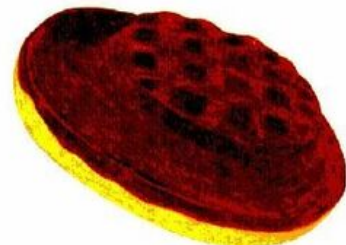


II GSK 92/05 - Wyrok NSA

Data orzeczenia	2005-06-29	orzeczenie prawomocne
Data wpływu	2005-05-12	DELICPOL (II GSK 92/05)
Sąd	Naczelny Sąd Administracyjny	Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w
Sędziowie	Andrzej Kuba /sprawozdawca/ Kazimierz Brzeziński /przewodniczący/ Rafał Batorowicz	Warszawie z dnia 29.06.2005 r. w spr. zgłoszonego przestrzennego znaku towarowego R.116211
Symbol z opisem	6460 Znaki towarowe	
Hasła tematyczne	Własność przemysłowa	
Sygn. powiązane	II SA 3199/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-18	
Skarżony organ	Urząd Patentowy RP	
Treść wyniku	Oddalono skargę kasacyjną	
Powołane przepisy	Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184 <i>Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.</i>	



TEZY

Taki znak, jak wyrób cukierniczy, ciasteczko zwane delicją, nie powinien zostać zarejestrowany. Nie można dokonać rejestracji towaru, podlega jej jedynie określony kształt.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Kazimierz Brzeziński, Sędziowie NSA Rafał Batorowicz, Andrzej Kuba (spr.), Protokolant Agnieszka Romaniuk, po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2005 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej LU Polska S.A. w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2004 r. sygn. akt 6 II SA 3199/03 w sprawie ze skargi LU Polska S.A. w Warszawie na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2003 r. Nr SP.215/01, 20/02, 55/02, 56/02, 75/02, w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 18 października 2004 r. sygn. akt 6 II SA 3199/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę LU Polska S.A. w Warszawie na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 26 marca 2003 r. Sp. 215/01, 20/02, 55/02, 56/02, 75/02, którą organ ten utrzymał w mocy własną decyzję z dnia 13 grudnia 1999 r. Nr PP-ZR 116211.

W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, że decyzją z dnia 13 grudnia 1999 r. dokonano rejestracji znaku towarowego przestrzennego, z pierwszeństwem od dnia 5 maja 1994 r. i uprawnionym z tego znaku był LU Polska S.A. w Warszawie. Zarejestrowany znak został opisany jako "Płaskie okrągłe ciasteczko, którego dolna część stanowiąca krążek z zaokrąglonymi brzegami jest w kolorze jasno-żółtym; na wierzchu ciastko posiada okrągłe wzniesienia o mniejszej średnicy, powierzchnia którego jest wypukła; prostokątna kratka; cała górna powierzchnia ciastka jest w kolorze ciemnego czekoladowego brązu".

Na powyższą decyzję 5 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą złożyło wnioski o unieważnienie prawa z rejestracji wyżej opisanego znaku towarowego. Zarzucili naruszenie art. 4 ust. 1, art. 7 ust 1 i 2 i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), zwanej dalej u.z.t. Urząd patentowy przychylił się do wniosku i unieważnił decyzją z dnia 26 marca 2003 r. Sp. 215/01, 20/02, 55/02, 56/02, 75/02 prawo z rejestracji znaku towarowego przestrzennego nr R.116211.

Organ w uzasadnieniu wskazał na dokonanie błędnej wykładni art. 4 u.z.t. przez pryzmat art. 3 – Pierwszej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/104/EWG o harmonizacji przepisów Państw Członkowskich o znakach towarowych. Przy rejestracji został naruszony również przepis art. 7 u.z.t. Zdaniem Urzędu Patentowego, kształt i kolorystykę ciastka należy zakwalifikować do oznaczeń ogólnoinformacyjnych, nie

posiadających znamion odróżniających w świetle powyższego przepisu. Naruszenie artykułu 8 pkt 1 u.z.t. polegało na tym, iż na skutek rejestracji ograniczona została konkurencja wbrew prawu i zasadom współżycia społecznego, gdyż eliminowani z rynku przedsiębiorcy wytwarzają ciasteczka według wspomnianego wzoru przed datą zgłoszenia go przez skarżącą do rejestracji.

W skardze wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Urzędu Patentowego z dnia 26 marca 2003 r. ^{LU Polska} ^{S.A.} zarzuciła naruszenie wyżej wymienionych przepisów stanowiących podstawę unieważnienia prawa do znaku towarowego oraz dodatkowo zarzuciła naruszenie art. 32 Konstytucji i szereg przepisów postępowania administracyjnego, a w szczególności art. 7, 77 i 107 k.p.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd wskazał, iż organ mógł interpretować przepis art. 4 u.z.t. w świetle Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/104/EWG, mimo tego iż decyzja została wydana przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Odnosząc się do zarzutu naruszenia przez organ art. 4 u.z.t. wskazał, iż zdolność odróżniająca, o której mowa w tym przepisie ma charakter abstrakcyjny. Art. 7 u.z.t. odnosi się do konkretnej zdolności odróżniającej. Sąd stwierdził, iż brak jest dostatecznych podstaw dla zanegowania abstrakcyjnej zdolności rejestracyjnej omawianego znaku dla oznaczania pieczywa cukierniczego, a nie tylko dla spornych ciastek. Opis tego znaku zawarty w zgłoszeniu indywidualizuje w wystarczającym stopniu ten znak pod względem abstrakcyjnym. Nie jest on zdeterminowany wyłącznie cechami funkcjonalnymi, czy też kształtem koniecznym dla uzyskania określonego rezultatu technicznego, aczkolwiek część elementów użytych w tym znaku niewątpliwie wynika z samej natury procesu technologicznego związanego z wypiekiem ciastek. Inne elementy składowe spornego znaku, zdaniem Sądu, nie są wyłącznie efektem wynikającym z natury samego towaru, czy też kształtu koniecznego dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Ogromna różnorodność kształtów pieczywa cukierniczego znajdującego się na rynku przeczy zarzutowi, jakoby sporny przestrzenny znak towarowy, oceniany jako całość, był efektem czynników, które w ostatecznym rachunku pozbawiają ten znak abstrakcyjnej zdolności odróżniającej w świetle art. 4 u.z.t. i art. 3 ust. 1 powołanej dyrektywy.

