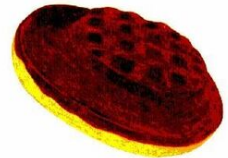


II SA 3199/03 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia	2004-10-18	orzeczenie prawomocne
Data wpływu	2003-08-28	DELICPOL (II SA 3199/03)
Sąd	Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie	Odanonimizowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18.10.2004 r. w spr. zgłoszonego przestrzennego znaku towarowego R.116211
Sędziowie	Andrzej Wieczorek Jolanta Królikowska-Przewłoka Stanisław Gronowski /przewodniczący sprawozdawca/	
Sygn. powiązane	II GSK 92/05 - Wyrok NSA z 2005-06-29	
Skarżony organ	Urząd Patentowy RP	
Treść wyniku	Oddalono skargę	

**SENTENCJA**

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA - Stanisław Gronowski (spr.) Sędzia WSA. - Jolanta Królikowska-Przewłoka Asesor WSA - Andrzej Wieczorek Protokolant - Karolina Kanabus po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2004 r. sprawy ze skargi 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 w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego przestrzennego oddala skargę

UZASADNIENIE

Decyzją Urzędu Patentowego z dnia 13 grudnia 1999 r. nr PP- ZR 116211 dokonano rejestracji znaku towarowego przestrzennego, z pierwszeństwem od dnia 5 maja 1994 r., do oznaczania pieczywa cukierniczego w klasie towarowej 30. W świetle opisu tego znaku zawartego w podaniu o jego rejestrację: "Płaskie okrągłe ciastko, 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". Uprawnionym z tego znaku jest LU Polska S.A. w Warszawie, zwana dalej "skarżącą".

Wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji wyżej wymienionego znaku towarowego złożyli:

- Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "Delic-Pol" Sp. z o.o. w Lindowie, Lipie k/Częstochowy,
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Cuprod,
- Spółdzielnia Pracy "Cukry Nyskie" w Nysie,
- "Pol-Mar" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Export-Import" CZUBA Spółka Jawna w Łodzi,
- "Lider's 2000" Sp. z o.o. w Lipinach Starych.

Wspomnianej rejestracji zarzucono w szczególności 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 u.z.t. Stosownie do art. 4 ust. 1 u.z.t. znakiem towarowym, w rozumieniu ustawy, może być znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. W świetle zaś ust. 2 powołanego artykułu znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna, melodia lub inny sygnał dźwiękowy bądź zestawienie tych elementów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.z.t. jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. W myśl ust. 2 powołanego artykułu nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru.

Stosownie zaś do art. 8 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Ostateczną decyzją Urzędu Patentowego 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. unieważniono

Według Urzędu Patentowego sporna rejestracja naruszyła w pierwszej kolejności art. 4 u.z.t. Urząd Patentowy dokonał wykładni tego przepisu przez pryzmat art. 3 pierwszej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/104/EWG o harmonizacji przepisów Państw Członkowskich o znakach towarowych. W myśl art. 3 ust. 1 Dyrektywy "Z rejestracji wyłączone są lub w przypadku ich zarejestrowania podlegają unieważnieniu następujące oznaczenia lub znaki towarowe:

- a) oznaczenia, które nie są rejestrowane jako znaki towarowe,
- b) znaki towarowe, które nie posiadają zdolności odróżniającej,
- c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub danych, które mogą służyć w obrocie dla wskazania rodzaju, właściwości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu wyprodukowania towaru lub świadczenia usługi lub do oznaczenia innych cech towaru lub usługi,
- d) znaki towarowe składające się wyłącznie z oznaczeń lub danych, które stały się powszechnymi w ogólnym użyciu językowym lub w ustalonych i prowadzonych w dobrej wierze praktykach handlowych,
- e) oznaczenia składające się wyłącznie z:
 - i) kształtu, który uwarunkowany jest samym rodzajem towaru,
 - ii) kształtu, który jest niezbędny dla uzyskania właściwości technicznych towaru,
 - iii) kształtu, który nadaje towarom istotna wartość.

