

WTÓRNA ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCA JAKO PRZESŁANKA ODMOWY UNIEWAŻNIENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ¹

1. Uwagi ogólne dotyczące postępowania w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy

Problematyka unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy stanowi bez wątpienia zasadniczy przedmiot orzekania Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Znak towarowy stanowi bowiem istotny instrument konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na rynku, gdyż bez wątpienia łatwo rozpoznawalne oznaczenie towarów lub usług jest istotnym czynnikiem przyciągającym klientelę i decydującym o sukcesie gospodarczym przedsiębiorstwa.

Sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej dotyczące unieważnienia praw wyłącznych rozstrzygane są przez sądy administracyjne, przy czym zdecydowanie największa liczba spraw rozstrzyganych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny dotyczy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Według danych za 2014 r. w Izbie Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego wydano 88 orzeczeń merytorycznych odnoszących się do problematyki unieważnienia i wygaśnięcia praw wyłącznych. Zdecydowana większość spraw – aż 63 – dotyczyła znaków towarowych, 16 spraw odnosiło się do wynalazków, 7 spraw – do wzorów przemysłowych, zaś przedmiotem jednej sprawy był wzór użytkowy. Spośród 63 rozstrzyganych spraw dotyczących znaków towarowych aż 47 wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego zostało wydanych w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, co stanowi 74,60% wszystkich spraw dotyczących znaków towarowych. W 2013 r. sprawy w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy w liczbie 35 stanowiły 63,63% wszystkich spraw dotyczących znaków towarowych (55). Natomiast w 2012 r. sprawy dotyczące znaków towarowych w liczbie 33 stanowiły

1 Profesor zwyczajny doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; sędzia NSA.

62,26% wszystkich spraw (53). Powyższe dane wyraźnie wskazują na wzrost liczby spraw rozstrzyganych w przedmiocie unieważnienia praw wyłącznych, wśród których zdecydowana większość dotyczy unieważnienia praw ochronnych na znaki towarowe.

Podkreślenia wymaga, że dominująca liczba orzeczeń sądów administracyjnych zapadała na podstawie przepisów prawa materialnego dotyczących wymaganych przesłanek zdolności ochronnej na gruncie ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych,² która została uchylona z dniem 22 sierpnia 2001 r. przez ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.³ Z uwagi bowiem na regułę intertemporalną ustanowioną w art. 315 ust. 3 pwp. ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na podstawie zgłoszenia złożonego przed dniem 22 sierpnia 2001 r. dokonywane są także po wejściu w życie ustawy pwp., zgodnie z przepisami ustawy o znakach towarowych. Zatem stosownie do art. 315 ust. 3 pwp. ustawowe warunki do uzyskania prawa wyłącznego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji. Do chwili obecnej większość spraw napływających do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy zgłoszeń znaków towarowych dokonanych przed 22 sierpnia 2001 r.

Sprawy o unieważnienie prawa wszczęte na wniosek uprawnionego (art. 255 ust. 1 pkt 1 pwp.), jak również sprawy o unieważnienie prawa na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny (art. 255 ust. 1 pkt 9 pwp.), rozstrzygane są przez Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego. Postępowanie sporne prowadzone jest według przepisów zawartych w tytule VII ustawy Prawo własności przemysłowej, art. 255-258 pwp. Do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym RP w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (art. 256 ust. 1 p.w.p.). Natomiast w kwestii kosztów postępowania znajdują zastosowanie odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym (art. 256 ust. 1 i 2 pwp.). Ustawodawca określił w art. 255 ust. 1 p.w.p. katalog spraw, które są rozpoznawane przez Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego. Można wyodrębnić pewne kategorie spraw objętych tym postępowaniem: sprawy o unieważnienie praw wyłącznych (art. 255 ust. 1 pkt 1-1² oraz pkt 9 pwp.); sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia niektórych praw wyłącznych (art. 255 ust. 1 pkt 2-5 pwp.); sprawy dotyczące licencji przymusowej, jej udzielenia oraz zmiany decyzji o jej udzieleniu (art. 255 ust. 1 pkt 6-7 pwp.); sprawy o stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego w przypadku określonym w art. 188 ust. 3 pwp.

2 Dz.U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm., dalej jako u.z.t.

3 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410, dalej jako pwp.

W świetle ustawy – Prawo własności przemysłowej obowiązują dwa tryby unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy:

- a) na wniosek określonych podmiotów oraz
- b) w drodze sprzeciwu na podstawie art. 246 pwp.

Unieważnienie prawa wyłącznego nie następuje nigdy z urzędu.

