

PRZESZKODA OPISOWOŚCI W PRAKTYCE UDZIELANIA PRAW NA ZNAKI TOWAROWE

Wojciech Gierszewski



Wolters Kluwer

PRZESZKODA OPISOWOŚCI W PRAKTYCE UDZIELANIA PRAW NA ZNAKI TOWAROWE

Wojciech Gierszewski



Wolters Kluwer

WARSZAWA 2022

Stan prawny na 1 maja 2022 r.

Recenzent

Dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

Wydawca

Monika Pawłowska

Redaktor prowadzący

Kinga Zając

Opracowanie redakcyjne

Anna Kunz

Projekt okładek serii

Wojtek Janikowski, Przemek Dębowski



Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Szanujemy prawo i własność

Więcej na www.legalnakultura.pl

Polska Izba Książki

© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2022

ISBN 978-83-8286-386-4

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. 728 313 462

e-mail: PL-ksiazki@wolterskluwer.com

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów	9
Wstęp	13
Rozdział 1	
Przeszkoda opisowości i jej uzasadnienie	17
1. Konstrukcja znaku towarowego i przeszkoda opisowości – kwestie ogólne.....	17
2. Interesy podmiotów w prawie znaków towarowych	20
3. Uzasadnienie ekonomiczne wyłączenia z ochrony oznaczeń opisowych.....	23
4. Uzasadnienie prawne – perspektywa prawa polskiego.....	26
5. Uzasadnienie prawne – perspektywa prawa unijnego.....	35
6. Relacja przeszkód opisowości i niedystynktywności.....	41
Rozdział 2	
Pojęcie opisowości oznaczenia i kryteria jego oceny.....	47
1. Opisowość oznaczenia w ogólności	47
1.1. Rozumienie pojęcia	47
1.2. Oznaczenia opisowe a informacyjne i ogólnoinformacyjne.....	51
1.3. Opisowość towarów a opisowość usług.....	55
2. Metodologia badania i kryteria oceny opisowości	57
2.1. Uwagi ogólne.....	57
2.2. Wyłączność opisowości	58
2.3. Aktualność opisowości.....	62
2.4. Konkretność opisowości.....	65

2.5. Bezpośredniość opisowości.....	70
2.6. Istotność cechy.....	73
2.7. Model odbiorcy towarów i usług.....	76
2.8. Moment oceny	82
2.9. Odniesienie do towarów/usług.....	84
3. Dualizm orzecznicy w ocenie opisowości oznaczenia	86
4. Wybrane zagadnienia dotyczące badania opisowości oznaczenia	91
4.1. Opisowość oznaczenia a kwestie językowe.....	91
4.2. Opisowość oznaczenia a aluzyjność	99
4.3. Kolizja opisowości z innym przysługującym uprawnieniem	103
5. Relacja przeszkody opisowości do wcześniejszych rejestracji znaków towarowych	105
6. Wpływ wcześniejszej praktyki urzędów na ocenę przeszkody opisowości.....	108
7. Relacja przeszkody opisowości do ograniczeń z art. 156 p.w.p. i art. 14 rozporządzenia 2017/1001.....	115

Rozdział 3

Opisowość z uwagi na formę i treść znaku.....	119
1. Uwagi ogólne.....	119
2. Opisowość wybranych kategorii oznaczeń.....	120
2.1. Opisowość znaku słownego	120
2.2. Opisowość znaku słowno-graficznego	126
2.3. Opisowość znaku graficznego	134
2.4. Opisowość znaków związanych z kolorami	144
2.5. Opisowość znaku przestrzennego.....	150
3. Opisowość z uwagi na treść warstwy słownej oznaczenia	155
3.1. Uwagi ogólne.....	155
3.2. Pojedyncze słowa (wyrażenia słownikowe)	155
3.3. Połączenia słów.....	158
3.4. Fragmenty słów i ich połączenia	168
3.5. Skrótownice (akronimy).....	170
3.6. Pojedyncze litery i liczby	176
3.7. Słowa pisane z błędem	179
3.8. Zapis domenowy.....	184

3.9. Nazwy geograficzne	186
3.10. Kody INN	186
3.11. Slogany	188
4. Rola elementu graficznego w ocenie opisowości oznaczenia	191
4.1. Uwagi ogólne.....	191
4.2. Kroje czcionek.....	191
4.3. Kombinacja z kolorami.....	193
4.4. Połączenie z symbolami i znakami interpunkcyjnymi	194
4.5. Połączenie z figurami geometrycznymi	194
4.6. Połączenie z elementami graficznymi	196

Rozdział 4

Opisowość z uwagi na wskazywaną cechę/właściwość towaru

czy usługi	199
1. Uwagi ogólne.....	199
2. Odniesienie do rodzaju.....	199
3. Odniesienie do pochodzenia (geograficznego)	213
4. Odniesienie do jakości.....	235
5. Odniesienie do ilości.....	244
6. Odniesienie do wartości	250
7. Odniesienie do przeznaczenia	257
8. Odniesienie do składu.....	266
9. Odniesienie do funkcji.....	271
10. Odniesienie do sposobu wytwarzania.....	274
11. Odniesienie do przydatności	276
12. Odniesienie do czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi	278
13. Inne rodzaje odniesień.....	279
14. Wnioski	280

Rozdział 5

Warunki uzyskania prawa ochronnego na opisowy znak

towarowy	283
1. Uwagi ogólne.....	283
2. Wtórna zdolność odróżniająca oznaczenia – <i>ratio legis</i> opisowości i swoboda komunikacyjna	284

3. Istota wtórnej zdolności odróżniającej.....	287
4. Charakter oceny.....	289
5. Moment (oceny) nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie opisowe.....	290
6. Warunki używania znaku opisowego	293
7. Odbiorcy towarów i usług	299
8. Zasięg opisowości a zakres dowodzenia	299
9. Dowody wtórnej zdolności odróżniającej.....	303
10. Orzecznictwo	307
Bibliografia.....	315

WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

- | | |
|------------------------|---|
| dyrektywa 89/104 | - pierwsza dyrektywa Rady z 21.12.1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) (Dz.Urz. WE L 40, s. 1, ze zm.) |
| dyrektywa 2008/95 | - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 299, s. 25) |
| dyrektywa 2015/2436 | - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 336, s. 1) |
| k.c. | - ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) |
| klasyfikacja nicejska | - Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei 15.06.1957 r., zrewidowane w Sztokholmie 14.07.1967 r. i w Genewie 13.05.1977 r. oraz zmienione 28.09.1979 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583) |
| klasyfikacja wiedeńska | - Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzone w Wiedniu 12.06.1973 r. i zmienione 1.10.1985 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1669) |
| konwencja paryska | - Konwencja Związkowa Paryska z 20.03.1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.06.1911 r. i w Hadze 6.11.1925 r. (Dz.U. z 1932 r. Nr 2, poz. 8) |

k.p.a.	– ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
k.p.c.	– ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.)
p.w.p.	– ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324)
rozporządzenie 40/94	– rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20.12.1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE L 11 z 1994 r., s. 1, ze zm.)
rozporządzenie 207/2009	– rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 78, s. 1)
rozporządzenie 2017/1001	– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154, s. 1)
TFUE	– Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47)
TWE	– Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C 321E z 2006 r., s. 37)
u.z.t.	– ustawa z 31.01.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17 ze zm.)