W ocenie Urzędu Patentowego kształt i kolorystyka ciastka opisanego i pokazanego w podaniu o rejestrację znaku R. 116211 należą według art. 3 ust. 1 lit. e pierwszej dyrektywy do kształtów uwarunkowanych samym rodzajem towaru (ciastko jaffa). Ponadto, na co zwrócił uwagę Urząd Patentowy, w rejestracji zastrzeżono również kolory ciasta (jasno żółty i czekoladowy), wynikające z samej natury produktów z jakich jest wykonane ciastko. Okrągłe zaś wzniesienie o mniejszej średnicy na ciastku jest następstwem usytuowania nadzienia w postaci krążka galaretki, zaś kratka wynika z technologii produkcji.

Zdaniem Urzędu Patentowego sporna rejestracja zapadła również z naruszeniem art. 7 u.z.t., gdyż kształt i kolorystyka ciastka opisanego i pokazanego w podaniu o rejestrację znaku R. 116211 należy zakwalifikować do oznaczeń ogólnoinformacyjnych, niemających znamion odróżniających w świetle powołanego wyżej przepisu.

Ponadto w ocenie Urzędu Patentowego rejestracja omawianego znaku towarowego zapadła także z naruszeniem art. 8 pkt 1 u.z.t. Skutkiem rejestracji jest bowiem ograniczenie konkurencji z naruszeniem prawa i zasad współżycia społecznego, gdyż eliminowani są z rynku przedsiębiorcy wytwarzający ciastka według wspomnianego wzoru przed datą zgłoszenia go przez skarżącą do rejestracji.

W obszernej skardze na powyższą decyzję, wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarżąca zarzuca naruszenie przepisów stanowiących podstawę unieważnienia spornego znaku towarowego. Upatruje także naruszenie w zaskarżonej decyzji art. 32 Konstytucji RP. W świetle ust. 1 powołanego artykułu wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Zgodnie zaś z ust. 2 nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiegokolwiek przyczyny. Zarzut naruszenia art. 32 Konstytucji RP skarżąca uzasadnia udzielaniem przez Urząd Patentowy ochrony dla przestrzennych znaków towarowych odzwierciedlających formę towaru, czego

nie uczyniono w niniejszej sprawie. Ponadto, zdaniem skarżącej, zaskarżona decyzja zapadła również z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego, a w szczególności art. 7, 77 i 107 k.p.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z dniem 1 stycznia 2004 r. weszły w życie:

- ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), zwana u.s.a.,
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zwana p.s.a.,
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), zwana p.w.u.p.

Jednocześnie uchylona została ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.), która obowiązywała w dacie wniesienia skargi w niniejszej sprawie.

W świetle art. 97 § 1 p.w.u.p. sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Taka sytuacja ma więc miejsce w niniejszej sprawie i dlatego postępowanie toczy się na podstawie p.s.a.

Zgodnie z art. 1 § 1 u.s.a. sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Kontrolując zaskarżoną decyzję pod kątem powyższych kryteriów skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

W związku z wejściem w życie w dniu 22 sierpnia 2001 r. z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117), zwanej p.w.p., zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed 22 sierpnia 2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów (por. art. 315 ust. 3). Przepisami, stanowiącymi podstawę do oceny zdolności rejestracyjnej spornego znaku towarowego są zatem przepisy ustawy o znakach towarowych.

W świetle ustalonego orzecznictwa w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego Urząd Patentowy, a także i sąd administracyjny kontrolujący decyzję wspomnianego organu, jest związany zakresem żądania wnioskodawcy, co odnosi się w szczególności do wskazanej podstawy prawnej (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2001 r., II SA 3446/01; ONSA 2003/1/27, z glosą M. Kępińskiego; OSP 2004/1/11). Stanowisko to, co wymaga podkreślenia, jest już obowiązujące na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej (por. art. 255 ust. 4 p.w.p.). Zatem, w niniejszej sprawie wchodzi w grę ocena zdolności rejestracyjnej omawianej rejestracji z przepisami art. 4, art. 7 i art. 8 pkt 1 u.z.t.

