

Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy według prawa polskiego

Ewa Natalia Wójcik, 1 luty 2010

Rozwój ekonomiczny sprzyja stałej walce przedsiębiorców, która coraz częściej przenosi się na płaszczyznę prawną. Jedną z form promocji własnych towarów i usług oraz zabezpieczenia własnych interesów rynkowych jest rejestracja jako znaków towarowych określonych oznaczeń służących do odróżniania towarów jednych przedsiębiorców od towarów innych przedsiębiorców.

W związku z rosnącą konkurencją rynkową coraz częstsze są sytuacje rejestracji mogących prowadzić do naruszenia cudzych interesów i utrudniania działalności na rynku, bądź też, poprzez nieuprawnione korzystanie z określonych symboli czy oznaczeń, do nieuczciwej promocji własnych towarów i usług. Ci, którzy uważają, że działania te mogą w jakiś sposób naruszać ich prawa mogą wystąpić o unieważnienie znaku towarowego.

Regulacje prawne

Zagadnienia związane z rejestracją znaku jak i unieważnianiem prawa ochronnego na znak towarowy regulują obecnie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.). Zgodnie z art. 164 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Bardzo podobna regulacja znajdowała się również w dawnej ustawie o znakach towarowych z 1985 r., stąd uwagi podnoszone na gruncie poprzedniej regulacji można zwykle uważać za aktualne również dziś. Warto więc bliżej przyjrzeć się przesłankom, które prowadzić mogą do unieważnienia znaku towarowego zarejestrowanego na podstawie przepisów tych dwóch ustaw.

Podstawową przesłanką dochodzenia unieważnienia znaku, tak na podstawie dawnej, jak i obecnej ustawy, jest wykazanie interesu prawnego. Ze względu na brak wyjaśnienia tego pojęcia w przepisach dot. własności przemysłowej użytecznym będzie dorobek doktryny i orzecznictwa na tle stosowania art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), wedle którego stroną takiego postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zwykle wskazuje się, że źródłem interesu prawnego jest norma prawa materialnego, na podstawie której podmiot postępowania może dochodzić realizacji uprawnień czy obowiązków. Według NSA „mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym znaczy to samo, co ustalić przepis prawa powszechnie obowiązującego, na



podstawie którego można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby, albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby” (wyrok NSA z dnia 22 lutego 1984 r., sygn. akt I SA 1748/85, niepubl.). Należy przy tym zaznaczyć, że tak rozumiany interes prawny musi spełniać kilka podstawowych cech tzn. być:

- 1) Aktualny - czyli nadawać się do urzeczywistnienia w danej sytuacji, a występująca z roszczeniem osoba musi, ze względu na swoje cechy lub okoliczności, w których się znajduje, należeć do koła osób, których dany przepis dotyczy. Musi istnieć przewidziany stan faktyczny, muszą być spełnione warunki, zachowane terminy itd. (*G. Łaszczycza, A. Martysz, A. Matan*, Kodeks postępowania administracyjnego, komentarz, tom I, art. 1-103, LEX 2007, wyd. II, za: *W. Klonowiecki*, Strona w postępowaniu w administracyjnym, Lublin 1938, s. 15).
- 2) Realny – tzn. winien istnieć w dacie stosowania prawa administracyjnego, a nie być jedynie interesem przewidywanym w przyszłości czy hipotetycznym (wyrok NSA z dnia 19 marca 2002 r., sygn. akt IV SA 1132/00, niepubl.).
- 3) Indywidualny – powinien być przypisany do zindywidualizowanego podmiotu i nie może być w żaden sposób odstępowany. Nie może być przedmiotem sukcesji nawet w sytuacji, kiedy wiąże się on z określoną rzeczą. To podmiot nabywający prawo do tej rzeczy w wyniku następstwa prawnego, uzyskuje własny (osobisty) interes prawny (*G. Łaszczycza, A. Martysz, A. Matan, op. cit.*, art. 1-103, za: *J. Zimmermann*, Prawo administracyjne, Zakamycze 2005, s. 320).
- 4) Bezpośredni tzn. bezpośrednio dotyczyć sfery prawnej danego podmiotu, brak bezpośredniości wpływu sprawy na sferę prawną osoby nie pozwala bowiem na uznanie jej za stronę (wyrok NSA z dnia 3 maja 1994 r., sygn. akt I SA 979/93, ONSA 1995, nr 1, poz. 50).