Czasopisma i publikatory

EIPR	– European Intellectual Property Review
EPS	– Europejski Przegląd Sądowy
JIPLP	– Journal of Intellectual Property Law & Practice
M. Praw.	– Monitor Prawniczy
OSNC-ZD	– Orzecnictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy
OSP	– Orzecnictwo Sądów Polskich
PiP	– Państwo i Prawo
PPH	– Przegląd Prawa Handlowego
RPEiS	– Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
ZNUJ PWiOWI	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej

Urzędy i instytucje

BGH	–	Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Niemczech (Bundesgerichtshof)
ECTA	–	European Communities Trade Mark Association
EOG	–	Europejski Obszar Gospodarczy
ETS	–	Europejski Trybunał Sprawiedliwości
EUIPO	–	Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office)
EWG	–	Europejska Wspólnota Gospodarcza
ISO	–	Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Standardisation Organisation)
KO	–	Komisja Odwoławcza
NSA	–	Naczelný Sąd Administracyjny
NTA	–	Najwyższy Trybunał Administracyjny
OHIM	–	Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonisation in the Internal Market)
SA	–	sąd apelacyjny
SN	–	Sąd Najwyższy
SO	–	sąd okręgowy
SPI	–	Sąd Pierwszej Instancji
SSRN	–	Social Science Research Network
SUE	–	Sąd Unii Europejskiej
TRIPS	–	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
TS	–	Trybunał Sprawiedliwości
TSUE	–	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
TSWE	–	Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
UPRP	–	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
WIPO	–	World Intellectual Property Organization
WO	–	wydział odwoławczy
WSA	–	wojewódzki sąd administracyjny

WSTĘP

Niniejsza publikacja podejmuje tematykę opisowości oznaczenia jako przeszkody uzyskania prawa do znaku towarowego. Rozważania w niej podjęte dotyczą zarówno krajowych, jak i unijnych znaków towarowych. Z uwagi na zasadniczą zbieżność zharmonizowanej regulacji krajowej z unijną możliwe było przeprowadzenie wspólnej analizy dla obu kategorii znaków towarowych, zaś naturalne odrębności pomiędzy nimi zostały wyraźnie zasygnalizowane.

Tematyka opisowości jako przeszkody uzyskania prawa do znaku towarowego ma ogromne znaczenie dla praktyki stosowania znaków towarowych. Opisowość jest najczęściej podnoszoną przeszkodą ze strony urzędu rejestrującego (UPRP, EUIPO) w postępowaniu o udzielenie prawa do znaku towarowego. Jest również częstą podstawą wniosków o unieważnienie uzyskanego prawa. Pojawia się też często jako zarzut wobec zarejestrowanego znaku towarowego, podnoszony przez pozwanego w procesie o naruszenie prawa do tegoż znaku.

„Opisowość” oznaczenia jest przeszkodą w uzyskaniu prawa do znaku towarowego, której celem jest zapewnienie przedsiębiorcom swobody komunikacyjnej w posługiwaniu się pojęciami dotyczącymi cech i właściwości towarów czy usług. Opisowość co do zasady dotyczyć może każdego rodzaju oznaczenia, a więc nie tylko słownego, słowno-graficznego czy graficznego, choć problematyczne może okazać się określenie, w czym przejawia się opisowość oznaczeń innych niż podstawowe. Przeprowadzona analiza kryteriów oceny opisowości wskazuje, że oprócz ogólnych, wspólnych dla wszystkich oznaczeń, istnieje szereg kryteriów szczegółowych właściwych danym kategoriom ozna-

czeń (słownym, słowno-graficznym czy graficznym), a także dalszych kryteriów zależnych już od konkretnych treści tej kategorii oznaczenia. W kryteriach tych niejednokrotnie dochodzi do sprzeczności, co rodzi pytania związane z systemową spójnością omawianego pojęcia.

Opisowość oznaczenia ma charakter otwarty, może więc dotyczyć szerokiego spektrum cech i właściwości towarów/usług. Opisowość oznaczenia zależy od jego relacji z daną kategorią towarów i usług. Oznaczenie opisowe dla jednej kategorii może być fantazyjne dla innych. W zależności od badanego towaru/usługi zmianie ulec może również konkretyzacja opisowości w postaci wskazywanej cechy. Oznaczenie wskazujące na jedną cechę dla pewnej kategorii towarów wskazywać może inną cechę innych kategorii towarów. Zakres opisowości na poziomie konkretnym jest też zmienny i zależy od wskazywanej cechy, ale również od treści oznaczenia. Może ona bowiem mieć różne znaczenie dla towaru/usługi, a przez to być gorzej lub lepiej postrzegana przez odbiorców, co wpłynąć może na ocenę realizacji kryterium bezpośrednio opisowości. Nawet jednak stwierdzona opisowość oznaczenia może mieć różną siłę, która stanowi w pewnym sensie odbicie mocy znaku – jego zdolności odróżniającej. Może więc być ona „silna”, co ma zazwyczaj miejsce w odniesieniu do słownych wyrażen słownikowych odnoszących się do rodzaju towaru/usługi, a może mieć charakter opisowości słabej na granicy aluzyjności przy odniesieniu mniej konkretnym lub dotyczącym mniej konkretnej cechy towaru/usługi. Zakres przeszkody opisowości rozpatrywać można też w relacji do danej kategorii oznaczenia i jego możliwości komunikacyjnych, czyli zdolności do przekazania informacji o cechach towarów/usług. Opisowość może być najszerzej realizowana w przypadku znaku słownego, który jest w stanie przekazać informację o każdej cesze towaru/usługi. Można stwierdzić, że im bardziej oznaczenie oddala się od komunikacyjnej (językowo) treści – a więc im większą zyskuje formę, tym węższy jest zakres cech, jakie może przekazać. Zakres opisowości jest stosunkowo łatwy do określenia w przypadku znaków konwencjonalnych i najczęściej występujących w praktyce – słownych czy słowno-graficznych. W przypadku znaków niekonwencjonalnych tematyka ta staje się problematyczna, o czym przekonuje choćby dyskusja w doktrynie odnośnie do zakresu opisowości znaku przestrzennego. Brak jest bowiem jasności, w czym przejawia się jego opisowość. Wydaje się też, że w wielu przypadkach łatwiejsze dla organów rejestrowych jest stwierdzenie

niedystynktywności oznaczenia niż wykazywanie kryteriów występowania opisowości. Szczególnie w orzecznictwie unijnym zauważalna jest tendencja do wyboru tej prostszej do uzasadnienia przeszkody, co w pewnym sensie uzasadnia nakładanie się na siebie zakresów przeszkód. Powoduje to jednak, że opisowość wielu, szczególnie niekonwencjonalnych znaków pozostaje kwestią teoretyczną.

Opisowość oznaczenia jako przeszkoda w uzyskaniu prawa do znaku towarowego ma charakter usuwalny i może być przewyżczona za pomocą wykazania tzw. wtórnej zdolności odróżniającej. Jeżeli zgłaszający (lub w sprawie unieważnieniowej – uprawniony) wykaże, że zdołał wytworzyć określony poziom asocjacji w stosunku do oznaczenia, możliwe jest uzyskanie prawa czy też jego obrona przed unieważnieniem. Potrzeba wykazania owej zdolności może powstać w momencie zgłoszenia znaku do ochrony, ale również po uzyskaniu rejestracji i wszczęciu procedury unieważnieniowej – w momencie złożenia wniosku o unieważnienie. Uzyskanie rejestracji znaku opisowego (prawidłowe czy błędne) nie oznacza bowiem, że znak ten nie będzie mógł być przedmiotem ponownej analizy. W postępowaniu unieważnieniowym ponownie bada się podstawy uzyskania prawa, przy czym wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania opisowości na moment zgłoszenia, zaś uprawniony może bronić się wykazaniem wtórnej zdolności odróżniającej na późniejszy moment – złożenia wniosku o unieważnienie.