W związku z zastosowaniem w sprawie przez Urząd Patentowy pierwszej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/104/EWG o harmonizacji przepisów Państw Członkowskich o znakach towarowych na potrzeby wykładni art. 4 u.z.t. może wyłonić się kwestia legalności takiej wykładni, skoro w dacie wydania zaskarżonej decyzji (26 marca 2003 r.) Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej. Wykładnia

przepisów prawa może być statyczna bądź dynamiczna w zależności od kryterium woli ustawodawcy, odpowiednio z daty wydania aktu normatywnego albo z daty jego stosowania. Zważywszy na zobowiązania Polski w zakresie dostosowania swego ustawodawstwa do regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej, co dotyczy w szczególności problematyki prawnej własności przemysłowej, nie tylko można było, a wręcz należało zastosować proeuropejską wykładnię art. 4 u.z.t., z uwzględnieniem postanowień wspomnianej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/104/EWG. Pogląd taki przyjęty jest zresztą w orzecznictwie (por. wyrok NSA z dnia 12 lutego 2001 r. V SA 305/00; Lex nr 51327). Można dodać, iż postanowienia tej dyrektywy zostały przejęte do krajowego ustawodawstwa (por. art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p.).

Do oceny zdolności odróżniającej znaku przestrzennego dla oznaczania towarów określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw, stosuje się generalnie te same kryteria, które decydują o zdolności odróżniającej innych rodzajów znaków (słownych, obrazowych itd.). Ponadto, co wymaga podkreślenia, znak towarowy powinien być oceniany jako całość, nawet jeżeli elementy składające się na kompozycję danego znaku nie miałyby same w sobie wspomnianej zdolności odróżniającej. Stanowisko takie jest ukształtowane w orzecznictwie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1999 r. sygn. akt III RN 136/99; OSNAP 2000/1/2).

Przechodząc do kwestii zgodności spornej rejestracji z przepisem art. 4 u.z.t., wskazać należy, iż zdolność odróżniająca, o której mowa w tym przepisie, ma charakter abstrakcyjny. Innymi słowy, przepis ten ma znaczenie dla ustalenia, czy dane oznaczenie może być w ogóle znakiem towarowym, to znaczy czy pozwala na odróżnienie towarów tego samego rodzaju wytwarzanych przez skarżącą od podobnych towarów innych przedsiębiorców. Abstrakcyjną zdolność odróżniania, o której mowa w art. 4 u.z.t., należy odróżniać od konkretnie ujętej w art. 7 zdolności odróżniającej. 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.).

Dostrzegając możliwość odmiennej oceny zdolności zgłoszenia R 116211, jako znaku towarowego, w świetle art. 4 u.z.t., a to z uwagi na dokonywanie takiej oceny według w dużej mierze kryteriów subiektywnych, brak jest jednakże dostatecznych podstaw dla zanegowania abstrakcyjnej zdolności rejestracyjnej omawianego znaku dla oznaczania pieczywa cukierniczego, a więc nie tylko dla spornych ciastek. Opis tego znaku zawarty w zgłoszeniu w wystarczającym stopniu indywidualizuje ten znak pod wspomnianym wyżej kątem. W szczególności brak jest dostatecznych podstaw, aby znak towarowy w formie zaprezentowanej w zgłoszeniu, oceniany jako całość, uznać za 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 (kolory ciastka – żółty i brązowy). Nie można też, zdaniem Sądu, zasadnie twierdzić, aby wszystkie inne elementy składowe spornego przestrzennego znaku towarowego, a w szczególności okrągły kształt ciastka, okrągłe wzniesienie o mniejszej średnicy, powierzchnia którego jest wypukła oraz prostokątna kratka na powierzchni wspomnianego okrągłego wzniesienia, były wyłącznie efektem wynikającym z natury samego towaru, czy też kształtu koniecznego dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Ogromna różnorodność kształtów pieczywa cukierniczego znajdująca 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 nr 89/104/EWG.