Sąd nie podzielił stanowiska zajętego przez Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji jakoby rejestracja spornego znaku zapadła z naruszeniem art. 7 u.z.t. Stwierdził, że zważywszy odwołanie się w przepisie art. 7 u.z.t. do zwykłych warunków obrotu gospodarczego, dla oceny konkretnej zdolności rejestracyjnej znaku towarowego powinna decydować ocena uczestników rynku, czy dane oznaczenie (w niniejszej sprawie kształt i kolor ciastka) pozwala zidentyfikować dany towar, jako pochodzący od danego przedsiębiorcy lub podmiotów z nim związanych, od towarów tego samego rodzaju pochodzących od innych przedsiębiorców. Sąd powołując się na opinię respondentów z 2002 r., w której to osoby pytane o omawiane pieczywo cukiernicze, jak i sporny znak przestrzenny, kojarzą te wyroby z poprzednikiem prawnym skarżącej, nie zaś z jej konkurencją, która produkuje takie ciastka od 1989 r. (firma Cuprod), od 1991 (POL-MAR Czuba), od 1993 r. (DELIC-POL). Tym bardziej, podkreśla Sąd, można oczekiwać, że w dacie zgłoszenia spornego znaku do rejestracji w dniu 5 maja 1994 r., kiedy konkurencja była znacznie mniejsza, sporny przestrzenny znak towarowy nie byłby kojarzony z innym producentem, aniżeli poprzednik prawny skarżącej.

Sąd zgadza się z organem, iż w odniesieniu do owych ciastek wspomniane oznaczenie przestrzenne nie pełni funkcji znaku towarowego. Nie można bowiem identyfikować znaku towarowego z samym towarem, jak to ma miejsce w odniesieniu do omawianych ciastek. Funkcją znaku towarowego jest bowiem odróżnienie towarów tego samego przedsiębiorcy od podobnych towarów innych przedsiębiorców. Zatem, oznaczenie spornym znakiem przestrzennym produkowanych przez skarżącą ciastek (oznaczonych znakiem słownym delicje) należałoby traktować, stosownie do art. 7 ust 2 u.z.t. jako informację o tym towarze. Nie ma to jednakże, zdaniem Sądu, istotnego znaczenia dla podważenia zdolności rejestracyjnej spornego znaku towarowego na podstawie art. 7 u.z.t. , gdyż sporny znak zastrzeżony został do oznaczenia pieczywa

cukierniczego, rzeczą zaś skarżącej jest decydowanie o tym jaki rodzaj pieczywa cukierniczego oznacza spornym znakiem towarowym.

W ocenie Sądu, został naruszony przepis art. 8 pkt 1 u.z.t. odnoszący się do samego znaku, ale także do okoliczności towarzyszących rejestracji znaku. Znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów prawa, tj. art. 6 Konstytucji RP i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.). Rejestracja tego znaku miała na celu zmonopolizowanie całej produkcji przedmiotowego pieczywa cukierniczego, poprzez ograniczenie dotychczasowym konkurentom swobody działalności gospodarczej w zakresie produkcji takiego pieczywa. Zdaniem Sądu, rejestracja zgodna ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa wyłączności jest rejestracją ukierunkowaną na ochronę konkurencji potencjalnej, a więc nieistniejącej jeszcze realnie, tak aby w następstwie rejestracji przeciwdziałać sytuacji spotkania się nabywcy towarów oznaczonych danym znakiem z podobnym znakiem dla oznaczenia towarów tego samego rodzaju pochodzących od innego przedsiębiorcy. Rejestracja znaku towarowego w swej istocie sprzyja wówczas rozwojowi konkurencji, nadając jej walor konkurencji uczciwej, gdyż z analogicznymi wnioskami o rejestrację swych znaków mogą wystąpić konkurenci. W omawianym sporze w dacie zgłoszenia wniosku o rejestrację, co zostało wykazane powyżej, rynek odnośnie pieczywa cukierniczego był rynkiem konkurencyjnym.

Rejestracja przestrzennego znaku towarowego stawiałaby uczestników postępowania, produkujących omawiane pieczywo cukiernicze od wielu lat, przed koniecznością zmiany profilu produkcji. Wiąże się to z poniesieniem znacznych kosztów, niewątpliwie niewspółmiernie wyższych niż w przypadku zmian organizacyjnych wywołanych potrzebą zmiany oznaczania wyrobów znakiem słownym lub słowno-graficznym. Produkcja spornych ciastek od wielu lat przez uczestników postępowania przyczynia się, zdaniem Sądu, do promocji tego rodzaju pieczywa cukierniczego. W przypadku zaprzestania takiej produkcji przez uczestników postępowania wszelkie korzyści, będące następstwem działań marketingowych uczestników postępowania, przypadłyby nieekwiwalentnie skarżącej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie dopatrywał naruszenia art. 32 Konstytucji RP, nie dostrzegając w zaskarżonej decyzji dyskryminacji skarżącej. Również poglądu strony skarżącej, odnośnie naruszenia wymienionych w skardze przepisów postępowania, Sąd nie podzielił.

Od powyższego wyroku ^{LU Polska S.A. w} ^{Warszawie} wniosła skargę kasacyjną, domagając się uchylenia zaskarżonego orzeczenia w całości i na podstawie art. 185 p.p.s.a. przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny lub w przypadku uznania, że wskazane zarzuty naruszenia przepisów postępowania nie miały istotnego wpływu na wynik sprawy, uchylenie zaskarżonego orzeczenia i rozpoznanie na podstawie art. 188 p.p.s.a. skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego poprzez jej uwzględnienie i uchylenie decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 26 marca 2003 r. oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych, wraz z kosztami zastępstwa procesowego.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła, w oparciu o przepis art. 174 pkt 1 i 2 p.p.s.a. naruszenie:

I Przepisów postępowania tj.