Niniejsza publikacja opiera się na analizie odnośnych przepisów prawa krajowego i unijnego oraz stosunkowo nielicznych wypowiedziach doktryny krajowej i zagranicznej. W istocie ogromna część pracy została oparta na poglądach wyrażonych w orzecznictwie sądów krajowych (WSA w Warszawie, NSA), unijnych (aktualnie Sądu Unii Europejskiej oraz Trybunału Sprawiedliwości), jak również Urzędu Patentowego oraz EUIPO. Sposób rozumienia pojęcia opisowości oznaczenia ukształtowany został bowiem w znacznej mierze przez wypracowane w orzecznictwie tych sądów i organów kryteria. Zostały one zebrane, uporządkowane i poddane systemowej ocenie. Praca zawiera szereg propozycji rozwiązań dotyczących rozumienia czy doprecyzowania stosowanych pojęć i kryteriów. Ich uwzględnienie w praktyce decyzyjnej organów miałyby duże znaczenie dla uspoźnienia orzecznictwa z badanej materii.

Rozdział 1

PRZESZKODA OPISOWOŚCI I JEJ UZASADNIENIE

1. Konstrukcja znaku towarowego i przeszkoda opisowości – kwestie ogólne

Towary występujące w obrocie gospodarczym mogą być opatrywane przeróżnymi oznaczeniami i informacjami. Można zaryzykować stwierdzenie, że nigdy wcześniej przeciętny towar nie był opatrywany tak dużą liczbą różnych oznaczeń o tak niejednorodnym charakterze. Jest to *signum temporis* wynikające z przerostu regulacji prawnych i wymogów stawianych przedsiębiorcom przez ustawodawców: polskiego i unijnego. Jest to też jednak po części wynik świadomych decyzji przedsiębiorców – efekt poszukiwania i stosowania innych poza znakami towarowymi elementów uatrakcyjnienia towaru czy warunków jego obrotu. Nakładanie określonych oznaczeń na towar może być więc skutkiem obowiązków wynikających z określonych przepisów prawa – np. dotyczących kwestii bezpieczeństwa (np. przeznaczenia dla dzieci od określonego wieku) czy zgodności z określonymi regulacjami (np. oznaczenie CE). Nakładanie innych jest dowolne oznaczenia pełnić mogą rolę dekoracyjną czy też rolę znaków informacyjnych bazujących na konkretnych instynktownych skojarzeniach (np. ikona koperty obok podanego adresu wskazuje, że jest to adres korespondencyjny, zaś słuchawka obok ciągu cyfr – że jest to numer telefonu). Nakładanie określonych oznaczeń może też być środkiem do efektywnego zarządzania towarami (przyjęcia pewnych standardów umożliwiających otwarcie się na nowe rynki zbytu) – służą

temu tzw. kody kreskowe (będące również w sferze wizualnej rodzajem graficznego oznaczenia). Jeszcze innym rodzajem coraz częściej stosowanego oznaczenia są tzw. kody QR – alfanumeryczne, dwuwymiarowe, matrycowe, kwadratowe kody graficzne, których zeskanowanie przez odpowiednią aplikację w smartfonie umożliwia dostęp do materiałów, informacji czy treści multimedialnych powiązanych z towarem, będących elementem strategii marketingowej przedsiębiorcy.

Znak towarowy różni się od wskazanych wyżej oznaczeń, którym może towarzyszyć na towarze, ze względu na pełnione funkcje oraz strukturę¹. Funkcje znaku towarowego nadają mu specyficzne role w procesie budowania i utrwalania rozpoznawalności towaru na rynku. Wynikają one z istoty odróżniania towaru opatrzonego znakiem na rynku oraz jego komunikacji z odbiorcami. Podstawową funkcją znaku towarowego jest funkcja oznaczenia pochodzenia, która gwarantować ma pochodzenie danego towaru/usługi od określonego przedsiębiorcy. Funkcje, jakie wypełnia znak towarowy, powodują również, że jego rola jest priorytetowa w stosunku do innych oznaczeń, które mogą mu towarzyszyć. Znak towarowy pozostaje bowiem podstawowym źródłem identyfikacji i budowania skojarzeń. Struktura znaku (a więc jego forma zewnętrzna, przedstawieniowa) związana jest zaś z jego percepcją. Struktura ta musi być odpowiednia, aby posiadać zdolność utrwalenia się znaku w świadomości odbiorców.

Znak towarowy, aby uzyskać formalną ochronę², musi posiadać określone cechy konstrukcyjne, przy czym biorąc pod uwagę kategoryzację i uwarunkowania prawne dotyczące ochrony, cechy te należy ująć na trzech poziomach badania. Pierwszy poziom to cechy, które musi posiadać oznaczenie, aby być znakiem w jego semiotycznym znaczeniu. Jest nim: (i) zmysłowa postrzegalność oraz (ii) jednolitość. Drugi poziom to dodatkowo (iii) przedstawialność w rejestrze. Wskazane trzy przymioty

¹ J. Koczanowski, *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, Warszawa 1976, s. 19.

² Poprzez przyznanie prawa ochronnego przez Urząd Patentowy RP zgodnie z wymogami ustawy – Prawo własności przemysłowej na terenie RP, zaś na terenie Unii Europejskiej poprzez przyznanie prawa przez EUIPO zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2017/1001.

wyznaczają już cechy tzw. zdolności odróżniania znaku towarowego, czyli możliwości pełnienia przez dane oznaczenie roli znaku towarowego „jako takiego” w ujęciu abstrakcyjnym. Trzeci poziom badania dotyczy odniesienia znaku do konkretnych towarów lub usług, dla których istnieje chęć uzyskania rejestracji i jest to przesłanka (iv) samoistności znaku towarowego. Wskazane cechy rozpatrywane łącznie wyznaczają podstawowe ramy uzyskania prawa do znaku towarowego. Ich znaczenie zostało szeroko opisane w doktrynie i nie budzi większych wątpliwości interpretacyjnych³.

Z perspektywy tematyki niniejszego opracowania kluczowe jest kryterium samodzielności (samoistności) oznaczenia względem towaru⁴. Kryterium to stanowi podstawowe kryterium oceny zdolności odróżniającej (konkretnej) oznaczenia. Jego podstawą jest istota zasadniczej funkcji, jaką spełnić ma oznaczenie w obrocie, tj. funkcji oznaczenia pochodzenia. Znak towarowy nie może być bowiem sam dla siebie identyfikatorem, dlatego musi istnieć rozłączność pojęciowa między towarem lub jego istotną częścią a oznaczeniem wybranym do jego identyfikacji. Rozłączność pojęciowa nie oznacza przy tym rozłączności faktycznej, czyli fizycznego rozdzielenia towaru i oznaczenia⁵. Samoistności oznaczenia poszukuje się w jakiejś charakterystycznej cesze wyróżniającej, która umożliwia konsumentowi stwierdzenie istnienia cech indywidualizujących bez dokonywania dogłębnej analizy znaku⁶. Zasada samodzielności oznaczenia względem towaru, jako założenie konstrukcyjne znaku towarowego, znajduje materializację w konkretnych przeszkodach uniemożliwiających uzyskanie formalnej ochrony i rejestracji znaku towarowego. Jedną z nich jest – będąca przedmiotem niniejszego opracowania – przeszkoda w postaci opisowości oznaczenia uregulowana w art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. i art. 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia 1001/2017. Przeszkoda opisowości oznaczenia normatywnie i faktycznie występuje obok innej przeszkody – niedystynktywności,

³ E. Wojcieszko-Głuszko [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 428–432 i podana tam literatura.