Urząd Patentowy przesądził, aczkolwiek tego prawidłowo nie uzasadnił, że sporna rejestracja naruszyła również art. 7 u.z.t. Zdolność odróżniająca wskazana w art. 7 u.z.t. odnosi się, jak to już wyżej wskazano, do konkretnej zdolności odróżniającej znaku towarowego, który pozytywnie przeszedł test w zakresie abstrakcyjnej zdolności odróżniającej (art. 4 u.z.t.). Przez konkretną zdolność odróżniającą znaku towarowego należy rozumieć ogół cech danego oznaczenia pozwalających odróżnić w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego tak oznaczany towar od innych towarów danego rodzaju pochodzących z innego źródła. W

zaskarżonej decyzji, co jest jej mankamentem, zdolność rejestracyjna spornego znaku przestrzennego nie była rozpatrywana z punktu widzenia konkretnej zdolności odróżniającej tego znaku, w rozumieniu art. 7 u.z.t., biorąc pod uwagę stan sprawy z daty zgłoszenia tego znaku do rejestracji (art. 11 u.z.t.).

Wyłania się zatem istotna kwestia, jakie okoliczności są decydujące dla ustalenia faktu posiadania (bądź nie) przez znak towarowy konkretnej zdolności odróżniającej, a więc dostatecznych znamion odróżniających w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego (art. 7 ust. 1 u.z.t.), a w szczególności gdy, tak jak to ma miejsce w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy, w dacie zgłoszenia spornego znaku przestrzennego do rejestracji był on już używany przez innych przedsiębiorców. Na tak postawione pytanie przepis art. 7 ust. 1 u.z.t. nie udziela wprost odpowiedzi. Zważywszy na odwołanie się w przepisie art. 7 ust. 1 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 (usługę), jako pochodzący od danego przedsiębiorcy lub podmiotów z nim związanych, od towarów (usług) tego samego rodzaju pochodzących od innych przedsiębiorców. Przez uczestników rynku należałoby rozumieć nie tylko finalnych odbiorców, w tym konsumentów, ale także różne grupy przedsiębiorców (kontrahentów i konkurentów), którzy uczestniczą na różnych szczeblach obrotu towarowego związanych z towarami tego samego rodzaju, co towar oznaczany analizowanym znakiem towarowym. Aby więc uznać, iż rejestracja spornego znaku towarowego zapadła z naruszeniem art. 7 u.z.t. należałoby przeprowadzić test wśród uczestników rynku, według ich hipotetycznego stanu wiedzy na dzień złożenia wniosku o rejestrację spornego przestrzennego znaku towarowego (5 maja 1994 r.), na okoliczność znajomości spornego znaku towarowego. Jedynie wówczas, gdyby w ocenie nie nieznaczącej części uczestników rynku uczestniczących na różnych szczeblach obrotu towarowego związanych z towarami tego samego rodzaju, co towar oznaczany spornym znakiem towarowym, znak ten kojarzył się z innymi producentami (sprzedawcami) niż skarżąca, znak ten nie posiadałby znamion odróżniających (konkretnych) w świetle art. 7 ust. 1 u.z.t. Natomiast, gdyby w następstwie takiego hipotetycznego testu znak ten był przypisywany skarżącej jako uprawnionej albo gdyby był nieznanym wspomnianemu kręgowi uczestników rynku, brak byłoby podstaw do kwestionowania konkretnej zdolności rejestracyjnej omawianego znaku, a tym samym powodów dla unieważnienia prawa z rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 u.z.t. Ustaleń, w zakresie o którym wyżej mowa, nie poczyniono w zaskarżonej decyzji.

