Tytuł: Orzecznictwo Urzędu Patentowego RP i Komisji Odwoławczej przy UP RP
Autor: Korbela Anna, Borowicz Maria
Źródło: [W:] Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, Kielce, nr 20 [1998], s. 51-70

Maria Borowicz
Anna Korbela

ORZECZNICTWO URZĘDU PATENTOWEGO RP I KOMISJI ODWOŁAWCZEJ PRZY UP RP

w zakresie odmowy rejestracji znaku towarowego z uwagi na kolizję z prawami osób trzecich

Przepis art. 8 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych ustanawia niedopuszczalność rejestracji jako znaków towarowych oznaczeń, których rejestracja byłaby sprzeczna z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, jak również prawami podmiotowymi osób trzecich. W niniejszej publikacji przedstawione zostały orzeczenia Urzędu Patentowego RP oraz Komisji Odwoławczej przy UP RP, których przedmiotem były zagadnienia dotyczące braku zdolności rejestrowej znaku towarowego z uwagi na naruszenie praw podmiotowych osób trzecich.

I. SYSTEMY OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH

Na świecie funkcjonują dwa systemu nabycia praw do znaku towarowego. Pierwszy z nich to system konstytutywnej rejestracji (rejestracji tworzącej prawo). Wcześniejsze używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym jest uznawane za prawnie indyferentne. Rolę prawotwórczą odgrywa tutaj formalny akt rejestracji, dokonywany przez upoważniony do tego organ administracji państwowej, tj. przez Urząd Patentowy.[1]

Wyłom od tej zasady (w myśl której - wcześniejsze używanie znaku towarowego pozostaje bez znaczenia dla nabycia praw do niego) stanowi swoiste nabycie praw do znaku powszechnie znanego. W sytuacji, gdy dany znak – wskutek jego długotrwałego używania – identyfikowany jest z danym przedsiębiorstwem,

---

[1] Zob. U. Promińska, *Komentarz do ustawy o znakach towarowych*, s. 45.

nie jest dopuszczalna rejestracja takiego znaku dla towarów tego samego rodzaju, na rzecz innego podmiotu. Obowiązek udzielenia ochrony znakowi notoryjnemu przez każde z państw należących do Związku Ochrony Własności Przemysłowej wynika z art. 6 bis ust. 1 Konwencji Paryskiej.

System rejestracji konstytutywnej jest powszechnie przyjęty w ustawodawstwach państw europejskich. Przyjęła go również dyrektywa o harmonizacji prawa o znakach towarowych oraz rozporządzenie o europejskim znaku towarowym.

System konstytutywnego nabycia prawa do znaku towarowego sprzyja pewności obrotu, eliminuje bowiem niepewność, co do momentu nabycia prawa (jest nią data wydania decyzji, ze skutkiem *ex nunc* - od chwili obecnej), terytorialnego zasięgu ochrony znaku (znak jest *ex lege* chroniony na obszarze całego państwa). Poza tym, rejestracja konstytutywna znacznie ułatwia wyznaczenie zakresu przedmiotowego prawa do znaku i jego ochrony, wskazując towary lub usługi, dla których znak zastrzeżono.

Drugi znany system ochrony znaków towarowych to system deklaratoryjny, którego elementy występują w systemie prawa amerykańskiego. Jego istota polega na tym, że akt rejestracji potwierdza jedynie nabycie praw do znaku towarowego, które następuje w drodze faktycznego używania oznaczenia w obrocie.

II. PRAWA PODMIOTOWE OSÓB TRZECICH JAKO PRZESZKODA REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

Formalny charakter nabycia prawa, charakteryzujący system konstytutywny, poza wskazanymi zaletami, stwarza jednak większe, niż w przypadku systemu opartego na używaniu znaku, niebezpieczeństwo przyznania prawa do znaku, który stanowi już przedmiot ochrony.

Źródłem prawa podmiotowego do danego oznaczenia, które stanowić będzie przeszkodę do zarejestrowania oznaczenia jako znaku towarowego z uwagi na treść art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych – mogą być:

- **przepisy kodeksu cywilnego**. Art. 23 i 24, dotyczące dóbr osobistych, zawierają tylko przykładowe ich wyliczenie. Spośród wielu praw osobistych osób fizycznych, znanych prawodawstwu polskiemu, używanie znaku mogłoby naruszać: prawo do wizerunku, nazwiska, pseudonimu, czci. Nazwa (firma) przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki prawa cywilnego stanowi dobro osobiste wspólników, podlegające ochronie stosownie do art. 24 k.c.

Jednak sam fakt zgłoszenia nazwy cudzego przedsiębiorstwa nie stanowi jeszcze przeszkody w rejestracji tego oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Wymagane jest, aby rejestracja (i używanie) znaku stanowiły naruszenie prawa do nazwy przedsiębiorstwa.[2] Przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych (art. 43 k.c.);

- **przepisy prawa handlowego**, tj. art. 26 i następne k.h., dotyczące firmy – nazwy, pod którą spółka jawna, komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna prowadzą przedsiębiorstwo. W myśl przepisu art. 37 k.h.: „W razie bezprawnego używania firmy pokrzywdzony może żądać zaniechania dalszego używania firmy, co nie wyłącza dalej idących roszczeń, przewidzianych w innych przepisach.";
- **przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych**. W każdym przypadku posługiwanie się bez zezwolenia uprawnionego utworem, podlegającym ochronie prawnoautorskiej (np. sloganem, rysunkiem, tytułem prasowym, melodią, zdjęciem fotograficznym), jako znakiem towarowym – stanowi akt naruszenia praw autorskich.
- **ochrona prawna wynikająca z rejestracji wzoru zdobniczego**;
- **ochrona nazw geograficznych**.