2. Dopuszczalność wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Prawo ochronne na znak towarowy – stosownie do art. 164 pwp. – może być unieważnione w całości (dla wszystkich towarów) lub w części (dla niektórych towarów zgłoszonych do rejestru) na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Podobny przepis obowiązywał na gruncie ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, tj. art. 29 u.z.t.. Jednakże pomiędzy obowiązującą ustawą – Prawo własności przemysłowej a ustawą o znakach towarowych występują zasadnicze różnice. W przepisach pwp. nie przyjęto wzorem u.z.t. zasady, że wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie jest możliwe jedynie w okresie pięciu lat od daty rejestracji, a wystąpienie późniejsze jedynie wówczas, gdy rejestracja była uzyskana w złej wierze (art. 31 u.z.t.). Na gruncie ustawy – Prawo własności przemysłowej możliwość wystąpienia z wnioskiem nie jest ograniczona w czasie. Natomiast jest ona ograniczona w odniesieniu do niektórych przeszkód rejestracji w określonych okolicznościach.

Stosownie do art. 165 ust. 1 pwp. z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić:

- a) z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku, wnioskodawca, będąc świadomy jego używania, nie sprzeciwiał się temu;
- b) po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego, jeżeli prawo to zostało udzielone z naruszeniem przepisów art. 129, lecz znak w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego;
- c) z powodu kolizji ze znakiem towarowym powszechnie znanym, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku towarowego, uprawniony do znaku powszechnie znanego, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu.

Zatem żądanie unieważnienia jest wyłączone w przypadkach enumeratywnie określonych w art. 165 ust. 1 pwp. Nie można wystąpić z wnioskiem o unieważnienie z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem (także powszechnie znanym) bądź z powodu naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca – będąc świadomym jego używania – nie sprzeciwił się temu. Wyłączone jest również żądanie unieważnienia po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego, jeżeli to prawo zostało udzielone na znak pomimo braku jego zdolności odróżniającej, lecz znak nabrał charakteru odróżniającego, tj. nabył wtórną zdolność odróżniającą.⁴ Stosownie do art. 165 ust. 2 pwp., powyższe wyłączenia nie mają zastosowania, jeżeli uprawniony uzyskał prawo ochronne, działając w złej wierze.⁵

Z uwagi na treść art. 315 pwp. powstaje pytanie, czy prawa ochronne udzielone pod rządami ustawy o znakach towarowych nie mogą być unieważnione z powodu upływu 5-letniego terminu, czy też w tym zakresie stosuje się do nich postanowienia ustawy pwp. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym zakresie nie jest jednolite. Można bowiem wyróżnić dwa stanowiska.

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem, wyrażonym w wyroku z dnia 24 maja 2006 r.,⁶ Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w zakresie odnoszącym się do terminu złożenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, które powstało przed wejściem w życie ustawy – Prawo własności przemysłowej, będą miały zastosowanie przepisy art. 164 i 165 pwp. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że nie ma podstaw do stosowania w tym zakresie art. 31 u.z.t., który zakazywał występowania z wnioskiem o unieważnienie po upływie pięciu lat od daty rejestracji. NSA podkreślił, że przepis art. 315 ust. 3 pwp. nie odnosi się do wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym funkcjonował przepis art. 31 u.z.t., który wprowadzał ograniczenie czasowe w zakresie zgłoszenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego. Ustawodawca wprowadził zakaz występowania z takim wnioskiem po upływie pięciu lat od daty rejestracji. Wyjątkiem była sytuacja, gdy uprawniony uzyskał rejestrację w złej wierze. W obecnym stanie prawnym przepis art. 164 pwp., wprowadził zasadę wskazującą jednoznacznie na to, że wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy nie jest obwarowany żadnym ustawowym terminem. Oznacza to, że może być złożony w każdym czasie. Wyjątki od tej zasady przewiduje przepis art. 165 pwp. Tak więc w sytuacji, w której wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (które to prawo po-

4 U. Promińska, *Znak towarowy*, (w:) *Prawo własności przemysłowej*, red. U. Promińska, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 275.

5 Por. I. Wiszniewska, *Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej*, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2001, nr 12, s. 5.

6 II GSK 67/06, CBOSA.

wstało przed wejściem w życie ww. ustawy) został złożony w okresie obowiązywania ustawy – Prawo własności przemysłowej, do tego wniosku nie znajduje zastosowania przepis art. 31 u.z.t. Tym samym nie jest dopuszczalne ograniczenie oceny legalności decyzji administracyjnej jedynie do sytuacji szczególnej, jaką jest uzyskanie rejestracji w złej wierze. Oznacza to, że w zakresie odnoszącym się do złożenia wniosku o unieważnienie prawa, które to prawo powstało przed wejściem w życie ustawy – Prawo własności przemysłowej, będą miały zastosowanie przepisy art. 164 i art. 165 pwp. i nie ma podstaw do stosowania w tym zakresie przepisu art. 31 u.z.t.