Zważywszy na znaczny upływ czasu od daty zgłoszenia wniosku o rejestrację spornego znaku towarowego wynik przeprowadzanego obecnie dowodu na okoliczność konkretnej zdolności odróżniającej tego znaku nie miałoby dostatecznego waloru dowodowego. Ewentualni respondenci zapewne ocenialiby konkretną zdolność odróżniającą tego znaku według stanu z chwili przeprowadzania odpowiedniego testu, nie zaś według stanu z chwili zgłoszenia znaku do rejestracji, a to zważywszy na znaczny już upływ czasu. Co najwyżej, można jedynie podjąć próbę ustalenia konkretnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego, posilając się domniemaniem faktycznym. I tak, pieczywo cukiernicze oznaczane omawianym znakiem, co jest niesporne w sprawie, było od wielu już lat wytwarzane przez poprzedników prawnych skarżącej i to na długo przed podjęciem analogicznej produkcji przez konkurentów, a mianowicie od 1989 r. przez Cuprod, od 1991 r. przez Czuba, od 1993 r. przez "Delic-POL". Ponadto, co jest również bezsporne, wielkość produkcji wspomnianego pieczywa przez skarżącą była niewspółmiernie wyższa od konkurentów. W świetle opracowania Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z lutego 2002 r., poświęconego problematyce znajomości wśród konsumentów marki ciastek "delicje", znajomość istnienia na rynku tej marki jest bardzo wysoka. W pytaniach o spontaniczną znajomość, od 30-40 respondentów wymienia ją w pierwszej kolejności. Inne marki ciastek podobnych do delicji praktycznie nie istniały w świadomości konsumentów (wskazania w granicach 1%). Na producenta delicji (Wedla) wskazywało co najmniej 60% respondentów, zaś w pytaniach wspomaganych – 90%. Inni producenci podobnych do delicji ciastek nie byli wymieniani. W ocenie Sądu wspomnianemu opracowaniu, jako dokumentowi, nie można odmówić przynajmniej dostatecznego waloru dowodowego na okoliczność dużej znajomości wśród

konsumentów ciastek delicji, a zatem i spornego znaku przestrzennego, który jest kopią wspomnianego ciastka. Opracowanie to, jak już wskazano, sporządzono w 2002 r., a zatem gdy już od co najmniej 10 lat ciastka o kształcie zbliżonym do spornego znaku przestrzennego wytwarzali konkurenci skarżące. Skoro zatem w opinii respondentów w 2002 r. omawiane pieczywo cukiernicze, jak i sporny znak przestrzenny, były kojarzone z poprzednikiem prawnym skarżące, nie zaś z jej konkurentami, tym bardziej można oczekiwać, że w dacie zgłoszenia spornego znaku do rejestracji (5 maja 1994 r.), kiedy konkurencja na rynku była znacznie mniejsza, sporny przestrzenny znak towarowy nie byłby kojarzony z innym producentem, aniżeli poprzednik prawny skarżące. Nie ma zatem uzasadnionych powodów dla kwestionowania konkretnej zdolności odróżniającej omawianego znaku w dacie zgłoszenia go do rejestracji, a w szczególności, aby wówczas znak ten był kojarzony przez konsumentów z którymś z konkurentów zgłaszającego znak do ochrony. Tym samym Sąd nie podziela stanowiska zajętego w zaskarżonej decyzji jakoby rejestracja spornego znaku zapadła z naruszeniem art. 7 u.z.t.