Niedopuszczalne będzie także zarejestrowanie znaku towarowego – z uwagi na treść art. 8 pkt 1 u. z. t. – w sytuacji, gdy zgłoszenie znaku naruszało zasady współżycia społecznego (było sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji). Przeszkodę dokonania rejestracji stanowić będą:

- **przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji**. Przy czym chodzić tu będzie o tego rodzaju działania, które naruszyły normę ogólną sformułowaną w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 ustawy (były sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz zagroziły bądź naruszyły interes innego przedsiębiorcy lub klienta), oraz takie zachowania, które przybrały postać jednego z czynów przykładowo stypizowanych w ustawie.

Prawo do ochrony znaku niezarejestrowanego zależy jedynie od jego rzeczywistego używania w obrocie. Zakres ochrony wyznacza każdorazowo terytorialny, faktyczny zasięg używania oznaczenia.

---

[2] Zob. R. Skubisz *Prawo znaków towarowych – Komentarz*, s. 76.

III. ODMOWA REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO Z UWAGI NA NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH OSÓB TRZECICH – W ŚWIETLE ORZECZEŃ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ PRZY URZĘDZIE PATENTOWYM RP

Decyzja KO z dnia 17 grudnia 1997 r. Nr Odw. 1192/97:

Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez FOTO VENTO s.c. (...) od decyzji Urzędu Patentowego RP wydanej w postępowaniu administracyjnym z dnia 10.12.1996 r. nr Z-154147 odmawiającej rejestracji znaku towarowego słownego AKICA na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (DZ. U. Nr 5, poz. 17 z późn. zmianami) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.04.1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (DZ. U. Nr 36, poz. 160) orzekła o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy.

Uzasadnienie

„W dniu 8 grudnia 1996 r. firma FOTO VENTO s.c. (...) za numerem Z-154147 zgłosiła do zarejestrowania znak towarowy słowny AKIKA, przeznaczony do oznaczania: aparatów fotograficznych w kl. 9.

Jeszcze na etapie zgłoszenia w dniu 12.06.1996r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął protest od firmy FOTOART s.c. (...), uzasadniony tym, że zgłoszony do ochrony znak jest firmową nazwą produkowanego w Chinach przez firmę „Long Heng Camera Manufactory Dongguan China O/B AKICA, Co Ltd aparatu fotograficznego właśnie w postaci AKIKA. Protestujący podniósł, że aparaty takie wprowadzane na polski rynek przez kilka niezależnych od siebie przedsiębiorstw, w tym także przez niego, a w związku z tym zawłaszczenie takiej oryginalnej nazwy chińskiego aparatu fotograficznego wprowadziłoby w błąd przeciętnego odbiorcę, co do pochodzenia takiego towaru. Stwierdził dodatkowo, że potencjalna rejestracja takiego znaku towarowego godziłaby w interes firmy, utrudniając mu dostęp do chińskiego partnera. Na dowód przedstawionych zarzutów protestujący załączył kopie faktury oraz certyfikatu pochodzące z chińskiej firmy.

W związku z dokonanym zgłoszeniem i zaistniałą sytuacją prawną, Urząd wystosował do zgłaszającego pismo wzywające do wypowiedzenia się w powyż-

szej sprawie, gdyż znak towarowy słowny AKIKA nie spełnia ustawowych warunków wymaganych do rejestracji i zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm.) nie może zostać zarejestrowany.

Zgłaszający w odpowiedzi nie podzielił stanowiska Urzędu stwierdzając, że Urząd zbyt szeroko interpretuje art. 8 pkt 2 ww. ustawy. Stwierdził, że sam nie narusza niczyich praw. Natomiast podważył wysunięte przeciwko niemu zarzuty, o których mowa w proteście. Stwierdził, że wymieniona chińska firma nie jest producentem aparatów fotograficznych marki AKIKA, ponieważ na podstawie posiadanych przez zgłaszającego informacji, takim producentem jest firma z Taipej na Tajwanie, której jedynym legalnym przedstawicielem jest jedynie sam zgłaszający.

Urząd Patentowy na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych odmówił rejestracji zgłoszonego znaku.

Zdaniem Urzędu całość zgłoszonego znaku jest nazwą aparatu fotograficznego i jednocześnie elementem nazwy jego chińskiego producenta, stanowiąc jego dobro osobiste. Zgłaszający sam zauważył, że nie jest właścicielem nazwy firma AKICA, z tym, że utrzymuje, iż firma zlokalizowana jest nie w Chinach, lecz na Tajwanie oraz że reprezentuje jej interesy w Polsce. Nawet gdyby zgłaszający posiadał zgodę tajwańskiej lub chińskiej firmy na używanie nazwy AKICA, to nie upoważnia go ten fakt do rejestrowania na swoją rzecz dobra osobistego w postaci nazwy firmy, tym bardziej że taka rejestracja spowodowałaby dodatkowo wprowadzenie w błąd przeciętnego odbiorcę co do fałszywego, domniemanego polskiego pochodzenia znanej marki aparatów fotograficznych i to niezależnie czy chińskich, czy tajwańskich.