Drugie, odmienne stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 5 grudnia 2006 r.⁷ Sąd przyjął – dokonując wykładni art. 315 ust. 1 pwp. – że do praw istniejących w dniu wejścia w życie ustawy – Prawo własności przemysłowej stosuje się przepisy dotychczasowe, co oznacza, że do praw powstałych przed wejściem w życie pwp. stosuje się przepisy ustawy o znakach towarowych w zakresie dotyczącym całej instytucji unieważnienia prawa, co obejmuje także stosowanie tej ustawy w zakresie określenia terminu do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa. Zatem zdaniem NSA, jeżeli upłynął 5-letni okres od daty rejestracji znaku towarowego, który ma charakter terminu prawa materialnego, to poza przypadkiem działania w złej wierze unieważnienie prawa ochronnego jest niemożliwe.

Wydaje się, że należy opowiedzieć się za pierwszym rozwiązaniem zaprezentowanym przez NSA w wyroku z dnia 24 maja 2006 r. Stanowisko to uzyskało potwierdzenie w orzecznictwie sądownoadministracyjnym, m.in. w wyroku NSA z dnia 20 stycznia 2009 r.⁸ oraz w wyroku NSA z dnia 14 października 2011 r.⁹ W tym ostatnim orzeczeniu NSA podkreślił, że w myśl art. 315 ust. 1 i 3 pwp. tylko przepisy prawa materialnego wskazane *expressis verbis* w przepisach przejściowych mogą być stosowane w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Tak więc w sytuacji, w której wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (które to prawo powstało przed wejściem w życie ustawy pwp.) został złożony w okresie obowiązywania ustawy – Prawo własności przemysłowej, do tego wniosku nie znajduje zastosowania przepis art. 31 u.z.t.

Przyjęcie drugiego stanowiska prowadziłoby do nieusprawiedliwionej dyskryminacji podmiotów, które uzyskały prawa ochronne pod rządami ustawy pwp. w porównaniu z tymi, które nabyły te prawa pod rządami ustawy o znakach towarowych.¹⁰ Podkreślenia wymaga, że zdecydowana większość spraw rozstrzyganych przez sądy administracyjne dotyczy unieważnienia praw ochronnych uzyskanych na gruncie ustawy o znakach towarowych. Ponadto przyjęcie takiego rozwiązania

7 II GSK 167/06, CBOSA.

8 II GSK 642/08, CBOSA.

9 II GSK 1096/10, CBOSA.

10 Stanowisko to poparła w doktrynie m. in. K. Szczepanowska-Kozłowska (w.): *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 1203-1205.

prowadziłyby w istocie do istnienia dwóch odmiennych typów praw ochronnych, a mianowicie: takich, które mogą być unieważnione w dowolnym momencie od ich udzielenia oraz takich, które nie mogą być unieważnione, poza przypadkami rejestracji w złej wierze.¹¹

3. Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej jako sposób obrony przed unieważnieniem prawa ochronnego na znak towarowy

Ustawodawca w art. 165 ust. 1 pkt 2 pwp. stanowi, że z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego, jeżeli prawo to udzielone zostało z naruszeniem przepisów art. 129, lecz znak w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego. Zatem dopuszczalność wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z powodu braku pierwotnej zdolności odróżniającej jest uzależniona – stosownie do art. 165 ust. 1 pkt 2 pwp. – od nabycia przez ten znak wtórnej zdolności odróżniającej wskutek jego używania. W konsekwencji, wykazanie w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy – z uwagi na brak pierwotnej zdolności odróżniającej – nabycia przez ten znak wtórnej zdolności odróżniającej może być skutecznym sposobem obrony przed unieważnieniem prawa.

W świetle utrwalonego orzecznictwa sądów administracyjnych wtórna zdolność odróżniająca jest faktem podlegającym ocenie na podstawie dowodów, przy czym ciężar dowodu co do jej nabycia spoczywa na uprawnionym do znaku, który powinien przedstawić dowody na jej istnienie.¹² Zatem uprawniony do znaku może w ramach obrony swojego prawa w toku postępowania o unieważnienie dowodzić, że sporny znak na skutek długotrwałego intensywnego używania i reklamy nabył wtórną zdolność odróżniającą i kojarzony jest przez konsumentów wyłącznie z uprawnionym. To stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, który wielokrotnie podkreśla, iż w ramach postępowania w przedmiocie unieważnienia znaku towarowego ciężar dowodu na istnienie charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania kwestionowanego znaku towarowego powinien spoczywać na właścicielu tego znaku towarowego, który podnosi ten charakter odróżniający. Co istotne, Trybunał zwrócił uwagę, że gdyby kwestia ciężaru dowodu odnośnie do charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania znaku towarowego w ramach postępowania w przedmiocie unieważnienia prawa do znaku należała do prawa krajowego państw członkowskich, oznaczałoby to dla właścicieli znaków towarowych wspólnotowych ochro-

11 J. Sieńczyło-Chlabicz, *Aspekty proceduralne i materialne unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy*, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2014, nr 1, s. 25-27.