1) art. 133 § 1 p.p.s.a., poprzez brak oparcia rozstrzygnięcia o materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy, co w istotny sposób wpłynęło na wynik postępowania, a mianowicie:

- a) ustalenie, iż uczestnicy postępowania przed datą zgłoszenia do rejestracji przestrzennego znaku towarowego R-116211 wprowadzali do obrotu towary o kształcie tożsamym z kształtem przedmiotowego znaku,
- b) ustalenie, iż poprzez rejestrację znaku towarowego skarżąca uzyskała wyłączność na produkcję konkretnego rodzaju pieczywa cukierniczego,

- c) ustalenie, że dokonaniu zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego towarzyszył zamiar pozbawienia konkurentów swobody działalności gospodarczej w zakresie dalszej produkcji takiego samego towaru,
- d) ustalenie, że celem zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego był zamiar zmonopolizowania całej produkcji pieczywa cukierniczego określonego rodzaju,
- e) ustalenie, że poprzez rejestrację znaku towarowego skarżąca stawia konkurentów przed koniecznością zmiany profilu produkcji;

2) art. 134 § 1 w związku z art. 1 p.p.s.a. poprzez rozstrzygnięcie sprawy poza jej granicami.

II Naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez wadliwą wykładnię i zastosowanie art. 8 pkt 1 u.z.t.

- a) w związku z art. 13 u.z.t., polegającą na przyjęciu, że wyłączność używania w obrocie znaku towarowego, wynikająca z faktu jego rejestracji jest sprzeczna z prawem, gdyż powoduje monopolizację w zakresie produkcji towaru, na który znak uzyskał ochronę,
- b) polegającą na uznaniu, że do katalogu zasad współzycia społecznego należy monopolizacja rynku,
- c) polegające na błędnym zakwalifikowaniu stanu faktycznego niniejszej sprawy do zakresu objętego tą normą w odniesieniu do naruszenia zasad współzycia społecznego,
- d) polegającą na uznaniu, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego wynikająca ze sprzeczności z prawem lub z zasadami współzycia społecznego działań podmiotu dokonującego zgłoszenia znaku do rejestracji, a nie sprzeczności znaku towarowego,
- e) w zw. z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej poprzez uznanie, że zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego uprzednio wykorzystywanego przez zgłaszającego w obrocie jest działaniem zabronionym przez prawo, a w konsekwencji uzyskanie takiego znaku jest sprzeczne z prawem,
- f) polegające na błędnym zakwalifikowaniu stanu faktycznego niniejszej sprawy do zakresu objętego tą normą w odniesieniu do naruszenia prawa.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżąca, rozszerzając uzasadnienie zarzutów, wywodzi, iż Sąd niewystarczająco wnikliwie ocenił poprawność ustaleń faktycznych dokonanych przez organ. Nie ma zdaniem strony w zgromadzonym materiale dowodowym dowodu, który wskazywałby, iż sporne ciastka produkowane były przez konkurencję przed złożeniem wniosku o rejestrację. Faktury przedstawione przez podmioty konkurencyjne dla skarżącej, dowodem takim być nie mogą, gdyż nie ma w nich zawartego opisu omawianych ciastek.

Zarzuca Sądowi, iż nie odniósł się do kwestii ustalenia faktycznych dat rozpoczęcia używania w obrocie przestrzennego znaku towarowego przez zainteresowanych w sprawie oraz sposobu eksploatacji i intensywności zasięgu znaku.

Skarżąca nie zgadza się ze zdaniem Sądu stwierdzającego, iż zasadniczym celem zgłoszenia do rejestracji przestrzennego znaku towarowego był zamiar zmonopolizowania tym sposobem całej produkcji przedmiotowego pieczywa. Zdaniem strony, pieczywo piankowe może przybierać różnorodne kształty, każdy więc z producentów pieczywa ma pełną swobodę w wyborze produkowanego pieczywa, jak i w doborze kształtów nadawanych swoim produktom. Potwierdzeniem tego twierdzenia są dowody rzeczowe, że wskutek rejestracji spornego znaku towarowego produkcja ciastek tego samego rodzaju jest możliwa.

Większą część uzasadnienia skargi kasacyjnej zajmują skarżącej wyjaśnienia odnośnie zarzutu naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. Podnosi, iż Urząd Patentowy nie określił w swej decyzji konkretnej zasady współzycia społecznego, która została naruszona na skutek rejestracji. Zarzut ten był podnoszony wcześniej i Sąd nie

wskazał konkretnej zasady, która miałaby być naruszona. Wskazanie przez Sąd, iż to strony będą musiały zmienić profil produkcji i ponieść przy tym znaczne koszty, nie prowadzi w żaden sposób do wykazania zasady współzycia społecznego i zostało poczynione w oderwaniu od stanu faktycznego. Zdaniem strony, konkretnej zasady współzycia społecznego nie można wywodzić z przepisów prawa stanowionego, przekreślałoby to wówczas rolę klauzuli generalnej, której funkcją jest uzupełnianie prawa pozytywnego. Za błędny uznaje pogląd, iż rejestracja znaku towarowego była sprzeczna z zasadami współzycia społecznego, gdyż miałaby zmierzać do szkodliwej dla rynku monopolizacji.

Monopolizacja oraz inne negatywne zachowania ograniczające konkurencję są uregulowane w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.) Zatem, zdaniem strony skarżącej, ocena działań przedsiębiorców rzekomo ograniczających konkurencję winna być przeprowadzona w oparciu o przepisy tej ustawy. Nie można więc wskazać zasady współzycia społecznego dotyczącej monopolizacji rynku, gdyż zagadnienie to jest regulowane przepisami prawa, a zatem nie znajduje uzasadnienia, ani nie ma potrzeby sięgania do reguł pozaprawnych, w sytuacji kiedy prawo stanowione reguluje jakie działania wolą ustawodawcy zostały uznane jako działania monopolistyczne, które ograniczają wolną konkurencję.

