



prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Autorka jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego (ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5664-6060>).

Wpływ orzecznictwa sądów europejskich na wykładnię i stosowanie prawa znaków towarowych w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego

Słowa kluczowe: sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, dualizm rozpoznawania spraw, Urząd Patentowy RP, sądy administracyjne, znaki towarowe, ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd

W Polsce obowiązuje dualizm rozpoznawania spraw z zakresu prawa własności przemysłowej. Szeroko rozumiane sprawy własności intelektualnej są rozpoznawane przez tzw. sądy IP, którymi są wydziały utworzone w pięciu sądach okręgowych jako sądach pierwszej instancji i w dwóch sądach apelacyjnych jako sądach drugiej instancji. Natomiast kontrola wykonywana przez sądy administracyjne dotyczy decyzji i postanowień Urzędu Patentowego RP wydawanych w trybie postępowania zgłoszeniowego i rejestrowego, postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, postępowania sprzeciwowego wobec patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji, postępowania spornego w przedmiocie unieważnienia praw własności przemysłowej, jak również obejmuje decyzje i postanowienia wydawane w postępowaniu o wygaśnięcie prawa. Problematyka unieważnienia praw własności przemysłowej, a zwłaszcza prawa ochronnego na znak towarowy, stanowi bez wątpienia zasadniczy przedmiot orzekania NSA oraz WSA w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej. W artykule poddano analizie zagadnienie wpływu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na wykładnię i stosowanie prawa znaków towarowych w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.

1. Sprawy w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy jako najczęściej rozpoznawane przez NSA sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej

W Polsce obowiązuje dualizm rozpoznawania spraw z zakresu prawa własności przemysłowej¹. W stanie prawnym przed 1.07.2020 r. część spraw rozpoznawana była w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, a kontrolę wydawanych w tym zakresie decyzji i postanowień sprawował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, natomiast część spraw była

rozpoznawana w postępowaniu cywilnym na zasadach ogólnych przez sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy². Natomiast na mocy ustawy z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw³ wprowadzono do Kodeksu postępowania cywilnego⁴ w tytule VII „Postępowania odrębne” nowy dział IVg pt. „Postępowanie w sprawach własności intelektualnej”, obejmujący art. 479⁸⁹–479¹²⁹. Od 1.07.2020 r. wraz z wejściem w życie tych przepisów

1 M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2008, s. 395 i n.; P. Grzegorzczak, *Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej*, Warszawa 2007, s. 95 i n.

2 A. Jakubecki, *Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym* [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14C, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 601.

3 Dz.U. z 2020 r. poz. 288 ze zm. – dalej nowelizacja k.p.c. lub nowelizacja k.p.c. z 13.02.2020 r.

4 Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.) – dalej k.p.c.

szeroko rozumiane sprawy własności intelektualnej, o których mowa w art. 479⁸⁹ k.p.c., należą do właściwości sądów okręgowych (art. 479⁹⁰ § 1 k.p.c.) bez względu na wartość przedmiotu sporu. Jedną z istotnych zmian wprowadzonych nowelizacją k.p.c. z 13.02.2020 r. było powierzenie rozpoznawania ww. kategorii spraw tzw. sądom IP, którymi są wydziały utworzone w pięciu sądach okręgowych jako sądach pierwszej instancji i w dwóch sądach apelacyjnych jako sądach drugiej instancji. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w art. 20 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych⁵ przez dodanie pkt 1a, 3a i zmianę 9, które dały podstawę Ministrowi Sprawiedliwości do utworzenia w sądach okręgowych i apelacyjnych wydziałów własności intelektualnej.