12 Wyrok NSA z 14 stycznia 2014 r., II GSK 1815/14, CBOSA.

nę o różnym zakresie w zależności od obowiązujących przepisów, tak że określony w motywie 10 dyrektywy 2008/95 cel „takiej samej ochrony na podstawie systemów prawnych wszystkich państw członkowskich” i zakwalifikowany przez niego jako „podstawowy” – nie zostałyby osiągnięty.¹³

Bez wątpienia to w istocie właściciel kwestionowanego znaku towarowego znajduje się w najlepszym położeniu w celu przedstawienia dowodu na konkretne działania pozwalające na wsparcie twierdzenia, zgodnie z którym znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie jego używania. W wypadku gdy właściciel kwestionowanego znaku towarowego jest wezwany przez właściwy organ do przedstawienia dowodu, że znak towarowy, który jest pozbawiony samoistnego charakteru odróżniającego, uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, i gdy tego dowodu nie uda mu się dostarczyć, należy stwierdzić nieważność tego znaku towarowego. Bez znaczenia są w tym względzie powody, dla których właścicielowi znaku towarowego nie udaje się przedstawić tego dowodu.¹⁴

4. Kryteria oceny istnienia wtórnej zdolności odróżniającej

Nie ulega wątpliwości, że niezbędną przesłanką nabycia wtórnej zdolności odróżniającej jest rzeczywiste używanie znaku w obrocie. Analiza orzecznictwa ETS oraz Trybunału Sprawiedliwości UE prowadzi do wniosku, że „używanie znaku” w rozumieniu art. 3 ust.3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych¹⁵ może realizować się również poprzez używanie innego znaku towarowego, którego częścią jest sporny znak towarowy.¹⁶ Trybunał Sprawiedliwości UE zdefiniował w orzecznictwie wymóg rzeczywistego używania znaku w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego¹⁷ i wskazał, że chodzi o problematykę analogiczną jak w art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE. Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził tezę przyjętą w sprawie *Nestle*, że wymóg rzeczywistego używania może być spełniony poprzez używanie innego złożonego znaku towarowego. Jednocześnie jednak podkreślił, że konieczne

13 Zob. wyroki ETS: z dnia 18 października 2005 r., C-405/03, *Class International BV przeciwko Colgate-Palmolive Company i in.*, pkt 73 i przytoczone tam orzecznictwo, Dz. Urz. UE 2005, C 315, s. 6, Legalis; z dnia 13 lutego 2014 r., C-479/12, *H. Gautzsch Großhandel GmbH Co. KG przeciwko Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH*, pkt 40, Dz. Urz. UE 2014, C 93, s. 12.

14 Wyrok TSUE z dnia 19 czerwca 2014 r. w połączonych sprawach C-217/13 i C-218/13 *Oberbank AG, Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG przeciwko Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV*, MPR 2014, nr 14, s. 727, Legalis.

15 Dz. Urz. UE 2008, L 299, s. 25, dalej jako dyrektywa 2008/95/WE.

16 Por. m. in. wyrok ETS z dnia 7 lipca 2005 r., C-353/03, *Societe des produits Nestle SA przeciwko Mars UK Ltd.*, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 16, s. 783.

17 Dz. Urz. UE 1994, L 11, s. 1.

jest, aby w następstwie używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie rozpoznawał towar lub usługę oznaczone wyłącznie znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. W konsekwencji nie zawsze używanie znaku towarowego złożonego, którego częścią jest inny znak towarowy, stanowi używanie tego innego znaku prowadzące do uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej. Warunkiem uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej przez znak stanowiący część innego znaku jest rozpoznawanie tego znaku samodzielnie, jako identyfikującego towary pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Dopiero spełnienie tego warunku prowadzi do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez znak nieużywany w obrocie samodzielnie.¹⁸

Jak wynika z orzecznictwa ETS oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, aby używanie znaku nieposiadającego pierwotnej zdolności odróżniającej prowadziło do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej, niezbędne jest stworzenie asocjacji między znakiem a konkretnym przedsiębiorcą, od którego pochodzą oznaczane nim towary lub usługi. Europejski Trybunał Sprawiedliwości m.in. w wyroku z dnia 4 maja 1999 r. w połączonych sprawach C-108/97 i C-109/97 (*Windsurfing Chiemsee*)¹⁹ wypowiedział się na temat nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej, stwierdzając, że znak towarowy nabywa charakteru odróżniającego w następstwie jego używania, wtedy gdy znak stał się zdolny do identyfikowania produktu, w stosunku do którego wystąpiono o rejestrację znaku towarowego jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa, i tym samym, do odróżniania tego produktu od towarów innych przedsiębiorstw. Za takim poglądem opowiadają się również przedstawiciele doktryny, podkreślając, że dla nabycia wtórnej zdolności odróżniającej konieczne jest wykazanie, że krąg odbiorców rozpoznaje towar oznaczony tym oznaczeniem jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa.²⁰ Takie stanowisko znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych.²¹ Przykładowo, w wyroku z dnia 14 stycznia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny słusznie stwierdził, że dla oceny wykształcenia wtórnej zdolności odróżniającej w wyniku używania spornego znaku towarowego niezbędne jest w szczególności wykazanie, że dane oznaczenie kojarzone jest przez odbiorców tylko i wyłącznie z towarami pochodzącymi od konkretnego przedsiębiorcy, który tego oznaczenia używa na rynku. Zatem sposób używania znaku powinien skutko-

18 Podkreślił to w orzecznictwie NSA m.in. w wyroku z dnia 13 maja 2015 r., II GSK 462/14, CBOSA.

19 Wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r., *Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH (WSC) przeciwko Boots-und Segelzubehör Walter Huber oraz Franz Attenberger*, połączone sprawy C-108/97 i C-109/97, ECR 1999/5/I-2779.