⁴ Ilekroć w niniejszej pracy następuje odniesienie do „towaru”, należy przez to rozumieć również „usługi” zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p.

⁵ Tak R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, s. 33.

⁶ Por. wyrok WSA w Warszawie z 17.10.2017 r., VI SA/Wa 953/17, LEX nr 2418663.

z którą często rozpatrywana jest łącznie. W orzecznictwie i doktrynie ustalona została *ratio legis* właściwa dla każdej z przeszkód, nakazuje ona spojrzeć na każdą z nich od strony określonych interesów, które każda z tych przeszkód ma zabezpieczać. Dyskusyjna pozostaje jednak relacja pomiędzy obiema przeszkodami. Powyższe kwestie wymagają omówienia przed analizą dotyczącą kryteriów oceny oraz zakresu zastosowania przeszkody opisowości, mają one bowiem istotny wpływ na sposób postrzegania przeszkody oraz jej miejsce w systemie przeszkód bezwzględnych w udzieleniu praw do znaków towarowych.

2. Interesy podmiotów w prawie znaków towarowych

Normatywnie ujęty model ochrony znaku towarowego uwzględniać musi rozmaite interesy podmiotów, których dotyka używanie znaków towarowych. Są nimi: państwo – jako organizator ładu prawnego i gospodarczego, konsumenci – jako odbiorcy towarów i przedsiębiorcy – jako podmioty wprowadzające na rynek towary opatrzone znakami towarowymi i konkurujące między sobą w maksymalizacji sprzedaży swoich towarów⁷. Państwo, zapewniając prawne ramy funkcjonowania ochrony znaków towarowych, stymuluje rozwój gospodarczy. Stwarza bowiem warunki do funkcjonowania „gry rynkowej”, w której uczestniczą konkurenci jednakowo wyposażeni w możliwość uzyskania analogicznych instrumentów ochrony swoich produktów. Państwo czuwa nad działaniami, które mogłyby zaburzyć równowagę sił między konkurentami, wykorzystując do tego powołane systemowo instrumenty prawne, w tym dodatkowo te dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów. Z perspektywy państwa ważne jest więc, aby system funkcjonowania znaków towarowych był efektywny i nie dochodziło do zachwiania reguł konkurencji, *ergo* aby rynek funkcjonował prawidłowo. Zdrowa gospodarka to stabilny rozwój i walka konkurencyjna przedsiębiorców,

⁷ R. Skubisz, *Znaki towarowe. Ewolucja przedmiotu ochrony prawnej*, referat wygłoszony z okazji Jubileuszu 90-lecia Urzędu Patentowego, Warszawa 2008, s. 8, https://www.uprp.pl/uprp/_gALLERY/15/50/15507/Znaki_towarowe._Ewolucja_przedmiotu_ochrony_prawnej_-_prof._dr_hab._Ryszard_Skubisz_UMCS.pdf (dostęp: 1.11.2021 r.).

co prowadzi do zwiększenia konsumpcji. To zaś generuje zwiększone wpływy budżetowe wynikające z nakładanych danin publicznych.

Konsumenci dzięki znakom towarowym mogą dokonywać powtarzających się wyborów, co skraca w dłuższej perspektywie czas poszukiwań produktów. Mogą dzięki temu dotrzeć do towarów, które spełniają ich oczekiwania. Znaki towarowe pozwalają konsumentom lepiej poruszać się w ofercie rynkowej. Interes konsumentów wyraża się więc w zapewnieniu warunków do odróżniania towarów pochodzących z różnych przedsiębiorstw, a więc w tym, żeby na rynku jako znaki towarowe funkcjonowały oznaczenia, które się do tego nadają. W interesie konsumentów leży również, aby towary opatrzone znakami towarowymi posiadały deklarowane właściwości oraz aby właściwości te były co najmniej na tym samym poziomie.

Przedsiębiorca identyfikuje za pomocą znaków towarowych swoje towary na rynku. Znak towarowy staje się więc swego rodzaju komunikatorem, przy użyciu którego przedsiębiorca dociera do konsumenta, stara się zbudować popyt na swój towar, a także lojalność i przywiązanie, które będzie zwiększało sprzedaż towarów opatrzonych znakami. Przedsiębiorca wyróżnia za pomocą znaków towarowych swoje towary na tle towarów pochodzących od przedsiębiorców konkurencyjnych, przy czym oczywiste jest, że w dłuższej perspektywie wyróżnienie to związane będzie nie z oznaczeniem jako takim, lecz z wyobrażeniem, jakie kreuje w stosunku do właściwości sygnowanych towarów. To więc właściwości towaru, a nie wyłącznie atrakcyjność formalna znaku towarowego, w tym najbardziej istotna, czyli relacja jakości do ceny towaru, są czynnikami budowania przewagi rynkowej nad konkurentem. Twierdzenie, że odbiorcy towarów oczekują od towarów najwyższej jakości, byłoby z gruntu fałszywe, jakość ta ma bowiem określoną – zazwyczaj wysoką – cenę. Odbiorcy oczekują więc pewnej jakości, lecz wyznacznikiem jej poziomu jest relacja w stosunku do ceny produktu. Musi to więc być taka relacja, jakiej oczekują. Cena produktu zaczyna bowiem odgrywać mniejszą rolę dopiero w sytuacji wytworzenia renomy znaku towarowego i spełnienia przez znak funkcji gwarancyjnej w zakresie wysokiej jakości produktów. Wówczas klienci przekonani o wysokiej jakości i renomie towarów sygnowanych znakiem są w stanie zapłacić

za niego więcej. W skrajnej zaś formie w odniesieniu do ograniczonego zakresu towarów (zazwyczaj luksusowych) dochodzi do tzw. paradoksu Veblena⁸. Przedsiębiorca, uczestnicząc w grze rynkowej, jest więc niejako zmuszony do dbania o właściwą jakość produktów, które oferuje po określonej cenie, a wręcz, odpowiadając na zachowania konkurencji, o jej podwyższanie, lecz nie kosztem podwyższania ceny. Rynek cechuje dynamika. Można uznać, że w zasadzie jedyną jego cechą stałą jest brak stałości. Przedsiębiorcy muszą reagować na działania konkurencji, jeżeli chcą utrzymać lub powiększać rynek zbytu swoich towarów. W tak zarysowanej gospodarczej roli znaków towarowych pierwotny interes przedsiębiorcy wyraża się przede wszystkim w uzyskaniu prawnych instrumentów ochrony (przed wykorzystaniem przez innych przedsiębiorców) inwestycji poczynionych w znak towarowy i jakość towarów. Celowi temu służy ochrona znaku towarowego postrzegana z jego perspektywy⁹. Interesem jednak równie istotnym jest dla niego równy dostęp do określonego katalogu oznaczeń, czyli swoboda wyboru oznaczenia, jak również przeświadczenie o równym braku dostępu do pewnych oznaczeń dla siebie i swoich konkurentów. Jeżeli bowiem przedsiębiorcy mają mieć równe warunki prowadzenia działalności konkurencyjnej, nie może dojść do uzyskania nieuzasadnionej przewagi nad konkurentami, choć taki byłby zapewne cel niejednego z nich.