Niemniej jednak, skoro sporny przestrzenny znak towarowy stanowi wierne odwzorowanie produkowanych przez skarżącą ciastek oznaczanych słownym znakiem delicje, można zgodzić się ze stanowiskiem Urzędu Patentowego jedynie w tym zakresie, że w odniesieniu do owych 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. Funkcją znaku towarowego, co wymaga podkreślenia, jest bowiem odróżnianie towarów tego samego rodzaju danego przedsiębiorcy od podobnych towarów innych przedsiębiorców. Zatem, oznaczanie spornym znakiem przestrzennym produkowanych przez skarżącą ciastek (oznaczanych znakiem słownym delicje) należałoby raczej traktować, stosownie do art. 7 ust. 2 u.z.t., jako informację o tym towarze. Nie ma to jednakże 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. Rzeczą zaś skarżące jest decydowanie o tym, jaki rodzaj pieczywa cukierniczego oznacza spornym znakiem towarowym.

Pozostaje do rozważenia zgodność spornej rejestracji z przepisem art. 8 pkt 1 u.z.t., stosownie do którego, jak to już wskazano, niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Sprzeczność z prawem lub zasadami współżycia społecznego, stanowiącą przesłankę niedopuszczalności zarejestrowania znaku towarowego na podstawie powołanego wyżej przepisu, należy łączyć nie tylko bezpośrednio z samym znakiem, ale również i z okolicznościami towarzyszącymi rejestracji znaku, jeżeli zawierają one elementy sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Kwestię tę wyjaśniano w orzecznictwie i w literaturze (R. Skubisz: Prawo znaków towarowych, komentarz, Warszawa 1997, s. 74–75). Ponadto przez sprzeczność rejestracji z obowiązującym prawem, w rozumieniu art. 8 pkt 1 u.z.t., należy rozumieć naruszenie przez rejestrację innych przepisów prawa niż zawartych w ustawie o znakach towarowych. Przepis ten stwarza więc potencjalnie szeroki zakres przeszkód dla rejestracji znaku towarowego, a w razie jego rejestracji, podstawę dla unieważnienia prawa z rejestracji (art. 29 u.z.t.).

Według Urzędu Patentowego sporna rejestracja narusza art. 8 pkt 1 u.z.t. Odnosi się to do naruszenia zasad współżycia społecznego, gdyż sporny znak nawiązuje do znanego wcześniej ciastka jaffa. Ponadto zdaniem tego organu rejestracja naruszała również obowiązujące prawo. Skarżąca zmierzała bowiem tym sposobem do wyeliminowania z rynku dotychczasowych przedsiębiorców wytwarzających ciastka według wspomnianego znaku towarowego przestrzennego, a więc dążyła do monopolizacji rynku. O takim zamiarze skarżące świadczą powództwa sądowe wytoczone producentom wytwarzającym podobne ciastka, a w szczególności również i tym, którzy te ciastka wytwarzali jeszcze przed datą zgłoszenia przez skarżącą omawianego znaku do rejestracji.

Rejestracja znaków dla oznaczania towarów jest elementem strategii konkurencji, która pozwala uprawnionemu z rejestracji w lepszym stopniu rywalizować o nabywcę niż ma to miejsce w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy nie chronią swych towarów znakami towarowymi. Rejestracja jest prawem

przedsiębiorcy, z którego może on skorzystać lub nie. Jednakże wprowadzając do obrotu towar nieoznaczony znakiem towarowym przedsiębiorca musi się liczyć, że towar ten nie jest w dostatecznym stopniu chroniony przed naśladownictwem ze strony konkurentów. Co więcej, jeżeli dopiero po wprowadzeniu do obrotu towarów danego rodzaju ów przedsiębiorca zdecyduje się zgłosić do rejestracji znak towarowy dla oznaczania takich towarów, mogą ku temu zaistnieć przeszkody. Takiej rejestracji może być bowiem postawiony m.in. zarzut ograniczenia konkurentom swobody prowadzenia działalności gospodarczej, celem nieuzasadnionej monopolizacji rynku towarów danego rodzaju. Swoboda działalności gospodarczej była i jest chroniona prawem. W dacie zgłoszenia spornego znaku przestrzennego do rejestracji (5 maja 1994 r.) swoboda ta była chroniona art. 6 ówczesnej konstytucji, a także art. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze zm.). Stosownie do art. 6 konstytucji Rzeczpospolita Polska gwarantuje swobodę działalności gospodarczej bez względu na formę własności; ograniczenie tej swobody może nastąpić jedynie w ustawie. W myśl art. 1 cytowanej ustawy o działalności gospodarczej podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Zgodnie zaś z art. 4 ust. 1 powołanej ustawy podmioty gospodarcze mogą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywać czynności oraz działań, które nie są przez prawo zabronione.