Od powyższej decyzji zgłaszający odwołał się do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP (...).

Rozpatrująca odwołanie Komisja Odwoławcza zważyła, co następuje:

Zgodnie z art. 8 pkt 2 cytowanej ustawy o znakach towarowych niedopuszczalna jest rejestracja oznaczeń, których używanie w charakterze znaku towarowego mogłoby stanowić akt naruszenia praw majątkowych osób trzecich, tzn. prawa do firmy, nazwy przedsiębiorstwa.

Również zgodnie z art. 6 septies Konwencji Paryskiej rejestracja zgłoszonego znaku AKICA jest niedopuszczalna i to niezależnie od tego, czy jest to nazwa firmy chińskiej, czy tajwańskiej. Bowiem treść tego artykułu jest następująca: „Jeżeli agent lub przedstawiciel osoby, która jest właścicielem znaku w jednym z krajów należących do związku wnosi bez zezwolenia właściciela o zarejestrowanie znaku na swoją rzecz w jednym lub kilku Państwach będących członkami związku, właściciel będzie mógł się sprzeciwić żądanej rejestracji, albo żądać jej wykreślenia lub jeżeli ustawodawstwo danego Państwa będącego członkiem związku na to zezwala, żądać przeniesienia na jego rzecz wymienionej rejestracji, o ile ten agent lub przedstawiciel nie uzasadni swego działania."

Art. 6 septies ust. 2 z zastrzeżeniem postanowień ustępu 1 właściciel znaku będzie mógł sprzeciwić się używaniu swego znaku przez agenta lub przedstawiciela, o ile nie zezwolił na takie używanie.

Z materiałów zawartych w aktach sprawy wynika, iż zgłaszający nie miał zatem prawa do zgłoszenia znaku AKIKA na swoja rzecz, ponieważ Polska jest członkiem Konwencji Paryskiej.

Ustalenia poczynione w zaskarżonej decyzji są prawidłowe, zaś argumentacje zawarte w odwołaniu nie zdołały podważyć zasadności tej decyzji.

Mając powyższe na uwadze Komisja Odwoławcza orzekła, jak w sentencji."

Decyzja KO z dnia 23 października 1996 r. Nr Odw. 1317/96:

Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez K.M. od decyzji Urzędu Patentowego RP wydanej w postępowaniu spornym z dnia 21 listopada 1995 r. nr R-77581 o częściowym unieważnieniu prawa z rejestracji znaku towarowego LABCONSULT nr R-77581 na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17) § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.04.1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 36, poz. 160) orzekła o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy.

Uzasadnienie

„Decyzją z dnia 21 listopada 1995 r. Urząd Patentowy działający w trybie spornym – Sp. 94/95 – unieważnił częściowo prawo z rejestracji znaku towarowego LABCONSULT – R-77581 udzielonego na rzecz K.M.

Z wnioskiem o unieważnienie rejestracji przedmiotowego znaku towarowego wystąpił S.K. właściciel firmy Labconsult w W.

Rejestracji znaku LABCONSULT zarzuca się naruszenie praw osobistych i majątkowych wnioskodawcy.

Komisja Odwoławcza w wyniku rozpoznania sprawy i wysłuchania wyjaśnień uczestnika postępowania uznała, iż określona w art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego z powodu naruszenia praw osobistych i majątkowych obejmuje w całości prawo do nazwy przedsiębiorstwa. Wyrazem takiego poglądu jest wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 6 stycznia 1994 r. nakazujący K.M. zaprzestanie używania nazwy przedsiębiorstwa „Labconsult".

Komisja Odwoławcza w pełni podziela pogląd Urzędu Patentowego wyrażony w uzasadnieniu do zaskarżonej decyzji, co do słuszności częściowego unieważnienia znaku towarowego co do pokrywających się zakresów działalności gospodarczej w ramach klasy 9-tej.

W tym stanie sprawy orzeczono jak w sentencji."

Decyzja KO z dnia 29 lipca 1996 r. Nr Odw. 1253/96:

Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez Biuro Usług Technicznych ATEST s.c. (...) przeciwko Biuro Usług Technicznych spółka z o.o. ATEST (...) od decyzji Urzędu Patentowego RP wydanej w postępowaniu spornym z dnia 19 grudnia 1995 r. nr Sp. 193/95 unieważniającej prawo z rejestracji znaku towarowego R-86924 ATEST na podstawie art. 50 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) i § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.04.1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (DZ. U. Nr 36, poz. 160) orzekła o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy.

Uzasadnienie

Biuro Usług Technicznych ATEST spółka z o.o. wystąpiła do Urzędu Patentowego działającego w trybie spornym z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego z napisem ATEST zarejestrowanego na rzecz Biura Usług Technicznych s.c. – M.G., C.B., przeznaczone-

go do oznaczania usług mieszczących się w 42 klasie wg obowiązującej klasyfikacji towarów i usług m.in. w zakresie badań, uzdatniania wody, projektowania.

Urząd Patentowy RP, działający w trybie postępowania spornego, decyzją z dnia 19 grudnia 1995 r. nr Sp. 193/95 na podstawie art. 8 pkt 1 i 2 oraz art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm.) unieważnił prawo z rejestracji znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 86924 twierdząc, że spółka cywilna przyjęła identyczną nazwę dla swojej działalności jak istniejąca spółka z o.o. dokonując zgłoszenia jej znaku na swoją rzecz. Znak stanowi jednocześnie część nazwy Spółki z o.o., więc rejestracja znaku naruszyła prawa w zakresie nazwy znaku.