Należy tu też zwrócić uwagę na podkreślaną w doktrynie potrzebę odróżnienia podstaw prawnych interesu prawnego od podstawy prawnej samego żądania wniosku o unieważnienie prawa na znak towarowy, co nie zawsze jest rozróżniane przez same sądy (zob. wyrok NSA z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt II GSK 385/08 z krytyczną glosą *M. Trzebiatowskiego*, Glosa 3/2009). Normy wskazywane jako uzasadnienie dla interesu prawnego wnioskodawcy nie mogą być bowiem tożsame z normami, które określają ustawowe przesłanki rejestracji znaku, a których niespełnienie uzasadnia unieważnienie znaku. Praktyka sądowa wskazuje, iż jako przepisy prawa materialnego stanowiące podstawę do wywodzenia z nich interesu prawnego podmiotu ubiegającego się o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa z zakresu własności przemysłowej najczęściej powołuje się art. 20 Konstytucji i art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: u.s.d.g.), nie zawsze zresztą właściwie, o czym dalej.

Art. 20 Konstytucji stanowi, iż społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności gospodarczej stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 u.s.d.g. podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. I choć przepisy te jako takie stanowią wyraz idei wolności gospodarczej, zapewniającej swobodną konkurencję rynkową, mimo to, zdaniem sądów, istotne jest dokładne wskazanie dlaczego i z jakim skutkiem interes prawny wpływa na sytuację prawną podmiotu żądającego unieważnienia prawa ochronnego na znak (wyrok NSA z dnia 20 listopada 2008 r., sygn. akt II GSK 581/08). Przepisy te mają bowiem na celu ochronę powszechnie uznawanych wartości takich jak wolność gospodarcza czy ochrona konkurencji. Nie wyłącza to jednak wymogu wykazania przesłanki indywidualności ani bezpośredniości ochrony przez wnioskodawcę (*M. Trzebiatowski*, Glosa do wyroku NSA z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt II GSK 385/08, Glosa 3/2009).

W każdej sprawie niezbędne jest więc precyzyjne wykazanie, iż interes prawny wnioskodawcy jest aktualny, realny, indywidualny i bezpośredni oraz określenie, w jaki sposób i w jakim zakresie przyznanie prawa ochronnego na dany znak towarowy może naruszać interes prawny przedsiębiorcy występującego o jego unieważnienie. Analiza orzecznictwa wskazuje, iż swoboda prowadzenia działalności gospodarczej nie może zostać ograniczona przez prawo podmiotowe uzyskane z naruszeniem ustawowych warunków, a przedsiębiorca ma interes prawny w wystąpieniu z wnioskiem o unieważnienie tego prawa na podstawie wskazanych przez siebie przesłanek, których

trafność zostaje oceniana we właściwym postępowaniu (wyrok NSA z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt II GSK 385/08).

Przesłanki te mogą być rozmaite i wiążą się z wymogami niezbędnymi dla rejestracji oznaczenia jako znak towarowy. Podstawowym problemem tak w samej rejestracji znaku, jak i późniejszej próbach podważenia rejestracji przez konkurentów, jest kwestia wykazania zdolności odróżniającej znaku, gdyż tylko znak posiadający dostateczne znamiona odróżniające może być zarejestrowany (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Przez zdolność odróżniającą oznaczenia rozumie się takie jego cechy, które mogą utkwić w świadomości i pamięci kupującego (*U. Promińska* [w:] *Prawo własności przemysłowej*, *U. Promińska* (red.), s. 210). Oznaczenie może wykazywać albo zdolność odróżniającą pierwotną, która tkwi niejako w samym oznaczeniu, albo zdolność odróżniającą wtórną, którą oznaczenie może nabyć w wyniku jego długotrwałego używania. Jednocześnie jednak każde oznaczenie winno mieć zdolność odróżniającą w powiązaniu ze zgłaszanymi towarami bądź usługami, a więc zdolność odróżniającą (konkretną) będzie miało ono tylko w przypadku, gdy będzie jednocześnie posiadało zdolność do identyfikacji źródła towarów czy usług.