Skarżąca wskazuje na sprzeczność w jaką popadł Sąd stwierdzając, iż na skutek rejestracji uprawniony ze znaku zamierzał ograniczyć wolną konkurencję. Sąd potwierdził bowiem, rejestracja przedmiotowego znaku nie narusza art. 4 i art. 7 u.z.t., tym samym potwierdził, że znak ten jest oznaczeniem odróżniającym, kojarzonym jednoznacznie ze skarżącą i jej poprzednikiem prawnym. Znaczy to, że znak przestrzenny pełni w obrocie funkcję oznaczenia pochodzenia, co oznacza, że wskazuje na źródło, z którego pochodzi towar nim oznaczony. Strona uznała, iż Sąd potwierdzając, że sporny znak towarowy posiada zdolność odróżniającą, uznał za wadliwy pogląd Urzędu Patentowego, iż jest to oznaczenie ogólnoinformacyjne, które winno być dostępne wszystkim uczestnikom gry rynkowej. Sąd uznając w wyroku, że znak przestrzenny jest nie tylko oznaczeniem odróżniającym, lecz także, że w momencie zgłoszenia go do rejestracji był znakiem powszechnie znanym na rynku, powinien był również potwierdzić, że już w tej dacie uprawnionemu do tego znaku przysługiwała wyłączność na posługiwanie się tym oznaczeniem w obrocie dla oznaczenia pieczywa cukierniczego. Motywem zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji nie była więc chęć ograniczenia rynku, gdyż ten "swoisty monopol" uprawnionemu już przysługiwał z racji posiadania znaku powszechnie znanego (art. 24 u.z.t.), ale rozszerzenie formy przysługującej mu ochrony prawnej. Nie można zaś wskazać przepisów zakazujących, uprawnionemu do znaku powszechnie znanego, wystąpienia o rejestrację tego znaku.

Skarżąca przypomina, że w świetle zgromadzonego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, bezsporna jest okoliczność, że to poprzednik prawny skarżącej jako pierwszy na terenie Polski wprowadził do obrotu pieczywo cukiernicze o kształcie spornego ciasteczka. Tym samym ta forma plastyczna, posiadająca jak wykazał Sąd orzekający, zdolność odróżniania pochodzenia, jeszcze przed datą jej zgłoszenia do rejestracji, korzystała z ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Skarżąca wskazuje, iż sama dysponuje budżetem reklamowym, który zapewnia jej prowadzenie działań marketingowych w takiej formie i zakresie, iż sugerowanie przez Sąd, że firma ta będzie chciała korzystać z działań innych podmiotów wydaje się pozbawione jakichkolwiek racjonalnych przesłanek. Porównanie wydatków skarżącej do wydatków poniesionych przez producentów wytwarzających tego samego rodzaju towar wskazuje kto wykorzystywał cudze działania marketingowe.

Sąd nie odniósł się w żaden sposób do złej wiary jaką wskazuje Urząd Patentowy w swojej decyzji, mimo podniesienia tego zarzutu w skardze. Zdaniem strony, Urząd Patentowy niezgodnie z prawem naruszył domniemanie dobrej wiary, mimo że w zgromadzonym materiale dowodowym nie znajdują się żadne materiały na poparcie tej tezy.

Skarżący stwierdza, że materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy pozwala stwierdzić, że to uczestnicy postępowania naruszyli prawo do znaku towarowego oraz zasady współzycia społecznego rozumiane tutaj jako nieuczciwe wykorzystywanie dorobku innego przedsiębiorcy. Będąc bowiem świadomymi tego, iż dane oznaczenie jest od wielu lat używane w obrocie przez skarżącą i jej poprzedników prawnych, mimo to wprowadzili do obrotu identyczne towary, oznaczając je znakiem identycznym jak sporny znak przestrzenny, towarzyszyło temu również eksploatowanie podobnych oznaczeń słownych.

Skarżąca zastosowała wykładnię art. 8 pkt 1 u.z.t. stwierdzając, że to nie zachowanie zgłaszającego znak do rejestracji ma być badane przy przesłance naruszenia zasad współzycia społecznego i naruszenia prawa, ale ma być badany sam znak. Dlatego też, zdaniem skarżącej, została zastosowana błędna wykładnia tego przepisu.

Skarżąca odnośnie zarzutów naruszenia przepisów postępowania podnosi, że organ w swojej decyzji wskazał jedynie naruszenie zasad współzycia społecznego, (art. 8 pkt 1 u.z.t.) , nie wspomina nic o naruszeniu prawa. Uznać należy, że granice niniejszej sprawy nie obejmowały zarzutu sprzeczności rejestracji znaku towarowego z prawem. W toku postępowania administracyjnego nie były prowadzone jakiekolwiek ustalenia faktyczne czy rozważania prawne w takim zakresie. Uznanie więc przez Sąd, że rejestracja spornego znaku jest sprzeczna z prawem nastąpiło zatem z naruszeniem przepisów postępowania, tj. art. 134 § 1 w zw. z art. 1 p.p.s.a. i art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269). Sąd bowiem przekroczył zarówno granice skargi jak też, dokonując w tej mierze samodzielnych, bo nie znajdujących odzwierciedlenia w decyzji Urzędu Patentowego ustaleń.