Swoboda działalności gospodarczej nie jest jednak prawem chronionym absolutnie i może być ograniczona ustawą. Jednym z takich ustawowych ograniczeń jest prawo z rejestracji znaku towarowego należące do przedsiębiorcy, które nie może być naruszane przez jego konkurenta. W świetle bowiem art. 13 ust. 1 u.z.t. przedsiębiorstwo, na którego rzecz został zarejestrowany znak towarowy, nabywa wyłączne prawo używania znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją.

Stosownie do art. 29 u.z.t. prawo z rejestracji znaku towarowego może być unieważnione w całości lub w części, jeżeli nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji, określone w przepisach art. 4, 6 - 9 i 32. W kontekście podstawy unieważnienia opartej na przepisie art. 8 pkt 1 u.z.t., uznającym za niedopuszczalną rejestrację znaku, który jest sprzeczny m.in. z obowiązującym prawem, wyłania się istotna dla sprawy kwestia, kiedy rejestracja znaku towarowego, przyznająca wyłączność na jego używanie, jest sprzeczna z obowiązującym prawem, a w szczególności naruszająca swobodę działalności gospodarczej konkurentów podmiotu uprawnionego z takiego znaku, stanowiąc tym samym podstawę dla unieważnienia prawa z rejestracji takiego znaku. Niewątpliwie w pełni zgodna ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa wyłączności jest rejestracja znaku towarowego ukierunkowana na ochronę konkurencji potencjalnej, a więc jeszcze nieistniejącej 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. Stąd rejestracji, przeciwdziałającej ex ante sytuacji występowania na rynku podobieństwa oznaczeń na towary tego samego rodzaju pochodzących od różnych przedsiębiorców, nie można postawić zarzutu naruszenia przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a w szczególności przepisów wyżej powołanych.

Natomiast zgoła odmiennie należałoby ocenić sytuację istniejącą na rynku konkurencyjnym w zakresie danego produktu, gdzie nabywca realnie dysponuje alternatywnymi ofertami co najmniej dwóch przedsiębiorców w zakresie towarów tego samego rodzaju oznaczanych podobnym znakiem towarowym, co ma miejsce w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy. Niewątpliwie, gdy prowadzi to do mylenia źródła pochodzenia towarów, nie jest to pożądany stan rzeczy. W odniesieniu do spornego rodzaju pieczywa cukierniczego myleniu źródła pochodzenia skutecznie przeciwdziała oznaczanie przez skarżącą swych ciastek znakiem słownym *delicje*. Konkurenci wytwarzający podobny rodzaj ciastek także oznaczają swoje wyroby własnymi

oznaczeniami. W rezultacie, co najwyżej, jedynie bardzo nieuważny konsument mógłby pomylić źródło pochodzenia omawianych ciastek.

Do 1988 r. sporne ciastka były wytwarzane wyłącznie przez poprzednika prawnego skarżącej. W związku z nastaniem w Polsce warunków dla rozwoju gospodarki rynkowej produkcję omawianego rodzaju pieczywa cukierniczego podjęli m.in. w 1989 r. Cuprod, w 1991 r. "POL-MAR" Czuba, zaś od 1993 r. "Delic-POL". Na powyższą okoliczność wspomniani uczestnicy postępowania przedłożyli niebudzące wątpliwości Sądu dowody, a w szczególności liczne faktury dotyczące wprowadzania do obrotu towarowego omawianych ciastek. W związku z postępującą konkurencją, aczkolwiek nie zagrażającą pozycji dotychczasowego lidera na tym rynku, poprzednicy prawni skarżącej w 1992 r. złożyli wniosek o ochronę znaku towarowego słownego delicje i uzyskali taką rejestrację.