Od decyzji tej pozwane Biuro Usług Technicznych ATEST wniosło odwołanie do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP.

Zdaniem odwołującego Biuro Usług Technicznych w B. prowadzi działalność w innym zakresie co powód. Twierdzi, że sam fakt zgłoszenia nazwy Biura Usług Technicznych ATEST nie stanowi przeszkody w rejestracji tegoż oznaczenia w charakterze znaku towarowego powołując się na komentarz Ryszarda Skubisza – Prawo znaków towarowych. Wobec powyższego nie występuje tu naruszenie przepisów art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych oraz art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Natomiast unieważnienie prawa z rejestracji ww. znaku towarowego może nastąpić po uprzednim rozstrzygnięciu przez sąd istniejącego między stronami sporu o naruszenie dóbr osobistych.

Powodowa Spółka z o.o. Biuro Usług Technicznych ATEST wniosła o podtrzymanie zaskarżonej decyzji. Twierdzi, że odwołanie pozwanego nie wskazuje żadnej przyczyny czy okoliczności, dla której ww. decyzja Urzędu Patentowego RP winna być zmieniona, ani też nie wskazuje czemu uchybiła zaskarżona decyzja.

Odnosząc się do zarzutów zawartych w odwołaniu powód podnosi również i to, że: pozwany prowadzi działalność analogiczną jak powód, przy czym powód prowadzi ją w znacznie szerszym zakresie, a wywody pozwanego, poparte tezami zawartymi w komentarzu R. Skubisza, nie mają odniesienia do niniejszej sprawy. (...).

Biorąc pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy należy stwierdzić, iż Kolegium Orzekające dokonało prawidłowych ustaleń, nie kwestionowanych przez odwołującego, iż wnioskodawca od 1988 r. a więc przed datą zgłoszenia

znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP – stosował w nazwie firmy oznaczenie ATEST. Ta okoliczność stanowi już przeszkodę wyłączającą możliwość zarejestrowania znaku towarowego na rzecz innego podmiotu, a to z uwagi na unormowania zawarte w art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych. Przepis ten statuuje zasadę, w myśl której niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, a do tych należy prawo do firmy. Sąd Najwyższy rozpatrując wzajemne relacje między zarejestrowanym znakiem towarowym a nazwą przedsiębiorstwa kilkakrotnie wypowiadał się w swych orzeczeniach o priorytecie nazwy przedsiębiorstwa – istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego – nad prawem wynikającym z rejestracji znaku towarowego (ostatnio w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1994 r. III CZP 109/94 OSNCP z .1 poz. 18).

Podobieństwo oznaczeń jak i usług jest kwestią bezsporną w sprawie, chodzi tu bowiem o znak ATEST przeznaczony do oznaczania jednorodzajowości usług mieszczących się w kl. 42.

Mając na uwadze wyżej przedstawiony całokształt okoliczności faktycznych i prawnych Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP orzekła jak w osnowie decyzji."

Decyzja KO z dnia 28 stycznia 1998 r. Nr Odw. 1285/97:

Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez „Cawa Poland" (...) od decyzji Urzędu Patentowego RP wydanej w postępowaniu spornym z dnia 17 października 1996 r. nr Sp. 136/96 o unieważnieniu prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego APPLAUSE na podstawie art. 29 w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 z późn. zmianami) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.04.1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 36, poz. 160) orzekła o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy

Uzasadnienie

„W dniu 22 lipca 1996 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Sardena" (...) wystąpiło do Urzędu Patentowego RP działającego

w trybie postępowania spornego z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego APPLAUSE nr 75705 udzielonego w dniu 18 stycznia 1994 r. na rzecz „M." spółki z o.o. (...), dla oznaczania towarów objętych klasami 3 i 16. W następstwie zawartej umowy prawo to zostało przeniesione na „Cawa Poland" (...).

Wnioskodawca za podstawę swego żądania powołał art. 29 w związku z art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych.

W swym wniosku Spółka „Sardena" dowodziła, iż na jej zlecenie i koszt Elżbieta S. wykonała w 1990 r. utwór w postaci znaku towarowego słowno-graficznego APPLAUSE i znak ten stanowi własność Spółki. Wskutek przywłaszczenia znaku przez Stefana K. – udziałowca Spółki „M.", wyjaśniał wnioskodawca, Spółka ta uzyskała prawo z rejestracji spornego znaku towarowego, a następnie prawo to zbyła na rzecz „Cawa Poland„(...).

Do wniosku Spółka „Sardena" załączyła odpis prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w G. (...), w którym Sąd nakazał Spółce „M." zaniechania naruszania autorskich praw osobistych do stanowiącego własność Przedsiębiorstwa Sardena (...) utworu w postaci znaku towarowego słowno-graficznego APPLAUSE przez jego nieużywanie przy sprzedaży kosmetyków pochodzących od innych niż strona powodowa (tj. Spółka „Sardena") producentów. Nadto Sąd zobowiązał Spółkę „M." do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa z tytułu rejestracji przedmiotowego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 75705. (...).

Uprawniony z rejestracji wniósł o oddalenie wniosku.

Urząd Patentowy RP, działający w trybie spornym, decyzją z dnia 17 października 1996 r. nr Sp. 136/96 unieważnił prawo z rejestracji znaku towarowego APPLAUSE nr R. 75705 na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych.