W obszarze znaków towarowych pojawia się pojęcie „interesu publicznego” jako czynnika branżowego pod uwagę przy udzielaniu i określaniu granic ochrony praw do znaków towarowych. Problematyka ustalenia znaczenia i zakresu tego pojęcia zdecydowanie wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Na jego potrzeby wskazać jedynie należy, że jest to pojęcie zbiorcze i niedookreślone. Choć jest ono kategorią

⁸ Zgodnie z nim w odniesieniu do pewnej kategorii dóbr luksusowych dochodzi do paradoksu, polegającego na zwiększeniu popytu wraz ze wzrostem ceny i odwrotnie – zmniejszeniu popytu wraz z jej spadkiem. Związane to jest z chęcią dowartościowania się przez najzamożniejsze warstwy społeczne i manifestację swego statusu majątkowego przez posiadanie tego rodzaju dóbr luksusowych – por. D. Bochańczyk-Kupka, *Luksus i dobra luksusowe*, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014/176, s. 106–107.

⁹ Choć z perspektywy omawianych celów ochrony prawo znaków towarowych służyć ma przede wszystkim ochronie przed ryzykiem konfuzji odbiorców.

normatywną, to odwołuje się do wartości pozaprawnych. Zgodzić należy się ze stwierdzeniem, że interes publiczny może być rozumiany różnie na gruncie poszczególnych kategorii prawa¹⁰, dlatego wymaga on każdorazowej konkretyzacji i wskazania, w czym w danej sytuacji się przejawia¹¹. Na gruncie prawa własności intelektualnej pojęcie to pojawiło się w art. 7 i 8 porozumienia TRIPS rozwijającego pkt 5 preambuły do porozumienia, nakazujących zachowanie stanu równowagi między stanem praw własności intelektualnej a interesem publicznym¹². W doktrynie wyodrębniono co najmniej dwanaście konkretyzacji interesów publicznych, jakie zidentyfikowane zostały w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym znaków towarowych. Wśród nich znajduje się zarówno interes, który zidentyfikować można jako interes przedsiębiorców w swobodnym dostępie do oznaczeń, jak i interes konsumentów, który przejawia się w możliwości pełnienia funkcji znaku towarowego¹³. Oba wskazane interesy są więc emanacją szerszego pojęcia, jakim jest interes publiczny, w tym też kontekście używane są w doktrynie i orzecznictwie.

3. Uzasadnienie ekonomiczne wyłączenia z ochrony oznaczeń opisowych

Z perspektywy ekonomicznej uzasadnienie wyłączenia z ochrony oznaczeń opisowych ma charakter złożony. Patrząc od strony korzyści ekonomicznych, można stwierdzić, że uzasadnienie to wiąże się z brakiem możliwości wyróżnienia towaru oznaczonego opisowo na rynku i jako takiej jego zerowej „mocy sprzedażowej”. Jeśli bowiem znaki towarowe wpływają na efektywność sprzedaży towarów, to im bardziej odróżniający charakter znaku, tym większa jest jego moc sprzedażowa¹⁴. I odwrotnie – im ten charakter jest mniej odróżniający, tym mniejsza

¹⁰ Tak P.J. Suwaj, *Konflikt interesów w administracji publicznej*, Warszawa 2009, s. 28.

¹¹ A. Michalak, *Interes...*, s. 81.

¹² A. Michalak, *Interes...*, s. 72.

¹³ I. Simon, *The Public Interest in European Trade Mark Law*, „Intellectual Property Quarterly” 2017, s. 36–38, <https://ssrn.com/abstract=3044057> (dostęp: 1.11.2021 r.).

¹⁴ F. Schechter, *The rational basis of trademark protection*, „Harvard Law Review” 1927/40, no. 6, s. 819.

jest ta moc. Zatem inwestycja w znak towarowy, który pozbawiony jest mocy sprzedażowej, z ekonomicznego punktu widzenia wydaje się nie mieć sensu. Zasadniczym ekonomicznym celem znaku towarowego jest bowiem obniżenie kosztów poszukiwań produktu przez konsumentów. Zatem brak zdolności odróżniającej znaku towarowego uniemożliwia konsumentom identyfikację towarów i przywołanie w umyśle (na podstawie wcześniejszych doświadczeń) wyobrażenia o nabywanym towarze z tym znakiem¹⁵. Z perspektywy konsumentów prowadzi to do dodatkowych kosztów poszukiwań¹⁶ wobec braku możliwości dokonywania powtarzalnych zakupów. Z perspektywy relacji konkurencyjnej przyznanie monopolu na oznaczenie opisowe jednemu przedsiębiorcy w wielu przypadkach spowodowałoby faktyczne „wyjęcie” ze słownika wyrazów czy fraz, które potrzebne są do prowadzenia działalności przez jego konkurentów rynkowych. Należy zauważyć, że oznaczenia opisowe (w dużej mierze w warstwie słownej) są elementem „języka rynku” jako kategorii odmiennej od języka, którym ludzie posługują się na co dzień. Język rynku to język, którym przedsiębiorcy komunikują się z odbiorcami swoich towarów/usług. Język ten zawiera zbiór oznaczeń i określeń, które potrzebne są do przekazywania informacji o towarach i usługach¹⁷ – innymi słowy do prowadzenia handlu. Używanie tych określeń przez jeden podmiot nie wpływa na możliwość korzystania z nich przez inny podmiot, co więcej, pozostaje bez znaczenia dla wartości tego słowa czy frazy, skoro z założenia nie można go powiązać z określonym przedsiębiorcą. Wskazana więc monopolizacja oznaczenia opisowego w relacjach między przedsiębiorcami prowadziłaby do trudnych do zaakceptowania z perspektywy działania rynku konsekwencji. Z jednej strony tworzyłaby uprawnienie kontrolne do posługiwania się danym oznaczeniem, a więc możliwość nakładania (lub przynajmniej żądania) przez jednego przedsiębiorcę nieuzasadnionych (ekonomicznie) opłat licencyjnych na swoich konkurentów, gdyby chcieli oni się nim posługiwać. Istotą bowiem prawa do znaku towarowego jest jego

¹⁵ W. Landes, R. Posner, *Trademark Law: An Economic Perspective*, „Journal of Law & Economics” 1987, s. 265, 268–270.

¹⁶ R. Folsom, L. Teply, *Trademarked Generic Words*, „Yale Law Journal” 1980/89, no. 1261, s. 1341–1342.

¹⁷ N. Wilkof, *Trademarks and the public domain: generic marks and generic domain names*, EIPR 2000/22(12), s. 572.

ekonomiczna eksploatacja. Dlatego też posiadając monopol na posługiwanie się danym oznaczeniem, uprawnieni w naturalny sposób chcieliby uniemożliwić korzystanie z niego przez inne podmioty lub przyzwolić na to korzystanie, jednak uzyskując w zamian opłatę licencyjną. Z drugiej zaś strony, nawet jeśli przedsiębiorcy nie byłiby skłonni do ponoszenia wskazanych opłat, zmuszeni byłiby do poszukiwania substytutów, które mogłyby pełnić funkcję zastępczą wobec wskazanych oznaczeń. To zaś prowadziłoby do dodatkowych kosztów, które przekładałyby się na wyższe koszty końcowe towarów. Koszty te byłyby ponoszone przez przedsiębiorców lub – co bardziej prawdopodobne – przerzucane na konsumentów w wyższej cenie towarów/usług. W odniesieniu do najczęściej występujących jako opisowe oznaczeń słownych lub słowno-graficznych, w których dominującym elementem jest słowna fraza, naturalnych substytutów należałoby poszukiwać w ich znaczeniach słownikowych. Na przykład określenie rodzajowe „stół” definiowane jest jako „mebel składający się z blatu opartego na nogach, służący głównie do spożywania na nim posiłków”¹⁸. Z perspektywy języka rynku tak rozbudowana formuła nie mogłaby skutecznie zastąpić słowa „stół”, jest bowiem zbyt sztuczna i skomplikowana w treści, a przez to nie nadaje się do wykorzystania w komunikacji handlowej. Ekonomicznym uzasadnieniem wyłączenia z ochrony oznaczeń opisowych nie jest założenie, że są to określenia unikatowe¹⁹, ale fakt, że są one komunikacyjnie najkrótszą (a przez to najbardziej efektywną) formą przekazania informacji o towarze lub jego cechach. Należy przy tym zauważyć, że nie wszystkie oznaczenia zaliczane do miana opisowych mają jednakowe znaczenie z perspektywy języka rynku. Dotyczyć to będzie w największym stopniu znaków słownych/słowno-graficznych odnoszących się bądź do rodzaju towaru, bądź jego zasadniczych cech, te bowiem mają największe znaczenie z perspektywy normalnego funkcjonowania rynku i konkurencji. Monopolizacja oznaczenia opisowego przez jeden podmiot doprowadziłaby do nieuzasadnionej przewagi nad

¹⁸ *Słownik języka polskiego PWN*, <https://sjp.pwn.pl/szukaj/st%C3%B3l%C5%82.html> (dostęp: 1.11.2021 r.).