Skarżąca odnosząc się do naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy o działalności gospodarczej stwierdza, że stan faktyczny sprawy nie daje podstaw do przypisania jej, czy też jej poprzednikowi prawnemu popełnienia działań zabronionych przez prawo, a więc naruszenia ww. przepisu prawnego. Sąd zdaniem skarżącej zaliczył czynność polegającą na zgłoszeniu do rejestracji znaku towarowego, który przed datą zgłoszenia był wykorzystywany w obrocie gospodarczym. Strona uważa taką interpretację za wadliwą. Przepisy regulujące zasady rejestracji znaków towarowych nie zawierają i nie zawierały normy zakazującej zgłaszania do rejestracji oznaczenia uprzednio wykorzystywanego w obrocie przez podmiot dokonujący zgłoszenia. Wymóg nowości przedmiotu zgłoszenia do rejestracji przewidują przepisy odnoszące się do zasad uzyskiwania patentów czy rejestracji wzorów użytkowych. Sposób interpretacji przez Sąd przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności gospodarczej w odniesieniu do wymogów obowiązujących w przypadku zgłoszeń do rejestracji znaków towarowych jest wadliwy, co w konsekwencji doprowadziło do niepoprawnego uznania przez Sąd, że rejestracja znaku spornego została dokonana z naruszeniem prawa w rozumieniu art. 8 pkt 1 u.z.t. w związku z art. 4 ust 1 ustawy o działalności gospodarczej.

Uczestnicy postępowania:

- "Pol-Mar" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Export-Import" CZUBA Spółka Jawna w Łodzi,
- Lider Artur Sp. z o.o. w Wołominie,
- Spółdzielnia Pracy "Cukry Nyskie" w Nysie,
- PUPH CUPROD Sp. z o.o. w Kluczborku,

wniosły w pismach procesowych o oddalenie skargi kasacyjnej jako bezzasadnej.

Jeden z uczestników postępowania **DELIC-POL Sp. z o.o.** wniosła o uchylenie wydanego w sprawie orzeczenia i umorzenia postępowania w sprawie zgodnie z art. 186 i 189 p.p.s.a. względnie oddalenie przedmiotowej skargi z uwagi na brak usprawiedliwionych podstaw do jej wniesienia w przypadku przyjęcia, że zaskarżone orzeczenie odpowiada prawu mimo jego błędnego uzasadnienia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlegała oddaleniu, gdyż zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiadało prawu (art. 184 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej p.p.s.a.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalając skargę S.A. ^{LU Polska} na decyzję Urzędu Patentowego unieważniającą prawo z rejestracji znaku towarowego przestrzennego zarejestrowanego za numerem R.116211, przyjął jako podstawę swego rozstrzygnięcia przepis art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), natomiast nie podzielił stanowiska Urzędu Patentowego, że istniały w tej sprawie podstawy do unieważnienia tego znaku z art. 4 i 7 ustawy o znakach towarowych powoływanej dalej skrótem u.z.t.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego względem spornego znaku towarowego przestrzennego stanowiącego wierne odwzorowanie produkowanych przez skarżącą ciastek typu jaffa, a oznaczonych słownym znakiem *delicje*, zachodziły podstawy do unieważnienia spornego znaku z art. 4 i 7 ustawy o znakach towarowych, co wówczas pociągałoby zbędność rozważań, na których Sąd pierwszej instancji oparł swoje rozstrzygnięcie oddalające skargę w zakresie zastosowania art. 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, tj. uznanie sprzeczności przedmiotowego znaku z obowiązującym prawem lub zasadami współzycia społecznego.

Skoro bowiem w sprawie niniejszej powinien mieć zastosowanie w pełni przepis art. 4 ustawy o znakach towarowych w świetle dokonanej wykładni tego przepisu poprzez zastosowanie art. 3 ust. 1 lit. e Pierwszej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG), to nie mógł być stosowany art. 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.

WSA sam przyznał w swoim uzasadnieniu, że dokonując wykładni przepisu art. 4 i 7 ustawy o znakach towarowych kierował się również i stosował proeuropejską wykładnię art. 4 u.z.t. z uwzględnieniem postanowień wspomnianej dyrektywy Rady Nr 89/104/EWG, lecz nie wyciągnął z tej interpretacji prawidłowych wniosków, popadając często w sprzeczności w swoim rozumowaniu.

Nie można nie zgodzić się z twierdzeniem zawartym w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że zdolność odróżniająca, o której mowa w przepisie art. 4 u.z.t. ma charakter abstrakcyjny, co oznacza, że zasadnicze znaczenie dla ustalenia czy dane oznaczenie może być w ogóle znakiem towarowym ma cecha odróżniania towarów tego samego rodzaju wytworzonych przez jednego przedsiębiorcę od podobnych towarów innych przedsiębiorców. Dopiero po ustaleniu, że mamy do czynienia ze znakiem towarowym (art. 4 u.z.t.) badaniu podlega jego zdolność odróżniająca *in concreto* (art. 7 u.z.t.). Zatem od wyników rozważań na temat zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego stanowiącego w istocie towar, tj. ciasteczko typu jaffa nazywanego w Polsce *delicjami* zależało czy sensownym było analizowanie pozostałych przesłanek unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego zawartych w przepisach art. 7 i 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.

Gdyby bowiem Sąd pierwszej instancji doszedł do przekonania w oparciu o dokonane ustalenia, że w sprawie niniejszej nie miał do czynienia ze znakiem towarowym w rozumieniu art. 4 u.z.t. lub też znak ten nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w świetle art. 7 ust. 1 i 2 u.z.t., to zbędne byłyby rozważania o sprzeczności tego znaku z zasadami współzycia społecznego art. 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził w istotnym fragmencie swojego uzasadnienia, że sporny przestrzenny znak towarowy stanowił wierne odwzorowanie produkowanych przez skarżącą ciastek i w związku z tym w odniesieniu do tych ciastek wspomniane oznaczenie przestrzenne nie pełni funkcji znaku

towarowego. Znaku towarowego nie można bowiem identyfikować z samym towarem, jak to ma miejsce w odniesieniu do omawianych ciastek.

Słusznie Sąd I instancji podkreślił, że funkcją znaku towarowego jest bowiem odróżnianie towaru tego samego rodzaju danego przedsiębiorcy od podobnych towarów innych przedsiębiorców. Natomiast dalsze konkluzje Sądu w tym zakresie, że oznaczanie przez skarżącą ciastek spornym znakiem przestrzennym należałoby stosownie do art. 7 ust. 2 u.z.t. traktować jako informację o towarze, a w szczególności, że nie ma to istotnego znaczenia dla podważenia zdolności rejestracyjnej spornego znaku towarowego na podstawie art. 7 u.z.t., gdyż sporny znak zastrzeżony został do oznaczania pieczywa cukierniczego, są bardzo wątpliwe.