Zdaniem Kolegium Orzekającego rejestracja narusza autorskie prawa majątkowe Spółki „Sardena". Znak słowno-graficzny uznany przez Sąd za dzieło, do którego prawa autorskie przysługują Spółce „Sardena", podkreśliło Kolegium, nie może być zarejestrowany bez jej zgody na rzecz innego przedsiębiorstwa. Według Kolegium Orzekającego, dla oceny zdolności rejestrowej spornego znaku w świetle art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, bez znaczenia jest okoliczność, iż w dacie wydania wyroku przez Sąd Wojewódzki w G. uprawniona z rejestracji była „Cawa Poland" (...) a nie Spółka „M." Wskazany przepis w ocenie

Kolegium odnosi się bowiem do znaku jako takiego, a nie do podmiotu uprawnionego ze znaku.

Od powyższej decyzji „Cawa Poland" (...) odwołała się do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP i wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji. Zdaniem odwołującego prawa autorskie do spornego znaku APPLAUSE – przysługują Stefanowi K., który – co wynika z jego oświadczenia – opracował ten znak, następnie zgłoszony przez Spółkę „M.". Nadto odwołujący się stwierdził, że nie miał wpływu na przebieg postępowania sądowego, które toczyło się bez jego udziału. (...)

Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP zważyła, co następuje:

Brak jest podstaw do uwzględnienia wniesionego odwołania, albowiem zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego jest prawidłowa.

Zasadnie Kolegium Orzekające ustaliło, ze rejestracja znaku towarowego APPLAUSE nr 75705 nastąpiła z naruszeniem art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, zakazującego rejestrować znak, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Przesłankę uzasadniającą powyższe stwierdzenie stanowi przywołany już prawomocny wyrok Sądu Wojewódzkiego w G. przesądzający, iż autorskie prawa majątkowe do spornego znaku towarowego przysługują Przedsiębiorstwu „Sardena" (...).

Trafnie zatem Kolegium Orzekające uznało za niedopuszczalną w świetle art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych rejestrację omawianego znaku towarowego, bowiem nastąpiła z naruszeniem autorskich praw majątkowych Spółki „Sardena".

Wymaga podkreślenia, iż prawomocny wyrok Sądu Wojewódzkiego w G. wiąże organy administracji państwowej i wszystkich uczestników obrotu prawnego.

Okoliczność, że postępowanie sądowe toczyło się bez udziału późniejszego nabywcy prawa z rejestracji omawianego znaku towarowego nie ma znaczenia dla uznania w rozpatrywanej sprawie niedopuszczalności rejestracji znaku towarowego, albowiem bez zgody osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe, nie jest możliwa rejestracja znaku na rzecz jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, co dotyczy również nabywcy prawa z rejestracji.

W tym stanie rzeczy zaistniały podstawy do unieważnienia prawa z rejestracji spornego znaku towarowego z mocy art. 29 ustawy o znakach towarowych, gdyż nie został spełniony ustawowy warunek wymagany do rejestracji, a określony w cyt. art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. (...)"

Decyzja KO z dnia 27 października 1997 r. Nr Odw. 1134/97:

Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez „Ekoflora" (...) p-ko „Agrohansa" od decyzji Urzędu Patentowego RP wydanej w postępowaniu spornym z dnia 17.09.1996 r. nr Sp. 55/96 unieważniającej prawo z rejestracji znaku towarowego słownego ***Agrosol*** *nr R.81109 na podstawie art. 50 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 117 z późn. zm. oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.04.1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 36, poz. 160) uchyla zaskarżoną decyzję i przekazuje sprawę Urzędowi Patentowemu RP do ponownego rozpoznania.*

Uzasadnienie

„W dniu 19 marca 1996 r. „Agrohansa" (...) wystąpiła do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego **Agrosol** – udzielonego za nr R.81109 na rzecz Przedsiębiorstwa „Ekoflora" (...), przeznaczonego do oznaczania towarów w klasie 1, tj. produktów chemii rolnej.

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca powołał naruszenie przy rejestracji znaku przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o znakach towarowych, tj. naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Jego zdaniem autorem znaku towarowego **Agrosol** jest dyrektor Przedsiębiorstwa „Agrohansa", a znak został opracowany w 1989 roku do oznaczania wieloskładnikowych nawozów płynnych o działaniu biostymulującym. Nazwa nawozu utworzona została z dwu członów AGRO i SOL, przy czym człon AGRO pochodzi od nazwy przedsiębiorstwa Agrohansa, natomiast człon SOL – od nazwy Insol – nawozu produkowanego w 1988 r. na licencji zakupionej od Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach.

Ponieważ rozstrzygnięcie kwestii autorstwa i własności znaku nie należy do kompetencji Urzędu Patentowego lecz do Sądu, Urząd Patentowy stwierdził, że

uważa siebie – do czasu rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej – za niewłaściwego do rozpatrywania wniosku w oparciu o powołany przepis art. 8 ust. 2 ustawy o znakach towarowych.

Natomiast Kolegium Orzekające decyzją z dnia 17 września 1996 r. nr Sp. 55/96 unieważniło prawo z rejestracji znaku **Agrosol** w oparciu o przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych.

W przedmiotowej sprawie - zdaniem Kolegium - oznaczenie „Agrosol" było stosowane od 1989 r. jako znak towarowy do oznaczania wieloskładnikowych nawozów płynnych o działaniu biostymulującym produkowanych przez Przedsiębiorstwo „Agrohansa" w Lublinie.