Analiza orzecznictwa wskazuje, że sądy dosyć dobrze radzą sobie z porównywaniem kwestionowanych oznaczeń (znaków) i ocena ich zdolności odróżniającej. I tak w jednej ze spraw skarżący, produkujący latami m.in. margarynę oznaczoną zgodnie z polskimi normami, jako "masło roślinne", żądał unieważnienia znaku nr 87369 umieszczonego na opakowaniu margaryny w postaci stylizowanego kwiatu słonecznika w kolorze żółto-brązowym, w którego prawej dolnej części umieszczono dwie litery MR w kolorze czerwonym wskazując, iż litery MR, zawarte w znaku towarowym przeciwnika, są skrótem nazwy rodzajowej margaryny „masło roślinne”, co zdaniem skarżącego wskazywało na to, iż powyższy znak towarowy nie posiada dostatecznych znamion odróżniających i narusza prawa innych producentów takiej margaryny.



Rozpatrujący tę sprawę NSA zauważył trafnie, iż praktyka wykorzystywania w znakach towarowych elementów zapożyczonych z przepisów prawnych, norm technicznych czy stanu wiedzy może mieć niekorzystny wpływ na zdolność odróżniającą takiego znaku towarowego. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy znak towarowy nawiązuje do nazwy rodzajowej towaru, który ma być tym znakiem oznaczany, bowiem zdolność odróżniająca takiego znaku towarowego może być wówczas osłabiona. Wg sądu w takiej sytuacji decydująca jest ocena, czy mimo użycia w znaku towarowym takiego elementu (tu: skrótu literowego), znak ten spełnia swą funkcję odróżniającą. Oceniając sporny znak całościowo, w postaci w jakiej został zarejestrowany, a więc z zastosowaniem liter "MR" dla oznaczania margaryny, sąd uznał iż nie może być on w tej sprawie traktowany jako nazwa rodzajowa tego towaru. Zwracając uwagę na sposób zapisu tego skrótu, NSA wskazała, iż nadanie mu przykładowo szczególnej, charakterystycznej formy graficznej, może spowodować, że to pospolite oznaczenie zyska zdolność odróżniającą i zostanie znakiem towarowym. Natomiast takiej cechy odróżniającej nie mają same litery "MR" (wyrok NSA z dnia 11 lipca 2002 r., sygn. akt II SA 3860/01).

REKLAMA

iprawo

- >> Publikacje
- >> Opinie
- >> Porady

www.iPrawo.net.pl

<http://www.iprawo.net.pl>

W innej sprawie sąd analizował zakres zdolności odróżniającej znaku słownego HARTZLACK, pochodzącego z języka obcego, kwestionowanego przez skarżącą twierdzącą, iż wyraz HARZ LACK, użyty w oznaczeniu, stanowi nazwę rodzajową "lakier żywiczny" i jako taki nie ma zdolności odróżniającej. Sąd w tej sprawie wskazał, iż podmiot znający język pochodzenia wyrazu nie przywiąże znaczenia właśnie do wynikających z tego oznaczenia cech i właściwości towaru, kosztem zwrócenia uwagi na to, czy podana informacja odróżnia towar lub usługę określonego przedsiębiorcy. Natomiast w przypadku nabywców, nie znających języka, z którego wywodzi się oznaczenie, może ono pełnić dla tej kategorii nabywców funkcję odróżniającą co do pochodzenia towaru, nie zaś funkcję informacyjną, i posiada tym samym zdolność rejestracyjną (wyrok NSA z dnia 20 marca 2003 r., sygn. akt II SA 92/02). Tak więc znak towarowy, zawierający w języku obcym treści informacyjne związane z towarem, będzie posiadał zdolność rejestracyjną, jeżeli dla znaczącej części krajowych nabywców, nie znających w dostatecznie dobrym stopniu tego języka, znak ten pełni funkcję odróżniającą co do pochodzenia towaru. Uwagi te podnosiły również kolejne składy NSA w innych sprawach (zob. wyrok NSA z dnia 30 marca 2006 r., sygn. akt II GSK 114/05, wyrok z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt II GSK 56/07).