¹⁹ Z perspektywy znaczeniowej odbiorca, który zapoznałby się z przedstawioną definicją słownikową „stołu”, otrzymałby prawdziwą, zrozumiałą i alternatywną w formie informację o towarze.

innymi podmiotami, a w konsekwencji do wygenerowania dodatkowych kosztów zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i konsumentów²⁰. Uzasadnienie ekonomiczne wyłączenia z ochrony ujmuje więc omawianą problematykę kompleksowo, z uwzględnieniem jej wpływu zarówno na interesy konsumentów, jak i przedsiębiorców. Jest to o tyle zrozumiałe, że z perspektywy gospodarczej funkcjonowanie znaków towarowych jest procesem dotyczącym wszystkich uczestników rynku, więc skutków tych – jak również przyczyn wyłączenia – nie można sztucznie rozdzielać.

4. Uzasadnienie prawne – perspektywa prawa polskiego

System ochrony znaków towarowych stworzony został po to, by uwzględniać i balansować interesy wskazanych podmiotów: przedsiębiorców i konsumentów przy nadzorze sprawowanym ze strony państwa i wykonywanym przez Urząd Patentowy RP i sądy²¹. Poszczególne i zidentyfikowane oraz skonkretyzowane interesy stanowią – wyłącznie wolą ustawodawcy – uzasadnienia, w świetle których rozpatrywane są poszczególne przeszkody uzyskania prawa. Z perspektywy prawnej uzasadnienie wyłączenia z ochrony oznaczeń opisowych przedstawia się zatem odmiennie niż z perspektywy ekonomicznej. Jest ono bowiem pochodną przyjętych założeń systemowych, a przez to (jak wyjaśnione zostanie dalej) rozdzielonych sztucznie uzasadnień przeszkód w uzyskaniu prawa. Jak wspomniano, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości uzasadnieniem wyłączenia z ochrony oznaczeń opisowych pozostaje взгляд na interesy konkurentów – przedsiębiorców, zaś uzasadnieniem dla przeszkody niedystynktywności jest взгляд na

²⁰ R. Folsom, L. Teply, *Trademarked...*, s. 1341–1342.

²¹ Choć nie w pełnym zakresie. Tak bowiem jak nie wszystkie zidentyfikowane funkcje gospodarcze znaku towarowego podlegają ochronie, tak samo nie wszystkie interesy poszczególnych podmiotów są chronione prawnie. Bezpośredniej ochronie na gruncie prawa znaków towarowych nie podlega interes konsumentów w gwarancji utrzymywania stałej jakości produktów. Jest to swego rodzaju postulat. Tego rodzaju interes, jakkolwiek z innej perspektywy i przy spełnieniu określonych przesłanek, mógłby być chroniony na gruncie prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

interes konsumentów. Uzasadnienie wyłączenia przeszkody opisowości pozostaje więc w tym aspekcie w ścisłej relacji do przeszkody niedystynktywności. Jak wskazano, aktualnie nie jest kwestionowane, że wskazane przeszkody są niezależne oraz że ich zakresy się przecinają, rodzi to jednak problematyczność ocen w krzyżowaniu się czy też braniu pod uwagę uzasadnień poszczególnych, często kumulatywnie ocenianych przypadków. Skłania to również do dalszych pytań odnośnie do zasadności tak poczynionych założeń i ich konsekwencji zauważonych w praktyce stosowania prawa. Dalsza analiza wymaga nakreślenia omawianej problematyki w pewnej chronologii czasowej i normatywnej odnoszącej się zarówno do regulacji ustawy o znakach towarowych, jak i ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz regulacji europejskich: dyrektywy 89/104 i rozporządzenia 40/94, na gruncie których doszło do wydania kluczowych orzeczeń w omawianym zakresie.

Już pod rządami ustawy o znakach towarowych kwestia uzasadnienia wyłączenia z ochrony oznaczeń opisowych nie przedstawiała się jednolicie. Jej źródłem była zarówno systematyka ustawy, która przeszkodę opisowości klasyfikowała jako podkategorię oznaczeń odróżniających (por. art. 7 u.z.t.), jak i stanowisko doktryny i orzecznictwa. Przedstawiciele doktryny w zasadzie zgodnie akcentowali взгляд na obie przyczyny wyłączające możliwość rejestracji oznaczeń opisowych (możliwość pełnienia roli znaku towarowego i ochrona przedsiębiorców przed monopolizacją), przy czym pierwsza z przyczyn nie doczekała się szerszego omówienia ani analizy. Najszerze uzasadnienie drugiej z przyczyn zaprezentował R. Skubisz. Zgodnie z wyrażonym przez niego poglądem przyczyną odmowy uzyskania rejestracji na znaki towarowe opisowe (oprócz braku możliwości pełnienia roli znaku towarowego) jest interes wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w swobodnym dostępie do tego rodzaju oznaczeń. Gdyby bowiem jeden z podmiotów działających na rynku mógł zawłaszczyć oznaczenie o charakterze opisowym, doszłoby do ograniczenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez jego konkurentów rynkowych²². U. Promińska wskazywała na zobiektywizowane kryteria oceny zdolności odróżniającej (a więc również odnoszące się do oznaczeń

²² R. Skubisz, *Prawo znaków...*, s. 57–59.

opisowych), która badana jest oczywiście przez Urząd Patentowy w postępowaniu zgłoszeniowym, lecz którą należy postrzegać przez pryzmat odczuć uczestników rynku – zarówno klienteli, jak i konkurentów²³. Również R. Stefanicki zauważył, że wyłączność, jaka płynie z rejestracji znaku towarowego, musi uwzględniać interes innych uczestników rynku (przedsiębiorców), jak również interes odbiorców towarów i usług, którzy powinni mieć zapewnioną sferę pewności co do pochodzenia sygnowanych takim oznaczeniem produktów²⁴. Interes tych ostatnich jest więc prostą pochodną funkcji znaku towarowego. Wszędzie zatem tam, gdzie brana jest pod uwagę możliwość postrzegania oznaczenia jako znaku towarowego – *de facto* nawet bez wyraźnego wskazywania na taki cel – ochronie podlega interes konsumentów, bo wynika on z istoty znaku towarowego. W glosowanym przez R. Stefanickiego wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że słowo „miss” z uwagi na upowszechnienie się konkursów piękności nie może być kojarzone z jednym podmiotem na rynku. Zatem bez względu na interes innych konkurentów rynkowych istnieje przede wszystkim interes konsumentów w tym, aby jako znak towarowy rejestrowane było oznaczenie, które może wskazywać źródło pochodzenia towarów, a więc pojęciowo odrywa się od sygnowanych towarów i usług.