Sama prezentacja tego nawozu, jak również reklama nawozu o nazwie „Agrosol" była prowadzona od 1989 r. w środkach masowego przekazu, jak telewizja, radio oraz instrukcjach do stosowania nawozów o nazwie „Agrosol" i czasopiśmie „Nowa Wieś", mających charakter ogólnopolski – np.: w numerach 43-52 z 1989 r. oraz 1,3,6,8 i 38 z 1990 r. Nazwa „Agrosol" była więc znana w środowisku osób związanych z uprawą roli. (...).

Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny Kolegium Orzekające stwierdziło, ze oznaczenie „Agrosol" było oznaczeniem powszechnie znanym na terenie Polski dla oznaczania nawozów płynnych. Jednocześnie Kolegium ustaliło, iż kwestia używania przez uprawnionego znaku nie jest związana z istotą sprawy, bowiem stanowi ona podstawę orzeczenia o ewentualnym wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku towarowego, nie zaś o jego unieważnieniu.

Od powyższej decyzji Kolegium Orzekającego Urzędu Patentowego odwołało się Przedsiębiorstwo „Ekoflora" (...) do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, podważając powszechną znajomość znaku towarowego **Agrosol**. Jednocześnie odwołujący twierdzi, że znak towarowy – **Agrosol** został sprzedany przez zespół twórców umową cywilno-prawną z dnia 4.01.1989 r. Przedsiębiorstwu Zagranicznemu w Lublinie. (...)

W trakcie rozprawy w dniu 27 października 1997 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska (dot. następstwa prawnego jednej ze stron oraz jej zdolności sądowej, a także ważności powołanej umowy – M.B. i A.K.) (...).

Komisja Odwoławcza rozpoznając odwołanie uwzględniła je, zważywszy co następuje:

Z akt sprawy nie wynikają dostateczne podstawy do rozpoznania przez Kolegium Sprawy w oparciu o art. 29 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, gdy wniosek o unieważnienie znaku oparty był o inną podstawę faktyczną i prawną. Należy przy tym stwierdzić, iż zdaniem Komisji Odwoławczej Urząd Patentowy w postępowaniu spornym nie ustalił prawidłowości stanu faktycznego, nie uściślił bowiem precyzyjnie następstwa prawnego, gdyż zdania stron w tej kwestii są podzielone."

IV. WPŁYW REJESTRACJI TYTUŁU W REJESTRZE CZASOPISM NA ZDOLNOŚĆ REJESTROWĄ OZNACZENIA JAKO ZNAKU TOWAROWEGO

Zgodnie z treścią przepisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) – wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim miejscowo właściwym dla siedziby wydawcy. Rejestracja w rejestrze czasopism ma charakter administracyjo-prawnej przesłanki wydawania czasopisma. Traci ona swą ważność, jeśli po upływie 1 roku od jej dokonania wydawca nie przystąpi do wydawania czasopisma, o ile nie wystąpi on o przedłużenie rejestracji.

Według powszechnie przyjętego stanowiska doktryny i literatury – w wyniku rejestracji nie powstaje jednak żadne bezwzględne prawo podmiotowe do tytułu.

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa prasowego można stwierdzić, że ustawa w zawężonym zakresie, bo ograniczonym do tytułu „zbieżnego" (co często, niestety wykładane jest przez sądy jako „identycznego"), wprowadza swoistą ochronę nazwy tytułu prasowego, polegającą na tym, iż nie jest możliwe zarejestrowanie w rejestrze czasopism tytułu analogicznego do już w nim zarejestrowanego. Zagadnienie to precyzują przepisy § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism (Dz. U. Nr 46, poz. 275), a także art. 21 ustawy prawo prasowe.

Jednak ponieważ rejestracja tytułu w rejestrze czasopism nie tworzy prawa podmiotowego – nie wyłącza ona „sama jako taka" możliwości późniejszej rejestracji identycznej nazwy (tytułu) jako znaku towarowego przez inny podmiot.

Należy pamiętać, że zgłoszenie do ochrony jako znaku towarowego – tytułu, zarejestrowanego wcześniej na rzecz innego podmiotu w rejestrze czasopism, ocenione może zostać jako sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji, co prze-

sądzić może w rezultacie o braku zdolności rejestrowej takiego oznaczenia z uwagi na treść przepisu art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych.

W przypadku rejestrowania tytułów czasopism jako znaków towarowych często mamy do czynienia z oznaczeniem rodzajowym typu „dziennik", „tygodnik" itp. W przypadku ubiegania się o uzyskanie rejestracji takiego oznaczenia jako znaku towarowego wymaga się, aby chociaż jeden człon takiej nazwy miał charakter indywidualizujący, np.: „Dziennik ludowy", „Tygodnik rozmaitości" itp.

Decyzja KO z dnia 16 października 1997 r. Nr Odw. 1064/97:

Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez Prasę Bałtycką (...) od decyzji Urzędu Patentowego RP, wydanej w postępowaniu administracyjnym z dnia 25 listopada 1996 r. nr Z-129414 odmawiającej zarejestrowania znaku towarowego słownego DZIENNIK BAŁTYCKI na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, (Dz. U. Nr 5, poz. 117 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.04.1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 36, poz. 160) uchyla zaskarżoną decyzję i przekazuje sprawę Urzędowi Patentowemu RP do ponownego rozpatrzenia.