Unieważnione mogą zostać także znaki, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, i które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd (art. 164 p.w.p. w zw. z art. 131 ust.1 p.w.p.). Jako naruszenie prawa osobistego lub majątkowego często przedsiębiorca uznaje zarejestrowanie przez konkurenta znaku zawierającego w sobie jego firmę lub nazwę. Jak stwierdził NSA, jeszcze na podstawie dawnych przepisów ustawy o znakach towarowych (teza dalej aktualna), nazwa przedsiębiorstwa lub firma służy identyfikacji i wyróżnieniu w obrocie prawnym i gospodarczym. Jest również nośnikiem pewnych informacji o cechach i walorach prowadzonej działalności gospodarczej. Nieuprawnione zakłócanie tych funkcji przedsiębiorstwa narusza prawo do nazwy. O tym naruszeniu nie przesądza jednakże samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do nazwy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa. Jak zauważył sąd, wyłączność prawa do nazwy (firmy) nie jest bowiem zupełna, a jej granice wyznacza zasięg, terytorialny lub przedmiotowy, faktycznej działalności. Tylko więc w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy identycznymi lub podobnymi: nazwą a znakiem towarowym (Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r. sygn. akt II GSK 31/06, ONSAiWSA 2006/5/138). W każdej takiej sprawie niezbędna jest więc ocena zakresu posługiwania się danym oznaczeniem w celu ustalenia możliwości ewentualnego naruszenia interesów innego przedsiębiorcy. Zwykle w tego typu sprawach sąd skrupulatnie porównuje lokalizacje i zakres działania stron sporu by precyzyjnie określić czy, a jeśli tak to w jakim zakresie, dochodzi do kolizji uprawnień i kto ma prawo posługiwać się sporną firmą.

Dochodzić unieważnienia można, jak już wspomniano, wtedy, gdy znak ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd np. co do pochodzenia geograficznego towaru lub gdy został zgłoszony w złej wierze (art. 164 p.w.p. w zw. art. 131 ust. 1 pkt 3, ust. 2 - 4 p.w.p.) Takie argumenty przytaczano m.in. w przypadku sprzeciwu i próby unieważnienia znaku Złoty Potok, zarejestrowanego przez spółkę Sokpol dla towarów takich jak np. woda mineralna i soki. Zarówno wójt gminy, w której położony jest miejscowość Złoty Potok, jak i konkurencyjna spółka Złoty Potok zarzucali oznaczeniu m.in. iż może ono błędnie sugerować konsumentom, iż woda Sokpolu pochodzi ze źródeł w miejscowości Złoty Potok. Twierdzono także, iż znak ów został zgłoszony w złej wierze.



Rozpatrując te wątpliwości sąd uznał jednak, że znak towarowy należy rozpatrywać jako całość w której skład wchodzi zarówno grafika, jak i napis (nazwa miejscowości). Tym samym analizowany znak jest znakiem fantazyjnym i nie stanowi nazwy geograficznej czy historycznej. Sąd uznał dalej, iż w tej sprawie nie można mówić o wprowadzeniu w błąd konsumenta co do miejsca pochodzenia towaru, jako że produkt nie zawierał informacji, że surowiec pochodzi z danej miejscowości (zob. wyroki WSA w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 r., sygn. akt: VI SA/Wa 1995/08 i 1996/08). Analiza tego orzeczenia prowadzi do wniosku, iż korzystanie z nazwy geograficznej przez znak jest możliwe, o ile sam produkt nie zawiera żadnej innej sugestii, iż pochodzi on z miejsca określonego tą nazwą, a sama nazwa jest tylko jednym z elementów tworzących znak, niekoniecznie najistotniejszym.

Unieważnione mogą także zostać znaki, które zawierają lub wykorzystują nazwy, godła, herby czy symbole określonych organów, instytucji czy organizacji wskazanych w ustawie, oznaczenia urzędowe (np. znaki legalizacyjne, znaki bezpieczeństwa) czy oznaczenia zawierające elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym. O unieważnienie takiego typu znaku zwrócił się do Urzędu przedstawiciel Komisji Europejskiej, żądając unieważnienia prawa ochronnego na znak z symboliką flagi Unii, w którym na tle niebieskiego nieba znajdowało się 12 złotych gwiazdek. Przedstawiciel KE podnosił bowiem, iż zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zawierają one skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacji międzynarodowych, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takich oznaczeń w obrocie. Unia zaś wyraźnie zakazuje używania jej emblematów, jeżeli ma to być związane z celami handlowymi. Z tymi argumentami zgodziło się Kolegium UP unieważniając znak (za Rzecząpospolitą z dn. 08.09.2009 r.).