Natomiast kognicja sądów administracyjnych w sprawach dotyczących prawa własności przemysłowej nie uległa zmianie, a zatem nadal kontrolę sądową decyzji i postanowień Urzędu Patentowego RP sprawuje WSA w Warszawie. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w orzecznictwie, że o właściwości miejscowej wojewódzkich sądów administracyjnych przesądza siedziba organu administracji publicznej bądź też organu podmiotu wykonującego funkcje zlecone administracji publicznej, którego działalność lub bezczynność jest przedmiotem skargi⁶. Z racji tego, że Urząd Patentowy RP ma siedzibę w Warszawie oraz ze względu na specyfikę spraw, do rozpoznawania skarg na decyzje i postanowienia wydawane przez Urząd Patentowy RP właściwy jest WSA w Warszawie⁷. Natomiast kontrolę orzeczeń wydanych w sprawach własności przemysłowej przez WSA w Warszawie sprawuje NSA.

Kontrola wykonywana przez sądy administracyjne dotyczy decyzji i postanowień Urzędu Patentowego RP wydawanych w trybie postępowania zgłoszeniowego i rejestrowego (art. 248 Prawa własności przemysłowej⁸), postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego (art. 248 w zw. z art. 152²² ust. 1 p.w.p.) oraz postępowania spornego w przedmiocie unieważnienia praw własności przemysłowej (art. 257 p.w.p.). Kontrola sprawowana przez WSA w Warszawie obejmuje również decyzje i postanowienia wydawane w postępowaniu o wygaśnięcie prawa. Kontrolę instancyjną orzeczeń WSA w Warszawie w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej sprawuje Izba Gospodarcza NSA.

Poddając analizie dane odnoszące się do liczby wydawanych przez NSA orzeczeń w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej w Izbie Gospodarczej, należy stwierdzić, że zdecydowana większość z nich to sprawy w przedmiocie unieważnienia praw ochronnych na znaki towarowe, natomiast znacznie mniej, zazwyczaj kilka spraw w roku rozpoznawanych jest w przedmiocie unieważnienia praw z rejestracji wzorów przemysłowych. Dla przykładu, według danych za 2018 r.⁹ w Izbie Gospodarczej NSA wydano 43 orzeczenia merytoryczne

odnoszące się do tej materii. Zdecydowana większość spraw odnosiła się do znaków towarowych (28), co stanowiło 65,11% wszystkich orzeczeń, sześć spraw odnosiło się do wzorów przemysłowych (z tego pięć spraw dotyczyło unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego). Spośród 28 rozstrzyganych spraw odnoszących się do znaków towarowych, 10 wyroków NSA zostało wydanych w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, co stanowi 35,71% wszystkich spraw dotyczących znaków towarowych, zaś wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy – jedynie sześć wyroków. W 2019 r. w Izbie Gospodarczej wydano 69 orzeczeń merytorycznych odnoszących się do tej materii. Zdecydowana większość spraw dotyczyła znaków towarowych (40), co stanowiło 57,97% wszystkich orzeczeń, z czego 28 wyroków NSA zostało wydanych w przedmiocie unieważnienia praw ochronnych na znaki towarowe, co stanowi 70% wszystkich spraw obejmujących znaki towarowe, zaś jedynie siedem orzeczeń dotyczyło wygaśnięcia praw ochronnych na znaki towarowe. Natomiast tylko 13 spraw odnosiło się do wzorów przemysłowych, z tego unieważnienia prawa z rejestracji – 11 orzeczeń.

Analiza statystyczna liczby orzeczeń Izby Gospodarczej NSA podejmowanych w latach 2007–2019 w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej pokazuje, że najwięcej orzeczeń zapadłych w ramach kontroli sądownoadministracyjnej dotyczyło postępowań przed Urzędem Patentowym RP w przedmiocie unieważnienia praw własności przemysłowej. Nie ulega wątpliwości, że największa liczba orzeczeń NSA zapadła w postępowaniach w przedmiocie unieważnienia praw ochronnych na znaki towarowe, przy czym jest to tendencja stała. Problematyka unieważnienia praw własności przemysłowej, a zwłaszcza prawa ochronnego na znak towarowy, stanowi bez wątpienia zasadniczy przedmiot orzekania NSA oraz WSA w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej¹⁰.