20 Por. K. Szczepanowska-Kozłowska, (w:) *System...*, op. cit., s. 603.

21 Wyroki NSA: z dnia 11 czerwca 2014 r., II GSK 592/13; z dnia 16 marca 2011 r., II GSK 369/10; z dnia 14 października 2010 r., II GSK 1095/10, CBOSA.

wać asocjacją między oznaczeniem a towarem oraz między towarem a konkretnym przedsiębiorcą w świadomości przeciętnego odbiorcy towaru.²²

Doktryna i orzecznictwo wypracowały katalog okoliczności, których wykazanie przez uprawnionego może prowadzić do powstania wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, które pierwotnie nie mogłyby uzyskać ochrony jako znak towarowy. Te okoliczności to: okres używania oznaczenia w obrocie, ilość towaru oznakowanego wprowadzonego do obrotu, sposób dystrybucji, intensywność reklamy. W ramach oceny istnienia wtórnej zdolności odróżniającej należy wziąć pod uwagę w szczególności następujące okoliczności: udział tego znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu używania tego znaku towarowego, wysokość związanych z jego promocją nakładów przedsiębiorstwa, odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa, opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych, a także sondaże opinii publicznej.²³

Od tego, jak kształtują się powyższe okoliczności, zależy ustalenie jednoznacznego związku między znakiem a przedsiębiorcą, który go używał, który to związek stanowi o powstaniu wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, czyli możliwości odróżniania towarów nim opatrywanych od towarów pochodzących od innych przedsiębiorców. Jest oczywiste, że długotrwałość używania znaku przed zgłoszeniem do rejestracji, duża intensywność reklamy towarów opatrzonych znakiem potwierdzona wydatkami w kolejnych latach, znacząca ilość towarów opatrzonych znakiem wprowadzonych do obrotu, powszechny sposób dystrybucji etc. – są okolicznościami, z których można wyprowadzić wniosek o powstaniu wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, które pierwotnie nie mogłyby uzyskać ochrony jako znak towarowy.²⁴ Jednocześnie należy podzielić stanowisko zajęte przez Naczelny Sąd Administracyjny w orzecznictwie, że równoczesne używanie spornego oznaczenia przez wiele różnych podmiotów w zasadzie uniemożliwia nabycie wtórnej zdolności odróżniającej.²⁵

Trybunał Sprawiedliwości UE słusznie zwrócił uwagę w orzecznictwie, że w sytuacji gdy dany podmiot gospodarczy jest jedynym podmiotem oferującym na rynku towary szczególnego rodzaju, częste używanie oznaczenia składającego się z kształtu tych towarów może stać się wystarczające dla nadania temu oznaczeniu charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw

22 II GSK 1815/14, CBOSA.

23 Wyroki ETS w sprawach: *Windsurfing Chiemsee*, pkt 51 oraz *Nestlé*, pkt 31.

24 Por. np. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2003, s. 192; wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r., C-108/97, *Windsurfing Chiemsee*; wyroki NSA: z dnia 11 czerwca 2014 r., II GSK 592/13; z dnia 8 listopada 2011 r. II GSK 1033/10.

25 Wyroki NSA: z dnia 14 stycznia 2015 r., II GSK 1815/14, z dnia 14 października 2011 r., II GSK 1095/10.

członkowskich odnoszących się do znaków towarowych,²⁶ w sytuacji gdy w wyniku tego używania znaczna część zainteresowanych odbiorców kojarzy ten kształt z tym podmiotem gospodarczym, a nie innym przedsiębiorstwem lub sądzi, iż towary o tym kształcie pochodzą od tego podmiotu gospodarczego. Tym niemniej – gdy chodzi o okoliczności, w których wymagana przez ten przepis przesłanka jest spełniona – do sądu krajowego należy zbadanie, czy zostały one ustalone na podstawie konkretnych i wiarygodnych danych, czy został uwzględniony domniemany sposób postrzegania rozpatrywanej kategorii towarów lub usług przez przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego i rozsądnego oraz czy rozpoznawanie towaru jako pochodzącego od określonego przedsiębiorstwa przez zainteresowanych odbiorców zostało dokonane na podstawie użycia znaku jako znaku towarowego.²⁷ W związku z tym Urząd Patentowy RP w postępowaniu w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy powinien ustalić, czy podmiot uprawniony do tego znaku był jedynym przedsiębiorcą używającym tego znaku w obrocie dla danej klasy towarów lub usług – na co słusznie zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w orzecznictwie.²⁸ Bez wątplenia ustalenie faktu używania spornego oznaczenia przez jednego przedsiębiorcę skutkuje większym prawdopodobieństwem powstania asocjacji między nim a konkretnym przedsiębiorcą, od którego pochodzi towar lub usługa.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE charakter odróżniający znaku towarowego, niezależnie od tego, czy znak towarowy posiada samoistny charakter odróżniający, czy też uzyskał go w następstwie używania, należy oceniać, po pierwsze, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których stanowi oznaczenie, oraz po drugie, w odniesieniu do przypuszczalnego sposobu postrzegania znaku towarowego przez zainteresowany krąg odbiorców, czyli przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług, który jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny.²⁹

