie.

Przyjmuje się jednak, że pominięcie tych kryteriów podczas ustalania wystąpienia przesłanki wprowadzenia w błąd, nie musi oznaczać wadliwej jej oceny.

2.6.1. SERIA ZNAKÓW

Jedną z okoliczności uwzględnianych podczas oceny prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może być fakt, że przeciętny odbiorca błędnie uznaje, że rozpatrywany znak stanowi część rodziny czy serii znaków i przypisuje je jednemu uprawnionemu. Okoliczność ta może mieć duże znaczenie przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

W orzecznictwie sądów europejskich utrwalony jest pogląd, że znaki towarowe mogą zostać uznane za należące do jednej serii lub rodziny znaków, w sytuacji gdy w znakach tych występuje w całości ten sam element odróżniający w połączeniu z innym elementem graficznym lub słownym, który pozwala na ich odróżnienie, lub jeśli znaki te charakteryzuje powtórzenie w nich tego samego przedrostka lub przyrostka, który występuje w znaku z wcześniejszym pierwszeństwem. [zob. wyrok SPI z dnia 23.02.2006 r. w sprawie T-194/03 *BAINBRIDGE*].

W przypadku serii znaków prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd będzie wynikać z faktu, iż przeciętny odbiorca może uznać, biorąc za podstawę pewne podobieństwo pomiędzy znakami, że należą one do danej serii znaków. W konsekwencji nabywca może

mylnie uznać, że towary opatrzone tym znakiem pochodzą z tego samego źródła. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w tym przypadku nie wynika z faktycznego pomylenia znaków, ale polega na możliwości uznania przez przeciętnego odbiorcę, że znak należy do serii znaków.

W tym przypadku zgłoszony znak towarowy powinien być nie tylko podobny do znaków należących do serii, lecz wykazywać także cechy pozwalające na przyporządkowanie go do takiej serii.

Przynależność znaku do danej serii może zostać wyłączana w sytuacjach, w których wspólny element umiejscowiony jest w przypadku zgłoszonego znaku towarowego w innym miejscu niż jest on zwykle umieszczony w znakach należących do serii lub gdy ma on inną zawartość semantyczną. Brak serii znaków wystąpi również w przypadkach, gdy wspólny element kolidujących ze sobą znaków nie posiada charakteru odróżniającego.

2.6.2. WSPÓLISTNIENIE ZNAKÓW

Przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, pewne znaczenie może mieć pokojowa koegzystencja znaków. Jednakże w aktualnym stanie prawnym, pwp nie przewiduje możliwości uwzględnienia tzw. listów zgody jako czynnika wykluczającego ryzyko wprowadzenia w błąd wskazanego w przepisie art. 132 ust. 2 pkt 2 [zob. wyrok NSA z dnia 20.12.2007 r. III GSK 279/07]. Tym samym fakt pokojowej koegzystencji przeciwstawionych znaków towarowych na rynku zawsze musi być oceniany na tle innych istotnych okoliczności danej sprawy.

PODSUMOWANIE

Konkludując warto zauważyć, iż w literaturze przyjmuje się, że w przypadku stwierdzenia istnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących podobieństwa znaków, należy je rozstrzygać na korzyść uprawnionego do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem.

Tak więc, gdy po zastosowaniu wszelkich metod ustalenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy nie można jednoznacznie potwierdzić lub zanegować istnienia tego niebezpieczeństwa należy przyjąć, że zachodzi kolizja między przeciwstawionymi znakami towarowymi.