Mimo powyższych poglądów doktryny, orzecznictwo wydane pod rządami ustawy zdaje się akcentować wyłącznie drugi ze wskazanych argumentów, pomijając w istocie wagę tego pierwszego. W wyroku w sprawie znaku towarowego „Wawelskie” Sąd Najwyższy²⁵ wskazał, że ocena, czy znak posiada zdolność odróżniającą, musi mieć na uwadze interes innych uczestników rynku w dostępie do oznaczeń opisowych, przy czym interes ten istnieje tak długo, jak długo dany znak jest odbierany jako nazwa produktu lub informacja o właściwościach towaru lub usług. W wyroku w sprawie oznaczenia „1000 Panoramicznych” Sąd Najwyższy wskazał²⁶, że nie tylko interes ten stanowi uzasadnienie dla

²³ Tak U. Promińska, *Prawo z rejestracji znaku towarowego: treść i naruszenie*, Łódź 1994, s. 31.

²⁴ Por. R. Stefanicki, *Glosa do wyroku SN z 1.02.2001 r.*, I CKN 1128/98, OSP 2002/2, poz. 20, s. 85.

²⁵ Wyrok SN z 10.12.1996 r., III RN 50/96, OSNP 1997/15, poz. 263.

²⁶ Wyrok SN z 4.12.2002 r., III RN 218/01, OSNP 2004/2, poz. 23.

odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy opisowy, ale też – co oczywiste – wynika z niego interes czy też prawo do swobodnego korzystania z oznaczeń opisowych w prowadzonej działalności. Ów interes może zatem być podstawą interesu prawnego jako ówczesnej formalnej podstawy do wszczęcia postępowania o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego. Sąd wskazał również, że rejestracja nazw rodzajowych miałaby w efekcie skutek antykonkurencyjny. Konkurencyjny ze sobą przedsiębiorcy, którzy mieli dotychczas nieskrępowany dostęp do rynku i mogli ze sobą konkurować lepszą jakością lub poziomem technicznym własnych towarów, w razie zarejestrowania na rzecz jednego z nich znaku towarowego zawierającego oznaczenie będące nazwą rodzajową zaczynają napotykać trudności związane z brakiem możliwości używania oznaczeń stanowiących nazwy rodzajowe, ponieważ naraziłoby ich to na zarzuty naruszenia praw wynikających z rejestracji znaku towarowego. Wskazane tezy potwierdzone zostały również w wyroku Sądu Najwyższego w sprawie znaku przestrzennego klocka Lego²⁷, aczkolwiek w zakresie odnoszącym się do kwestii funkcjonalnych związanych ze znakiem trójwymiarowym (klockiem), będącym zdaniem Sądu kształtem pospolitym i pozbawionym zdolności odróżniającej²⁸.

Pod rządami ustawy – Prawo własności przemysłowej zmieniała się systematyka ustawy, doprecyzowana została treść i układ przeszkód w udzieleniu prawa ochronnego do znaku towarowego²⁹, co stanowiło również wypełnienie obowiązków traktatowych związanych z dostosowaniem prawa krajowego do prawa wspólnotowego. Niemniej pomimo podnoszenia zarzutów w zakresie niezgodności z prawem unijnym przeszkoda opisowości utrzymana została jako normatywna podkategoria oznaczeń niedystynktywnych aż do 15.04.2016 r.³⁰ W doktrynie brak jest jednolitości w zakresie wskazywanych motywów leżących u podstaw badania przeszkody opisowości. U. Promińska zdaje się uzasadniać

²⁷ Wyrok SN z 8.01.2003 r., III RN 240/01, OSNP 2004/3, poz. 42.

²⁸ Pod rządami u.z.t. kwestie funkcjonalności oznaczenia zawarte były w jednym uregulowaniu wraz z przeszkodami opisowymi – w przepisie art. 7 ust. 2.

²⁹ W art. 129 ust. 2 p.w.p. w brzmieniu pierwotnym wyodrębnione redakcyjnie zostały przeszkody związane z niedystynktywnością, opisowością i oznaczeniami wolnymi.

³⁰ Do czasu wejścia w życie dużej nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej.

wylączenie z rejestracji oznaczeń opisowych potrzebą ochrony obu interesów – ze względu na rolę znaków towarowych, jaką jest przekazywanie informacji o towarach i usługach jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa (a zatem interes konsumentów) oraz zasadę swobodnego dostępu przedsiębiorców do oznaczeń opisowych (ochrona interesu konkurentów rynkowych)³¹. Pogląd ten podziela P. Funka, który wskazuje, że przy ocenie opisowości znaku towarowego znaczenie ma interes konkurentów, jak również interes odbiorców towarów i usług, choć ten ostatni w przeciwieństwie do badania przeszkody niedystynktywności ma, według niego, mniejsze znaczenie³².

Przeważająca część przedstawicieli doktryny, m.in. K. Szczepanowska-Kozłowska³³, R. Skubisz³⁴, A. Michalak i J. Mordwiłko-Osajda, przedstawia jednak pogląd zbieżny z utrwalonym stanowiskiem Trybunału. Autorzy ci akcentują wyłącznie wzgląd na zapewnienie dostępności pewnych oznaczeń dla szerokiego kręgu uczestników rynku – a więc interes przedsiębiorców. A. Michalak³⁵ rozszerza dodatkowo uzasadnienie wskazanej przeszkody argumentami odnoszącymi się do wolności słowa zagwarantowanej w art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności³⁶, wskazując, że wolność słowa to

³¹ U. Promińska [w:] *Prawo własności przemysłowej*, red. U. Promińska, Warszawa 2005, s. 212; U. Promińska, [w:] *Prawo własności przemysłowej*, red. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Warszawa 2008, s. 196; U. Promińska [w:] *Prawo własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, red. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2021, s. 406.

³² Por. P. Funka, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego w aspekcie prawnoporównawczym*, ZNUJ PWiOWI 2006/95, s. 51. Niezrozumiałe jest przy tym wartościowanie znaczeń obu ocenianych interesów przez autora w ramach badania tej przeszkody. Jeżeli bowiem autor podąża torem logiki wyroku Chiemsee (na który się zresztą powołuje), powinien w ogóle wyłączyć znaczenie interesu konsumentów w badaniu omawianej przeszkody.

³³ K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 653.

³⁴ Por. R. Skubisz, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego w prawie europejskim i w prawie polskim* [w:] *Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005. Naczelny Sąd Administracyjny*, red. J. Góral, Warszawa 2005, s. 387.

³⁵ Por. A. Michalak, *Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej*, Warszawa 2012, s. 129–130.