Niezwykle istotne jest – oprócz ustalenia przez organ w postępowaniu otwartego katalogu przesłanek warunkujących nabycie przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej – również zastosowanie właściwego sposobu (metodologii) prowadzącej do takich ustaleń faktycznych. Z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że organ właściwy w przedmiocie rejestracji znaków towarowych powinien dokonać konkretnej analizy i całościowej oceny elementów, które mogą dowieść, że znak ten stał się zdolny do określania rozpatrywanego towaru

26 Dz. Urz. 1989, L 40, s. 1.

27 Wyrok ETS z dnia 18 czerwca 2002 r., C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV przeciwko Remington Consumer Products Ltd.*, ECR 2002/6B-11/5475.

28 Zob. wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2015 r., II GSK 1413/14, CBOSA.

29 Wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV przeciwko Benelux-Merkenbureau*, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok ETS w sprawie *Nestlé*, C-353/03, pkt 25.

jako pochodzącego z konkretnego przedsiębiorstwa. Te elementy powinny ponadto odnosić się do używania danego znaku w charakterze znaku towarowego, czyli w celu takiego rozpoznania przez zainteresowany krąg odbiorców.³⁰

5. Moment nabycia wtórnej zdolności odróżniającej i dowody na jej wykazanie w postępowaniu o unieważnienie prawa

Wtórna zdolność odróżniająca oznaczenia powinna być w zasadzie wykazana na dzień zgłoszenia znaku towarowego do ochrony, a niewątpliwie powinna istnieć w chwili rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego. Zatem dowody na wykazanie jej istnienia powinny dotyczyć okresu używania oznaczenia przed datą jego zgłoszenia do rejestracji jako znaku towarowego. Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny, dokonując kontroli kasacyjnej orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uznał, że przedłożone przez uprawnionego materiały dowodowe, tj. faktury sprzedaży, wydruki z Internetu, materiały reklamowe na fakt nabycia przez oznaczenie słowne „krupnik” wtórnej zdolności odróżniającej, nie mają znaczenia w rozpoznawanej sprawie, ponieważ dotyczą roku 2011 oraz roku 2012, a zatem odnoszą się do okoliczności po zgłoszeniu spornego prawa ochronnego, tj. po 7 czerwca 1993 r., jak również po dacie rejestracji tego oznaczenia jako znaku towarowego, tj. po 9 września 1997 r. W konsekwencji nie mogą one świadczyć, że sporne oznaczenie nabyło wtórna zdolność odróżniająca w wyniku używania, nie wskazują bowiem na jakąkolwiek datę dotyczącą okresu sprzed zgłoszenia spornego oznaczenia do jego zarejestrowania jako znaku towarowego.³¹

Takie określenie momentu nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej wynika również z wykładni literalnej art. 130 pwp., który stanowi, że odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 pwp. nie może nastąpić, w szczególności jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu. Wątpliwości interpretacyjne wynikają z użycia przez ustawodawcę wyrażenia „w szczególności”. W doktrynie można wyróżnić co do rozstrzygnięcia tej kwestii dwa stanowiska. Według pierwszego przyjmuje się, że uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej przed zgłoszeniem danego oznaczenia do rejestracji jest tylko jedną z możliwości co do momentu, w którym taka zdolność zostaje uzyskana. Podnosi się również, że takie rozumienie przepisu pozostawałoby w zgodzie z wymogami art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE,

30 Wyroki ETS: z dnia 6 maja 2003 r., C-104/01, *Libertel Groep BV przeciwko Benelux-Merkenbureau*, pkt 77, Legalis; z dnia 16 września 2004 r., C-404/02, *Nichols plc przeciwko Registrar of Trade Marks*, pkt 27, Legalis; wyrok w sprawie *Nestlé*, pkt 26, 29.