Uzasadnienie

„Prasa Bałtycka (...) w dniu 2 lutego 1994 r. za numerem Z-129414 zgłosiła do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy słowny DZIENNIK BAŁTYCKI przeznaczony do oznaczania: artykułów papierniczych i introligatorskich, reklamy i prowadzenia interesów, usług telekomunikacyjnych, nauczania i rozrywki w kl. 16, 35, 38, 41.

Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłoszony znak nie spełnia ustawowych warunków wymaganych do rejestracji i zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm.) nie może być zarejestrowany, o czym w piśmie z dnia 26 lipca 1996 r. powiadomił zgłaszającego.

Zgłaszający nie podzielił poglądu Urzędu Patentowego RP. Jego zdaniem znak towarowy DZIENNIK BAŁTYCKI składa się z dwóch wyrazów (elemen-

tów słownych), a więc nie jest spełniony warunek „tylko", „jedynie", o których mowa w art. 7 ust. 2. Podnosi, iż twierdzenie Urzędu, że DZIENNIK BAŁTYCKI nie może być zarejestrowany, nie jest zgodne z dotychczasową praktyką, gdyż zostały już zarejestrowane takie znaki, jak GAZETA POMORSKA nr rej. 71276, GAZETA RYNKOWA nr rej 76322, GAZETA ŚWIĄTECZNA nr rej. 76323, GAZETA ROBOTNICZA nr rej 75522, HUTA ZAWIERCIE nr rej. 56335, HUTA FERRUM KATOWICE nr rej 84677, w których pierwszy człon znaku jest nazwą rodzajową, a drugi człon informuje o siedzibie, zakresie tematycznym, czasie wydania.

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 25 listopada 1996 r. na podstawie art. 7 ust. 2 cytowanej ustawy o znakach towarowych odmówił rejestracji zgłoszonego znaku.

Zdaniem Urzędu zgłoszone oznaczenie jest tytułem prasowym. Z uwagi na fakt, że wydawnictwa (przewodniki, książki, czasopisma itp.) są towarem w rozumieniu ustawy o znakach towarowych, ich tytuły mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe, wszakże pod warunkiem, że tak jak inne rodzaje oznaczeń występujące w tym charakterze mają zdolność odróżniania towarów lub usług danego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Poza tym twierdzi, iż oznaczenie DZIENNIK BAŁTYCKI jest oznaczenie słownym, o charakterze wyłącznie opisującym i składa się z powszechnie używanych prostych słów. Oznaczenie to informuje jedynie o częstotliwości wydawania pisma (codziennie) oraz o regionie, w którym pismo jest wydawane i o którego problemach informuje przede wszystkim (region Morza Bałtyckiego).

Od powyższej decyzji zgłaszający odwołał się do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP.

Zgłaszający uważa, ze wywody zawarte w uzasadnieniu decyzji Urzędu Patentowego są niewystarczające do odmowy i stanowią zbyt swobodną interpretację ustawy o znakach towarowych, niezgodną z dotychczasowym orzecznictwem i sprzeczną z dotychczasową praktyką Urzędu. (...)

Komisja Odwoławcza rozpoznając odwołanie uwzględniła je, zważywszy co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nawę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, siedzibie,

funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru.

Zgłoszony do rejestracji znak DZIENNIK BAŁTYCKI – zdaniem Komisji Odwoławczej - posiada dostateczne znamiona odróżniające. Znak ten składa się z dwóch elementów słownych, a więc nie jest spełniony warunek „tylko, jedynie", o którym mowa w tym artykule. DZIENNIK BAŁTYCKI jako lokalne pismo społeczno-polityczne nie informuje jedynie o sprawach morza i regionie morza Bałtyckiego.

Przy ocenie zdolności rejestrowej znaku należy również uwzględnić wszystkie okoliczności faktyczne, a zwłaszcza okres używania znaku. Tytuł pisma DZIENNIK BAŁTYCKI jest wydawany i funkcjonuje w świadomości odbiorców (czytelników) jako nazwa gazety od 1945 r., czyli przeszło 50 lat. Gdyby nawet przyjąć pogląd reprezentowany w zaskarżonej decyzji, że przedmiotowy znak nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej, to należy stwierdzić, ze wskutek długotrwałego użytkowania nabył wtórną zdolność odróżniającą.

Możliwość nabycia prawa z rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do oznaczeń, które nabyły wtórnie dodatkowe znamiona odróżniające, pozostają w zgodzie z praktyką innych krajów.

Przeciwko decyzji Urzędu przemawia również fakt zarejestrowania podobnych znaków, których przykłady podał zgłaszający w odwołaniu. Komisja uważa, że przytoczone argumenty przemawiają za rejestracją przedmiotowego znaku."

Decyzja KO z dnia 26 listopada 1997 r. Nr Odw. 1451/97:

Komisja Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez Polskie Radio (...) od decyzji Urzędu Patentowego RP wydanej w postępowaniu administracyjnym z dnia 18marca 1997 r. nr Z-131476 odmawiającej rejestracji znaku towarowego słownego ***Radio Szczecin*** *na podstawie art. 50 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 117 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.04.1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 36, poz. 160) uchyla zaskarżoną decyzję i przekazuje sprawę Urzędowi Patentowemu RP do ponownego rozpatrzenia.*

Uzasadnienie

„Decyzją z dnia 18 marca 1997 r. nr Z-131476 Urząd Patentowy RP działając na podstawie art. 4 i 7 ustawy o znakach towarowych odmówił zgłaszającemu Polskie Radio (...) zarejestrowania znaku towarowego słownego **Radio Szczecin**.