³⁶ Konwencja z 4.11.1950 r., Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.

również wolność komercyjnych wypowiedzi, do jakich można zaliczyć znaki towarowe jako formę komunikacji przedsiębiorców z konsumentami. J. Mordwiłko-Osajda³⁷ podkreśla zaś element nieuzasadnionej przewagi rynkowej, jaki uzyskałby przedsiębiorca nad swoimi konkurentami.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wydanych pod rządami ustawy – Prawo własności przemysłowej często podkreślany jest drugi ze wskazanych poglądów³⁸. Próżno w wydawanych judykatach szukać jednak głębszej analizy problematyki, szczególnie w zakresie relacji uzasadnień poszczególnych przeszkód – możliwości pełnienia funkcji znaku towarowego (czyli ochrony interesu konsumentów) do ochrony przed monopolizacją (interes konkurentów rynkowych). Analiza orzeczeń wskazuje jednak, że uzasadnieniem odmowy uzyskania prawa jest niemal zawsze stwierdzona pierwotnie niemożność pełnienia funkcji znaku towarowego, zaś interes przedsiębiorców stanowi tylko dodatkowy dla niej argument, przemawiający za uznaniem odmowy. Nie można też oprzeć się wrażeniu, że często ów interes przedsiębiorców przyjmowany jest niejako z automatu i uzasadniany powtarzalnymi w orzecznictwie (cytowanymi wyżej) fragmentami orzeczeń wydanymi już na tle ustawy o znakach towarowych. Innymi słowy, jeżeli stwierdzone zostaje, że dane oznaczenie nie będzie odbierane jako znak towarowy, lecz jako odniesienie do cech/właściwości towarów czy usług, automatycznie stwierdzany jest interes konkurentów w pozostawieniu oznaczenia wolnym. Powyższe skłania do zbadania, czy ochrona interesu konkurentów rynkowych nie stanowi (wbrew wyrażanym poglądom) jedynie uzasadnienia dodatkowego, które nie ma realnego znaczenia, a które stanowić może jedynie argument dodatkowy w sytuacjach granicznych. Wiele orzeczeń sądów administracyjnych, pomimo braku analizy w tym zakresie, wskazuje na taki akcesoryjny charakter owego uzasadnienia, sugerując choćby, że przy ocenie zdolności rejestracyjnej należy brać „również” pod uwagę

³⁷ J. Mordwiłko-Osajda, *Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji*, Warszawa 2009, s. 169–170.

³⁸ Tak np. wyrok NSA z 30.03.2006 r., II GSK 15/05, LEX nr 197241; wyrok NSA z 6.05.2016 r., II GSK 2724/14, ONSAiWSA 2017/4, poz. 68; wyrok WSA w Warszawie z 4.03.2016 r., VI SA/Wa 1454/15, LEX nr 2141982.

interesy innych uczestników obrotu gospodarczego³⁹. Wynika z tego, że pod uwagę brane są też inne interesy i motywy, w tym ten najbardziej podstawowy, czyli interes konsumentów związany z możliwością pełnienia przez oznaczenie roli znaku towarowego. Należałoby się zastanowić, czy logika, a zarazem metodologia badania nie powinna być odwrotna, tj. czy interes przedsiębiorców miałby być podstawowym przedmiotem ochrony i badania. Jeżeli odpowiedź na to pytanie byłaby twierdząca, oznaczałoby to, że samodzielne zastosowanie wskazanego uzasadnienia miałyby znaczenie marginalne. Taka ocena łączy się wyraźnie z relacją przeszkody opisowości do przeszkody niedystynktywności. Jeżeli bowiem uznać, że zakresy przeszkód opisowości i niedystynktywności się krzyżują⁴⁰, a uzasadnienia wskazanych przeszkód są odrębne, ustalić należy, w jakiej mierze zakresy tych przeszkód faktycznie się pokrywają. W tym kontekście wyodrębnić można trzy zbiory oznaczeń, a mianowicie takie, które:

- a) są opisowe, ale nie są niedystynktywne,
- b) są opisowe i jednocześnie niedystynktywne oraz
- c) nie są opisowe, ale są niedystynktywne.

W tak przyjętych założeniach uzasadnienie kierowania się interesem konkurentów mogłoby mieć samodzielne znaczenie tylko w przypadku oznaczeń opisowych, które jednocześnie są dystynktywne (czyli nie podpadają pod drugą z przeszkód). W tym zakresie stwierdzona opisowość byłaby „czysta” i całkowicie niezależna od pozostałych przeszkód. W innych przypadkach w procesie badania przesłanek Urząd Patentowy musi – bo taki jest cel postępowania zgłoszeniowego i badania bezwzględnych przesłanek ochrony – ustalić najpierw możliwość pełnienia przez oznaczenie roli znaku towarowego i dopiero następnie analizować,

³⁹ Wyrok WSA w Warszawie z 28.02.2018 r., VI SA/Wa 2136/17, LEX nr 2540679; wyrok WSA w Warszawie z 4.10.2017 r., VI SA/Wa 966/17, LEX nr 2762260; wyrok WSA w Warszawie z 27.01.2017 r., VI SA/Wa 1070/16, LEX nr 2602180; wyrok WSA w Warszawie z 27.07.2016 r., VI SA/Wa 172/16, LEX nr 2185898; wyrok WSA w Warszawie z 4.03.2016 r., VI SA/Wa 1454/15, LEX nr 2141982.

⁴⁰ Odrzucić tym samym należy tezę, że znaki opisowe stanowią podkategorię oznaczeń niedystynktywnych. Ujęcie normatywne przeszkód, jakie miało miejsce do 15.04.2016 r., nie może stanowić jedynego uzasadnienia, wbrew regulacjom dyrektyw 89/104 i 2008/95, a przede wszystkim okolicznościom faktycznym.

czy leży w interesie konkurentów pozostawienie oznaczeń wolnymi. Jeżeli może być stwierdzone, że rola taka nie może być pełniona, interes konsumentów jako pierwotny przeważa, czyniąc wręcz zbędnym dalsze badanie interesu przedsiębiorców. Powstaje zatem dalsze pytanie o katalog sytuacji, w których przeszkoda opisowości będzie miała samodzielne znaczenie (a więc gdy oznaczenie opisowe będzie dystynktywne). Nie ulega wątpliwości, że jednoznaczne wskazanie katalogu takich oznaczeń jest niemożliwe. Sytuacja komplikuje się również w odniesieniu do mniej oczywistych, w tym niekonwencjonalnych znaków, w przypadku których problematyczne może być ustalenie, w czym przejawia się ich opisowość i jaki jest jej zakres. Poruszając się w obszarze znaków słownych/słowno-graficznych, bo orzecznictwo, którego przedmiotem jest opisowość znaku towarowego w przeważającej mierze dotyczy tych właśnie kategorii oznaczeń, stwierdzić należy, że mogą to być oznaczenia będące pewnymi twórcami słownymi, zestawieniami słów czy skrótami, nie zaś oczywistymi, słownikowymi wyrazami odnoszącymi się do rodzaju/właściwości towarów. Jeśli bowiem wprowadzona jest już jakaś odmienność w stosunku do słowa opisowego, automatycznie zwiększona jest szansa na uzyskanie dystynktywności oznaczenia. Zmiana ta musi mieć jednak określony ciężar gatunkowy. Wydaje się, że mniej problematyczne będzie poczynienie takiego ustalenia w stosunku do oznaczeń graficznych, niebędących typowymi i uproszczonymi przedstawieniami podjętych tematów. O ile, zgodnie z przytoczonymi wyżej poglądami, od znaków towarowych generalnie nie wymaga się spełnienia przesłanki oryginalności rozumianej w kategoriach prawnno-autorskich, o tyle w przypadku oznaczeń mogących spełniać cechę opisowości ta oryginalność (w słowotwórczym zestawieniu) pozwoli zniweczyć opisowość, nadając oznaczeniu nawet cechę fantazyjności. W przypadku zaś wyrazów słownikowych oznaczeniami dystynktywnymi będą słowa oddalające się znaczeniowo od właściwości czy cech desygnatu, a więc słowa z pogranicza aluzji lub sugestii. W przypadku innych możliwych oznaczeń, szczególnie w odniesieniu do oznaczeń przestrzennych, ocena, a tym bardziej czynienie założeń jest niezwykle utrudnione.

W kontekście omawianej *ratio legis* warto zwrócić uwagę na dodatkowy aspekt związany z możliwością uzyskania przez oznaczenie opisowe tzw. wtórnej zdolności odróżniającej, której warunki uzyskania uregu-