W dacie zgłoszenia wniosku o rejestrację spornego znaku przestrzennego (5 maja 1994 r.), będącego wierną kopią omawianego pieczywa cukierniczego, wytwarzanego zarówno przez poprzednika prawnego skarżącej, jak i uczestników postępowania, odnośny rynek pieczywa był rynkiem konkurencyjnym, zaś producenci tych ciastek byli już na tym rynku dość dobrze osadzeni. Nie może ulegać wątpliwości, co zresztą w całej rozciągłości, potwierdziły późniejsze procesy cywilne wytoczone przez skarżącą uczestnikom niniejszego postępowania, iż zasadniczym celem zgłoszenia do rejestracji spornego znaku przestrzennego był zamiar zmonopolizowania tym sposobem całej produkcji przedmiotowego pieczywa cukierniczego, poprzez ograniczenie dotychczasowym konkurentom swobody działalności gospodarczej w zakresie produkcji takiego pieczywa. Reasumując, narusza art. 8 pkt 1 u.z.t. w związku z art. 6 konstytucji oraz art. 1 i art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy o działalności gospodarczej rejestracja znaku towarowego przestrzennego, której wyłącznym celem jest zmonopolizowanie rynku określonego produktu i pozbawienie tym samym dotychczas działających na tym rynku konkurentów swobody prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie możliwości dalszej produkcji takiego samego towaru.

Wspomnianej rejestracji można także postawić zarzut naruszenia zasad współżycia społecznego, o których mowa w art. 8 pkt 1 u.z.t. Pomimo produkowania przez uczestników postępowania omawianego pieczywa od wielu już lat skarżącą, w następstwie uzyskania wyłączności na ten rodzaj pieczywa cukierniczego przez sporną rejestrację, stawia uczestników postępowania przed koniecznością zmiany profilu produkcji, co wiąże się z poniesieniem znacznych kosztów, niewątpliwie niewspółmiernie wyższych niż w przypadku zmian organizacyjnych wywołanych potrzebą zmiany oznaczania wyrobów znakiem słownym lub słowno-graficznym. Chcąc dalej wytwarzać ciastka biszkoptowe o walorach smakowo-użytkowych będących dla konsumentów substytutem w stosunku do produktu skarżącej uczestnicy postępowania niewątpliwie musieliby dostosować, a być może i wymienić, dotychczasowy park maszynowy, a także ponieść znaczne koszty reklamy nowego produktu. Produkując zaś od lat sporny rodzaj pieczywa uczestnicy postępowania w miarę swych możliwości również promują wśród konsumentów spożycie tego rodzaju pieczywa cukierniczego. W przypadku zaprzestania takiej produkcji przez uczestników postępowania wszelkie korzyści, będące następstwem działań marketingowych uczestników postępowania, przypadłyby nieekwiwalentnie skarżącej.

Sąd nie dopatrył się zasadności podniesionego w skardze zarzutu naruszenia art. 32 Konstytucji RP, gdyż w zaskarżonej decyzji trudno dopatrzeć się dyskryminacji skarżącej.

Nie naruszono również w zaskarżonej decyzji przepisów postępowania administracyjnego wymienionych w skardze, przynajmniej w stopniu uzasadniającym uchylenie tej decyzji.

Skoro zatem unieważnienie przez Urząd Patentowy zaskarżoną decyzją prawa z rejestracji spornego przestrzennego znaku towarowego znajdowało uzasadnienie w świetle art. 8 pkt 1 u.z.t., skargę na tę decyzję należało oddalić jako nieuzasadnioną (art. 151 p.s.a.).