Przedewszystkim poza sporem jest, że sporny znak towarowy stanowiący wierne odwzorowanie ciastka służy do oznaczania tylko i wyłącznie tych ciastek, gdyż w istocie nie mógłby służyć do oznaczania innych towarów i rodzajów pieczywa cukierniczego.

Dlatego też odnoszenie tego znaku towarowego do jakiegoś abstrakcyjnego pieczywa cukierniczego, a nie do ciastek typu jaffa oznaczonych przez skarżącą znakiem słownym *delicje*, jest zupełnym nieporozumieniem i powtórzeniem jedynie zawartego sformułowania w rejestracji spornego znaku.

W żaden sposób nie można zrozumieć dlaczego Sąd pierwszej instancji ustalając w oparciu o niekwestionowany materiał dowodowy, że sporny przestrzenny znak towarowy stanowił wierne odwzorowanie produkowanych przez skarżącą ciastek i służy do oznaczania tychże ciastek, a następnie stwierdzając, że takie oznaczenie przestrzenne nie pełni funkcji znaku towarowego dla tych ciastek, nie wyciąga z tego jedynego logicznie nasuwającego się wniosku, że w takiej sytuacji zastosowanie w tej sprawie miał przepis art. 4 u.z.t., który winien stanowić podstawę unieważnienia prawa z rejestracji spornego znaku towarowego.

WSA przywołał w swoim uzasadnieniu art. 3 ust. 1 Pierwszej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich, ale nie dokonał wykładni przepisu art. 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o znakach towarowych w świetle przytoczonego przepisu dyrektywy.

Zgodnie bowiem z treścią ww. art. 3 ust. 1 lit. e dyrektywy nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru samych towarów. Niewątpliwie kształt ciasteczka okrągły i płaski (dwuwarstwowy) wynika z jego charakteru jako ciastka, co nie oznacza, że ciastka mogą być również w innych różnych kształtach.

Kontynuując wykładnię proeuropejską przepisów ustawy o znakach towarowych należałoby w tym miejscu przywołać orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C 299/99 Konin Klijke Philips Electronics NV przeciwko Remington Consumer Products Ltd. ETS stwierdził, że istnieje kategoria znaków towarowych, których rejestracja jest wyłączona na podstawie art. 3 ust. 1 lit. c Pierwszej Dyrektywy Rady Nr 89/104 (EWG) z 21 grudnia 1988 r. z tego powodu, że znaki te nie nadają się do odróżnienia towarów uprawnionego od towarów innych przedsiębiorstw.

Przepis art. 3 ust. 1 lit. e (i.i.) dyrektywy Nr 89/104 należy interpretować w tym sensie, że oznaczenie składające się wyłącznie z formy towaru nie może być zarejestrowane na podstawie tego przepisu, jeżeli zostanie wykazane, że podstawowe funkcjonalne cechy tej formy są przyporządkowane wyłącznie właściwościom technicznym. Ponadto wykazanie istnienia innych form, które umożliwiają uzyskanie tych samych właściwości technicznych nie pozwala na przewyżczenie określonej w tym przepisie przeszkody rejestracji albo podstawy jej unieważnienia.

Należy w tym miejscu podkreślić stanowisko ETS, które Naczelny Sąd Administracyjny w pełni podziela, że oznaczenia, które podlegają wyłączeniu z rejestracji na mocy art. 3 ust. 1 lit. e dyrektywy, gdyż składają się z

kształtu wynikającego z charakteru samych towarów, nigdy nie mogą nabyć zdolności odróżniającej na podstawie jego używania dla celów art. 3 ust. 3 dyrektywy (wtórnej zdolności odróżniającej).

Celem przeszkód rejestracji przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. e dyrektywy jest zapobieganie, aby ochrona wynikająca z prawa do znaku towarowego prowadziła do udzielenia uprawnionemu z rejestracji znaku monopolu na techniczne rozwiązania albo funkcjonalne cechy towaru, które mogą być poszukiwane przez konsumenta w towarach konkurentów.

Zatem art. 3 ust. 1 lit. e ma więc na celu zapobieganie rozszerzaniu zakresu ochrony wynikającej z prawa rejestracji znaku towarowego poza oznaczenia, które mogą służyć do odróżniania produktów oferowanych przez konkurentów, tworząc w ten sposób przeszkody uniemożliwiające konkurentom swobodne oferowanie produktów zawierających wyżej wymienione rozwiązania techniczne albo wyżej wymienione cechy użytkowe w konkurencji z uprawnionym z rejestracji znaku towarowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zajął się powyższą argumentacją dotyczącą ograniczenia uczciwej konkurencji poprzez zawłaszczenie w formie znaku towarowego w istocie samego towaru (produktu) w ramach rozważań przesłanki unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego z art. 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.

Jednakże to było całkowicie zbędne w świetle prawidłowego uzasadnienia przyczyn unieważnienia spornego przestrzennego znaku towarowego dokonanego przez Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji.

Takie rozumienie przepisu art. 3 ust. 1 lit. e dyrektywy, jakie zaprezentował Europejski Trybunał Sprawiedliwości w cytowanym orzeczeniu w sprawie C 299/99 w pełni odpowiada właściwej wykładni art. 4 u.z.t. i art. 7 u.z.t., gdyż przepisy te miały na celu wyłączenie z rejestracji form, których główne cechy odpowiadają funkcji towaru w ten sposób, że wyłączność właściwa prawu do znaku towarowego byłaby dla konkurentów przeszkodą w oferowaniu produktów zawierających taką właśnie funkcję albo przynajmniej w swobodnym wyborze przez konkurentów rozwiązania technicznego, które chcieliby przyjąć w celu włączenia tej funkcji w ich produkcie.

W interesie publicznym bowiem jest aby forma towaru, której główne cechy odpowiadają funkcji technicznej i które zostały wybrane w celu realizacji tej funkcji, może być swobodnie używana przez wszystkich.