Postępowanie sporne

Zgodnie z przepisami p.w.p., sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, które nie należą do kompetencji innych organów, rozstrzygane są w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych. Jednakże niektóre sprawy mogą być rozstrzygane przed Urzędem Patentowym w ramach tzw. postępowania spornego.

Zgodnie z art. 255 p.w.p. Urząd Patentowy poprzez działające kolegia do spraw spornych w trybie postępowania spornego rozstrzyga m.in. sprawy o unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji. Postępowanie w tych sprawach wszczyna się na pisemny wniosek, od którego należy wnieść opłatę.

Wniosek ten powinien zawierać:

- 1) oznaczenie stron i ich adresy;
- 2) zwięzłe przedstawienie sprawy;
- 3) wyraźnie określone żądanie;
- 4) wskazanie podstawy prawnej;
- 5) wskazanie środków dowodowych;
- 6) podpis wnioskodawcy i datę,

a dodatkowo należy do niego dołączyć:

- 1) pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik;
- 2) odpisy wniosku w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania spornego;
- 3) dowód uiszczenia opłaty.

Po złożeniu wniosku Urząd Patentowy bada, czy wniosek o wszczęcie postępowania spornego spełnia wymogi formalne. Jeżeli nie spełnia on wymogów formalnych, Urząd Patentowy wzywa wnioskodawcę do usunięcia usterek lub braków w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia postępowania.

Jeżeli pod kątem formalnym wniosek spełnia wszelkie wymogi, stronom doręcza się jego odpisy wyznaczając jednocześnie termin do nadesłania pisemnej odpowiedzi na wniosek. Po upływie terminu wyznaczonego stronie do udzielenia odpowiedzi na wniosek, Urząd Patentowy wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim strony. Zawiadomienie powinno być doręczone stronom nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem (art. 255³ p.w.p.).

Rozprawa jest jawna, a z jej przebiegu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący składu orzekającego i protokolant. Po przeprowadzeniu postępowania spornego Urząd Patentowy wydaje decyzję, którą zapada zwykłą większością głosów kolegium rozstrzygającego daną sprawę. Pisemne uzasadnienie decyzji sporządza się z urzędu w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, a odpis decyzji wraz z uzasadnieniem doręcza się

stronom. Decyzje Urzędu Patentowego podlegają ogłoszeniu, co następuje bezpośrednio po przeprowadzeniu rozprawy. Ogłoszenie decyzji może być odroczone na czas do 2 tygodni, o czym przewodniczący składu orzekającego ogłasza podając termin i miejsce ogłoszenia decyzji (art. 255⁶- 255⁹ p.w.p.).

W niektórych kwestiach rozpatrywanych przed Urzędem, w omawianym trybie spornym, przysługuje wnioskodawcy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Termin do jego złożenia w przypadku decyzji wynosi 2 miesiące, a w przypadku postanowienia - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji. Taki wniosek można złożyć w sprawach:

- zbadania wniosku czy spełnia wymogi formalne,
- stwierdzenia przez urząd swojej niewłaściwości,
- wycofania wniosku przez wnioskodawcę,
- wyłączenia jawności z uwagi na powoływanie się na informacje prawnie chronione,
- sprostowania i uzupełnienia protokołu,
- przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych (art. 256 ust. 3¹ p.w.p.)

Natomiast na decyzje co do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy zgodnie z art. 257 p.w.p. przysługuje stronom postępowania skarga do sądu administracyjnego.

Należy tu także wspomnieć, iż do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem kwestii kosztów postępowania, kiedy to należy sięgnąć po przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym.

Podsumowanie

Jak wskazuje powyższa analiza, przedsiębiorcy, uważający iż korzystanie przez kogoś innego z określonego znaku narusza ich prawa mają możliwość dążenia do unieważnienia prawa ochronnego na taki znak. W tym zakresie pomocne mogą okazać się uwagi sądów i rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego w sprawach o unieważnienie znaku jak i te poczynione w sprawach dotyczących samej rejestracji znaku. Warto więc na bieżąco śledzić orzecznictwo, ale i doktrynę, by móc na bieżąco i w odpowiedni sposób reagować na ewentualne przejawy naruszenia swych interesów.

Autorka jest prawnikiem, aplikantką radcowską , absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.	Więcej publikacji na www.iprawo.net.pl .
Prawa autorskie Na artykuł udziela się licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 2.5 Polska http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/pl	Wydawca Grupa Interium www.interium.biz