31 Wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2015 r., II GSK 1815/14, CBOSA.

która w tym zakresie dopuszcza swobodę państw członkowskich.³² Drugie stanowisko, które reprezentują m.in. U. Promińska i K. Szczepanowska-Kozłowska, sprowadza się do twierdzenia, że wyrażenie „w szczególności” użyte przez ustawodawcę w analizowanym przepisie wskazuje jedynie, że wtórna zdolność odróżniająca jest jedną z okoliczności, którą należy rozważyć, badając zdolność rejestracyjną danego oznaczenia. Należy zatem opierać się na literalnym brzmieniu tego przepisu, które stanowi, że wtórna zdolność odróżniająca powinna istnieć już w chwili rejestracji. Dodatkowo zwolennicy tego poglądu powołują się na treść art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego,³³ który wyraźnie tak stanowi. W doktrynie podkreśla się, że istotne jest bowiem, iż wyłączność uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo iż powstaje w dacie rejestracji, to jednak trwa od daty zgłoszenia. Wyłączność ma zatem wsteczny charakter, co wiąże się z możliwością wystąpienia z roszczeniami z tytułu naruszenia wprawdzie dopiero po uzyskaniu prawa, ale również w odniesieniu do wcześniejszych okresów, przed datą rejestracji. Gdyby przyjąć, że oznaczenie nie miało zdolności rejestracyjnej w dniu zgłoszenia, bo nie mogło spełniać funkcji odróżniającej, to również nie mogło dojść do naruszenia wyłączności posługiwania się takim oznaczeniem. W istocie wówczas wymagałoby badania, kiedy taki znak uzyskał wtórna zdolność odróżniającą, by określić moment powstania rzeczywistej wyłączności. Jeżeli byłby on późniejszy niż data zgłoszenia, to powstałaby trudna do zaakceptowania sytuacja, iż formalna wyłączność płynąca z rejestracji dotyczyłaby również oznaczeń niemających takiej zdolności.³⁴

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Trybunał stwierdził w wyroku z dnia 19 czerwca 2014 r. w połączonych sprawach C-217/13 oraz C-218/13,³⁵ że w sytuacji, gdy państwo członkowskie nie skorzystało z uprawnienia przewidzianego w art. 3 ust. 3 zd. drugie dyrektywy 2008/95/WE, w ramach postępowania w przedmiocie unieważnienia prawa dotyczącego znaku towarowego pozbawionego samoistnego charakteru odróżniającego, w celu dokonania oceny, czy ten znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy zbadać, czy uzyskał on taki charakter przed datą złożenia wniosku o rejestrację tego znaku (pkt 61). W tym orzeczeniu Trybunał dokonał wykładni art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE. Przepis ten stanowi, iż nie można stwierdzić nieważności znaku pozbawionego pierwotnej zdolności odróżniającej, jeżeli przed datą wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Każde państwo członkowskie może ponadto

32 Por. W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego*, Lublin 2001, s. 232.

33 Dz. Urz. WE 1994, L 11, s. 1, ze zm.

34 K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) *Prawo...*, op. cit., red. R. Skubisz, s. 602; U. Promińska, *Komentarz do ustawy o znakach towarowych*, Warszawa 1998, s. 197.

35 Orzeczenie w połączonych sprawach *Oberbank AG, Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG przeciwko Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV*, MPr 2014, nr 14, s. 727, Legalis.

postanowić, że niniejszy przepis będzie miał także zastosowanie, kiedy charakter odróżniający został uzyskany po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji. Zatem prawodawca unijny przewidział wprawdzie w art. 3 ust. 3 zd. 1 dyrektywy nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przed datą zgłoszenia oznaczenia do rejestracji, jednocześnie jednak dopuścił w tym zakresie swobodę państw członkowskich, pozwalając na rejestrację oznaczeń, które uzyskały wtórną zdolność odróżniającą po dacie ich zgłoszenia do rejestracji lub po dacie rejestracji.

Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie powołuje się na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE, przyjmując, że w celu dokonania oceny, czy znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy zbadać, czy uzyskał on taki charakter przed datą zgłoszenia tego znaku do rejestracji. Przykładowo, w wyroku z dnia 24 marca 2015 r. NSA podzielił stanowisko zarówno Sądu I instancji, jak i Urzędu Patentowego RP, że w analizowanej sprawie skarżący nie przedstawił dowodów na fakt nabycia przez zgłoszone przez niego oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej, bowiem dowody zaprezentowane przez skarżącego, tj. artykuły, w których posługiwano się sformułowaniem „fioletowy operator” pochodzą z okresu po dacie zgłoszenia oznaczenia do rejestracji. Także badania sondażowe zostały przeprowadzone w miesiącach lipiec-sierpień 2011 r., podczas gdy zgłoszenie oznaczenia do rejestracji nastąpiło 5 maja 2010 r., a bezspornym jest, iż marka „Play” weszła na polski rynek w marcu 2007 r.³⁶