Przepis art. 3 ust. 1 lit. e zapobiega, aby takie oznaczenie jakie zostało zaprezentowane przez wnioskodawcę w niniejszej sprawie w 1994 r. w postaci wzoru ciasteczka typu jaffa nazwanym w Polsce delicjami i takim znakiem słownym oznaczonym przez skarżącą spółkę, zostało zastrzeżone dla jednego przedsiębiorcy.

Konkludując jeszcze raz, wyłączenie rejestracji takich oznaczeń jak odwzorowań omawianego ciasteczka w jego pełnej formie, kształcie i kolorach odzwierciedla prawny cel, zgodnie z którym jednostki nie mogą używać rejestracji znaku w celu uzyskania lub przedłużenia wyłącznych praw w zakresie rozwiązań technicznych.

Urząd Patentowy swoją pierwotną decyzją z dnia 12.02.1998 r. odmówił rejestracji przedmiotowego znaku towarowego na podstawie art. 4 i 7 ustawy o znakach towarowych i dopiero w wyniku decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 19 maja 1999 r., uchylającą decyzję organu pierwszej instancji, zarejestrował ten znak.

Zaskarżone decyzje Urzędu Patentowego unieważniające sporny znak towarowy oparte zostały na przepisach art. 7 i 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, przy czym Wojewódzki Sąd Administracyjny zastosował jedynie przepis art. 8 ust. 1 u.z.t., uzasadniając podstawę unieważnienia tego znaku.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wystarczyło spełnienie jednej z podstaw do unieważnienia znaku towarowego przewidzianej w przepisach art. 4-9 ustawy o znakach towarowych aby zapadła decyzja o

unieważnieniu prawa z rejestracji znaku.

Oczywistym jest, że zarówno organ jak Sąd pierwszej instancji niezwiązany granicami skargi mogli rozstrzygnąć sprawę na podstawie jednej ze wskazanych we wniosku przez stronę podstaw prawnych unieważnienia prawa z rejestracji znaku, przy czym badanie przesłanek w postępowaniu administracyjnym i sądowym powinno odbyć się z zastosowaniem reguł prawnych i logicznego rozumowania. W pierwszej kolejności należało zbadać czy sporne oznaczenie mogło być zarejestrowane jako znak towarowy nadający się do odróżnienia towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw (art. 4 u.z.t.).

Dopiero po stwierdzeniu, że takie oznaczenie mogło być zarejestrowane jako znak towarowy w rozumieniu ustawy o znakach towarowych, Sąd kontrolując zaskarżoną decyzję mógł zająć się kolejnymi przesłankami zgłoszonymi przez wnioskodawców we wnioskach o unieważnienie prawa i omówionymi przez organ w zaskarżonej decyzji.

Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielać wywodów Sądu pierwszej instancji odmawiających zastosowania w niniejszej sprawie art. 4 i 7 u.z.t. i stwierdzając, że właśnie na tej podstawie powinien WSA oprzeć swoje rozstrzygnięcie i je uzasadnić po myśli tych przepisów, był władny oddalić skargę kasacyjną, gdyż wyrok w istocie odpowiada prawu mimo błędnego jego uzasadnienia.

W sprawie bowiem zachodziły przesłanki do unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, który nie mógł być zarejestrowany, gdyż nie spełniał wymogów ustawowych z art. 4 u.z.t.

Na zakończenie wywodów odnośnie zdolności odróżniającej znaku towarowego przestrzennego należałoby przytoczyć dominujące poglądy w doktrynie prawa własności przemysłowej wyrażone przez wielu naukowców, że znaki towarowe przestrzenne zwane inaczej plastycznymi są to najczęściej opakowania towarów, w szczególności różnorodne w kształtach butelki na napoje lub opakowania wyrobów kosmetycznych albo samoistne znaki towarowe plastyczne nie spełniające dodatkowo żadnych funkcji.

Jest niekwestionowanym poglądem również w doktrynie, że nie jest dopuszczalna rejestracja jako znaku towarowego elementu, który warunkuje tożsamość produktu (np. formy towaru). Byłoby to sprzeczne z ustawową definicją znaku, czyli elementu odróżniającego pod względem pochodzenia.

W orzecznictwie i literaturze krajów Unii Europejskiej wymienia się następujące cechy formy towaru warunkujące zdolność odróżniającą znaku. Forma danego towaru, do którego oznaczenia znak ten służy nie może być uwarunkowana samym tylko rodzajem towaru jako określonego przedmiotu i w rezultacie identyczna z tym przedmiotem. Nie może forma taka być rezultatem zwykłego używania danego towaru zgodnego z naturą tego przedmiotu (np. prostokątny kształt tabliczki czekolady).

Forma ta nie może być niezbędna do zapewnienia technicznych właściwości danego towaru. Kształt ten musi odbiegać od zwykłych ram obrotu gospodarczego do tego stopnia, aby znak przedstawiał formę danego towaru i który w takiej formie w rzeczywistości nie występuje lub kształt ten musi zawierać choćby jeden szczególny element jako dodatek, który wykracza poza zwyczajowe ukształtowanie towaru uwarunkowane technicznymi względami jego wykorzystania. Kształt taki nie może być jednym z podstawowych typowych kształtów – podstawowych form geometrycznych – danego towaru na rynku, a musi być niezwykle lub specjalny. Niewątpliwie kształt okrągły i płaski ciasteczka z polewą czekoladową i galaretką (dwuwarstwowy) odpowiadający zewnętrznej formie zjawiskowej tego ciasteczka jest typowym kształtem tego rodzaju ciastek biszkoptowych typu jaffa, nie spełnia on żadnego z kryteriów nadających mu zdolność odróżniającą w rozumieniu art. 4 ustawy o znakach towarowych.

Kształt i kolorystyka znaku przestrzennego nie mogą być odwzorowaniem określonych właściwości towaru.

Znak w postaci samej formy towaru musi w swoim całokształcie być wskazówką pochodzenia danego towaru, a nie wyczerpywać się w swym ucieleśnieniu określonego rodzaju towaru.