W uzasadnieniu decyzji Urząd Patentowy podał, iż znak towarowy Radio Szczecin nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, ponieważ informuje on jedynie o rodzaju instytucji oraz jej siedzibie.

W odwołaniu z dnia 12 maja 1997 r. „Polskie Radio" nie podzieliło stanowiska Urzędu Patentowego twierdząc, że znak będąc jednocześnie nazwą firmy jest znany szerokiemu kręgowi odbiorców oraz, że użycie w znaku wyrazu „Szczecin" wyodrębnia tę spółkę radia publicznego od innych spółek tego rodzaju. Funkcjonowanie znaku **Radio Szczecin** na rynku od 1952 roku m. in. w audycjach radiowych i prasie spowodowało, iż nabrał on wtórnej zdolności odróżniającej. (...).

Komisja Odwoławcza rozpoznając odwołanie uwzględniła je zważywszy, co następuje:

W rozumieniu ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych – znakiem towarowym – jak stanowi art. 4 – może być znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Spośród przykładowo wymienionych w ust. 2 art. 4 ustawy kategorii oznaczeń, jak wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna, melodia lub inny sygnał dźwiękowy – ilościowo przeważają znaki słowne. Wiąże się to z łatwością ich postrzegania oraz przyswajania za pomocą słuchu i wzroku przez odbiorców, czy też potencjalnych odbiorców towarów (usług). Zgodnie zaś z brzmieniem art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Przepis ust. 2 art. 7 przesądził jakie oznaczenia pozbawione są znamion odróżniających. Mianowicie nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwościach, jakości, liczbie, masie, ilości, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytwarzania, składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenia nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru.

Reasumując, pozbawione są dostatecznych znamion odróżniania wszystkie oznaczenia, które nie pozwalają zindywidualizować danego towaru (usługi) na rynku.

Przedmiotem zaś oceny powinien być znak – oznaczenie jako całość. Nie powinny być badane dostatecznie odróżniające znamiona wyodrębnionych części znaku zgłoszonego do rejestracji, np.: sylaby w znaku słownym czy poszczególne człony.

Zdolność odróżniania ma, zdaniem Komisji Odwoławczej, charakter pierwotny i wtórny. Charakter pierwotny odróżniania występuje, gdy z cech strukturalnych oznaczenia wynika, że daje ono wystarczające podstawy odróżniające pochodzenie towaru. Może zatem stać się na rynku symbolem towarów objętych rejestracją, może przekazywać informacje o pochodzeniu towarów. Oznaczenia pozbawione pierwotnie dostatecznych znamion odróżniania mogą je nabyć wtórnie w wyniku długotrwałego używania w obrocie gospodarczym, a zwłaszcza intensywnej reklamie. Można zatem dopuścić rejestrację oznaczeń charakteryzujących się wtórną zdolnością odróżniania. Czyli może istnieć przypadek, że oznaczenia pozbawione pierwotnie zdolności odróżniania mogą je nabyć poprzez używanie.

W przedmiotowej sprawie został zgłoszony do rejestracji znak **Radio Szczecin**. Dokonując oceny zdolności rejestrowej poszczególnych członów znaku również zdaniem Komisji Odwoławczej nie miał on pierwotnej zdolności odróżniania, ponieważ składał się z oznaczenia informacyjnego i nazwy geograficznej. Ale zważywszy, że oceniając zdolność rejestrową znaku towarowego należy oznaczenia będące przedmiotem tego znaku oceniać jako całość oraz z uwagi na fakt, że odwołujący się dowodzi, że znak mógł poprzez funkcjonowanie (używanie go) na rynku przez okres 45 lat nabyć zdolności odróżniającej wtórnej, czyli tym samym spełniać przesłanki rejestracyjne – Komisja Odwoławcza uchyliła zaskarżoną decyzję i przekazała sprawę Urzędowi Patentowemu do ponownego rozpatrzenia.

Urząd Patentowy przy ponownym rozpatrywaniu sprawy powinien zbadać w świetle art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, czy faktycznie znak **Radio Szczecin** stał się znakiem powszechnie znanym na rynku i czy przez ten fakt uzyskał wtórną zdolność odróżniania. Odwołujący się stoi bowiem na stanowisku, że poprzez dodanie do członu ogólnoinformacyjnego „Radio" – członu „Szczecin", wprawdzie nazwy geograficznej, ale jednocześnie wyróżnika – znak w całości jako znak **Radio-Szczecin** – przekształcił się w określenie konkretnego

podmiotu bez naruszania uprawnień innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Chodzi o wyjaśnienie, czy znak **Radio Szczecin** jest kojarzony wyłącznie z rozgłośnią Regionalną Polskiego Radia w Szczecinie i czy w związku z tym nie zachodzi obawa, iż odbiorca programu zostanie wprowadzony w błąd co do pochodzenia usługi.

Komisja Odwoławcza rozstrzygając słuszność odwołania wzięła również pod uwagę i to, że Urząd Patentowy w swojej dotychczasowej praktyce rejestrował znaki towarowe w swej treści zbliżone do znaku **Radio Szczecin** – np. znaki towarowe „Polskie Radio" (nr 96 366), „Radio Plus" (90 843), „Radio" (nr 590396).

Mając powyższe na uwadze, Komisja Odwoławcza orzekła, jak wyżej."