6. Wnioski końcowe

Podsumowując powyższe rozważania dotyczące wykazania przez uprawnionego do spornego znaku towarowego faktu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej, stwierdzić należy, że od tego, jak kształtują się okoliczności, zależy ustalenie jednoznacznego związku między znakiem a przedsiębiorcą, który go używał, który to związek stanowi o powstaniu wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, czyli możliwości odróżniania towarów nim opatrywanych od towarów pochodzących od innych przedsiębiorców. Jest oczywiste, że długotrwałość używania znaku przed zgłoszeniem do rejestracji, duża intensywność reklamy towarów opatrzonych znakiem potwierdzona wydatkami w kolejnych latach, znacząca ilość towarów opatrzonych znakiem wprowadzonych do obrotu, powszechny sposób dystrybucji itd. są okolicznościami, z których można wyprowadzić wniosek o powstaniu wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, które pierwotnie nie mogłoby uzyskać ochrony jako znak towarowy.³⁷

36 II GSK 371/14, CBOSA.

37 Por. wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r., C-108/97, *Windsurfing Chiemsee*; wyroki NSA: z dnia 11 czerwca 2014 r., II GSK 592/13; z dnia 8 listopada 2011 r., II GSK 1033/10, CBOSA.

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę w orzecznictwie, że w przypadku przedstawienia przez uprawnionego w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy szeregu dowodów na fakt długotrwałego i intensywnego używania obrocie tego znaku, zarówno organ, jak i sąd rozstrzygający sprawę w postępowaniu sądowoadministracyjnym powinny wyjaśnić, dlaczego pomimo przedstawionych dowodów nabywcy nie identyfikują towaru lub usługi z uprawnionym jako przedsiębiorcą. Przykładowo, w sprawie zakończonej wyrokiem NSA z dnia 11 czerwca 2014 r.³⁸ Sąd I instancji uznał, iż z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie nie wynika utrwalenie u odbiorców związku między towarem opatrzonym spornym znakiem a jego producentem. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zważywszy, iż materiał dowodowy zgromadzony w aktach potwierdza 6-letni okres używania przed zgłoszeniem oznaczenia słowno-graficznego „100 PANORAMICZNYCH” w niezmienionym kształcie i kolorystyce, pierwsze miejsca w rankingach prowadzonych przez dystrybutora prasy w latach 2000-2003, znaczące wydatki na reklamę prowadzoną intensywnie w różnych środkach masowego przekazu, potwierdzone czytelnictwo przez 15% badanych, nakłady liczące w sumie 28 milionów egzemplarzy czasopism opatrzonych spornym znakiem, wniosek Sądu I instancji o niewykazaniu utrwalenia się u odbiorców powiązania oznaczenia z towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy wymaga precyzyjnego wyjaśnienia, zaś bez tego wyjaśnienia jest niezrozumiały. Sąd I instancji nie uzasadnił, dlaczego uważa, że mimo niespornego ustalenia w postępowaniu wskazanych okoliczności, nabywcy nie łączą oznaczenia z przedsiębiorcą, który przez tyle lat i tak intensywnie go używa.

Podkreślenia wymaga, że właściwy organ w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy powinien dokonać całościowej oceny dowodów na okoliczność, że znak zaczął identyfikować dany produkt jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa i odróżniać tym samym ten produkt od produktów pochodzących z innych przedsiębiorstw. Organ powinien wziąć pod uwagę okoliczności, które pozwalają na ustalenie, że w świadomości odbiorców (klienteli) powstała tego rodzaju więź między oznaczeniem a towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy, która pozwala na świadomy wybór towaru opatrzonego właśnie tym oznaczeniem. Wiąż oznaczenia z towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy może być nieuchronnym skutkiem długotrwałości, intensywności i powszechności nakładania oznaczenia na towarach masowych. Wiąż powstaje w szczególności wtedy, kiedy zostaje ustalone, że żaden inny uczestnik obrotu nie opatrywał swoich towarów takim samym oznaczeniem w okresie przed zgłoszeniem spornego oznaczenia do ochrony. Wniosek o powstaniu więzi między oznaczeniem a towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy może

38 II GSK 592/13, CBOSA.

być wynikiem logicznych operacji myślowych, opartych o wyżej opisane „wszystkie okoliczności”.

Do ustalenia więzi między oznaczeniem a konkretnym przedsiębiorcą mogą być przydatne dowody w postaci badań opinii publicznej, ale nie są one konieczne w sytuacji, kiedy dowiedziona zostaje długotrwałość i intensywność używania w połączeniu z wyłącznością używania oznaczenia w określonym kształcie. W takiej sytuacji oznaczenie w swoim całokształcie utrwala się w świadomości klientów i nabywa wtórną zdolność odróżniającą, mimo iż posiada cechy, które nie pozwoliłyby mu na uzyskanie ochrony z uwagi na brak dostatecznych znamion odróżniających. Brak znamion odróżniających poszczególnych elementów oznaczenia nie ma tu żadnego znaczenia, bowiem chodzi o stan zaistniały na skutek zmian w świadomości nabywców spowodowany funkcjonowaniem oznaczenia przed jego zgłoszeniem. Zatem przedmiotem postępowania przy badaniu uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej musi być ustalenie istnienia przesłanek powodujących zmiany w świadomości nabywców, polegające na połączeniu oznaczenia z towarem lub usługą konkretnego przedsiębiorcy.