W doktrynie niemieckiej, jak i w wielu państwach UE panuje pełna zgodność, że samodzielność znaku towaru względem towaru jest podstawowym kryterium jego zdolności do odróżniania.

Towar jako taki nie może być swoim własnym instrumentem identyfikacyjnym. Forma towaru aby mogła pełnić funkcję znaku musi być czymś innym niż istota towaru.

Również w polskiej doktrynie uważa się, że warunkiem rejestracji znaku w postaci trójwymiarowej formy towaru lub opakowania jest aby ukształtowanie przedmiotu lub jego opakowania, które mogłoby być zarejestrowane jako znak towarowy nie może być konieczną formą, albo też formą, która stała się banalna w danej grupie towarów. (vide M. Kępiński Znak towarowy / funkcje, rodzaje znaków ... S.C. 1974 s. 192).

Brak zdolności do odróżniania wyłącza możliwość uznania oznaczenia za znak towarowy, a zatem eliminuje jego rejestrację.

Przyznawanie praw wyłącznych i wynikająca z nich ochrona formy towaru jest generalnie zadaniem nie prawa znaków towarowych lecz prawa wzorów przemysłowych (zobniczych) lub prawa patentowego.

Prawo znaków towarowych umożliwiające najbardziej długotrwałą ochronę nie może prowadzić do tego rodzaju monopolizacji na rynku.

Reasumując powyższe rozważania, Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do przekonania, że Sąd I instancji oceniając zdolność zgłoszenia przedmiotowego oznaczenia jako znaku towarowego doszedł do błędnego wniosku, że brak było dostatecznych podstaw do zanegowania abstrakcyjnej zdolności rejestracyjnej omawianego znaku dla oznaczenia spornych ciastek.

Wielokrotnie Sąd ten popadł w sprzeczności w swoim uzasadnieniu, stwierdzając w innym fragmencie uzasadnienia, że skoro sporny przestrzenny znak towarowy stanowi wierne odwzorowanie produkowanych przez skarżącą ciastek można zgodzić się z Urzędem Patentowym jedynie w tym zakresie, że w odniesieniu do owych ciastek wspomniane oznaczenie nie pełni funkcji znaku towarowego.

Znaku towarowego nie można bowiem identyfikować z samym towarem, jak to ma miejsce w odniesieniu do omawianych ciastek.

Zatem na pytanie, na jakiej podstawie Sąd ten stwierdza, że opis tego znaku zawarty w zgłoszeniu w wystarczającym stopniu indywidualizuje ten znak pod kątem zdolności odróżniającej, nie ma w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku miarodajnej odpowiedzi.

Wbrew oczywistym faktom, których Sąd I instancji skutecznie nie zanegował, stwierdził on, że brak jest dostatecznych podstaw aby przestrzenny znak towarowy w postaci naturalnego kształtu ciasteczka okrągłego z okrągłym wzniesieniem o mniejszej średnicy stanowiącego drugą warstwę galaretki i polany czekoladą o naturalnych kolorach biszkoptu i czekolady oceniany jako całość uznać za zdeterminowany wyłącznie cechami funkcjonalnymi czy też kształtem koniecznym dla uzyskania określonego rezultatu technicznego, chociaż część elementów użytych w tym znaku niewątpliwie wynika z samej natury procesu technologicznego związanego z wypiekiem ciastek (kolory ciastka żółty i brązowy).

Jeszcze raz należy podkreślić, że sporny znak towarowy to nic innego jak wierne odwzorowanie produkowanych między innymi przez skarżącą oraz uczestników postępowania ciastek typu jaffa oznaczonych przez skarżącą znakiem słownym *delicje* i wszystkie znamiona tego znaku zdeterminowane są właśnie cechami funkcjonalnymi towaru w postaci ciasteczka biszkoptowego z galaretką w polewie czekoladowej typu jaffa produkowanego przy pomocy maszyn produkcji niemieckiej firmy **Werner u. Pfeider**.

Dlatego też zgadzając się z tezą Sądu pierwszej instancji, że dopiero po ustaleniu że mamy do czynienia ze znakiem towarowym (art. 4 u.z.t.) badaniu podlega jego zdolność odróżniająca *in concreto* (art. 7 u.z.t.), należało stwierdzić, że w wyniku tego badania abstrakcyjnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego w rozumieniu art. 4 u.z.t. nasuwa się jedyny logiczny wniosek, że zgłoszone przez poprzednika prawnego skarżące oznaczenie, które zostało następnie zarejestrowane jako znak towarowy R.116211 nie spełniało podstawowej przesłanki rejestracyjnej, a mianowicie nie nadawało się do odróżniania towarów z przyczyn omówionych wyżej.

W tych warunkach rozważanie przesłanek unieważnienia przedmiotowego znaku towarowego z art. 7 i 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych stało się zbędne.

Skoro bowiem sporne oznaczenie nie mogło być zarejestrowane jako znak towarowy z powodu braku zdolności odróżniającej towarów określonego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw, gdyż stanowiło wierne odwzorowanie towaru (w istocie sam towar) – art. 4 u.z.t., to analizowanie czy sporny znak jest sprzeczny z prawem, czy też zasadami współżycia społecznego w świetle art. 8 ust. 1 u.z.t. było zbędne i dlatego nie zachodzi potrzeba ustosunkowywania się do zarzutów skargi kasacyjnej odnoszących się wyłącznie do zastosowania przepisu art. 8 ust. 1 u.z.t., który nie miał zastosowania w niniejszej sprawie.

Mimo poważnych błędów uzasadnienia zaskarżonego wyroku wykazanych wyżej, polegających na zastosowaniu błędnej podstawy unieważnienia prawa z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego art. 8 ust. 1 u.z.t., zamiast prawidłowej art. 4 u.z.t., nie zachodziła potrzeba uchylenia zaskarżonego wyroku, gdyż wyrok ten mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu.

Dlatego też Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na podstawie art. 184 p.p.s.a.