2. Wpływ orzecznictwa TSUE na wykładnię i stosowanie prawa znaków towarowych w praktyce orzeczniczej NSA w sprawach o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

2.1. Uwagi ogólne

Znaczący wpływ na wykładnię i stosowanie prawa znaków towarowych przez NSA w sprawach o unieważnienie prawa ma orzecznictwo TS. Wyroki wydane w trybie prejudycjalnym ustalają treść norm obowiązującego prawa unijnego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a właściwie jego poprzednik – Europejski Trybunał Sprawiedliwości, korzystając z kompetencji wynikającej z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej¹¹ w zakresie dokonywania wykładni norm prawa unijnego wypracował w orzeczeniach o charakterze prejudycjalnym, na tle przepisów o swobodzie przepływu towarów w ramach wspólnego rynku, szereg zasad dotyczących znaków

5 Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.

6 Postanowienia NSA: z 3.02.2012 r., I OZ 49/12, LEX nr 1113320; z 3.11.2011 r., I OZ 812/11, LEX nr 1069733.

7 J. Sieńczyło-Chlabicz, *Kontrola sądownoadministracyjna postępowań przed Urzędem Patentowym w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej* [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14C, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 187.

8 Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324 ze zm.) – dalej p.w.p.

9 *Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2018 roku*, Warszawa, maj 2019, <https://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php> (dostęp: 20.09.2022 r.).

10 J. Sieńczyło-Chlabicz, *Kognicja sądów administracyjnych i sądów własności intelektualnej (sądów IP) w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej po 1 lipca 2020 r.* [w:] *Ius est ars boni et aequi. Studia ofiarowane Profesorowi Romanowi Hauserowi Sędziemu Naczelniemu Sądu Administracyjnego*, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2021, numer specjalny, s. 483.

11 Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47.

towarowych, np. funkcji znaków towarowych¹². Trybunał – poprzez wykładnię norm prawa unijnego – wyjaśnił wiele pojęć i instytucji prawa znaków towarowych, jak np.: pojęcie i zakres używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym, pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego, pojęcie renomowanego znaku towarowego, zakreślił otwarty katalog okoliczności niezbędnych do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej, wyjaśnił metodologię ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd oraz kryteria jego oceny, w tym ustalania identyczności lub podobieństwa towarów (usług) oraz identyczności lub podobieństwa kolizyjnych oznaczeń.

2.2. Kolizja znaków towarowych zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem skutkująca możliwością wprowadzenia odbiorców w błąd jako względna podstawa unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy

2.2.1. Stosowanie przez sądy administracyjne kryteriów oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd z orzecznictwa TSUE

Zdecydowana większość spraw w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy rozpoznawanych przez WSA w Warszawie, którego orzeczenia były następnie kontrolowane przez NSA, zapadała na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., który stanowił odpowiednik obecnie obowiązującego art. 132¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniach wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy 89/104/EWG¹³ wyróżnił bezpośrednie i pośrednie wprowadzenie w błąd. Bezpośrednie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd polega na możliwości powstania pomyłek wśród odbiorców, że towary (usługi) osoby trzeciej pod znakiem pochodzą z przedsiębiorstwa osoby uprawnionej do znaku towarowego. Natomiast pośrednie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd obejmuje pomyłki co do związków gospodarczych łączących przedsiębiorstwo osoby trzeciej i uprawnionego¹⁴.

Sądy administracyjne powołują się na wypracowane przez Trybunał Sprawiedliwości w orzecznictwie zasady dotyczące oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do źródła pochodzenia towarów lub usług. Mianowicie postulatowi szczególnie uważnej analizy jednorodności lub podobieństwa towarów oznaczonych ze względu na podobieństwo oznaczeń towarzyszy wypracowana przez orzecznictwo TS, a stosowana przez sądy administracyjne¹⁵ zasada, zgodnie z którą niskie podobieństwo towarów może być zrekompensowane

przez wysoki poziom podobieństwa znaków¹⁶. Przykładowo w wyroku w sprawie C-39/97, Canon, Trybunał zwrócił uwagę, że pełna ocena niebezpieczeństwa zaistnienia u odbiorcy błędu co do pochodzenia towaru wymaga ustalenia wzajemnego związku między wymagającymi uwzględnienia czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków i podobieństwem oznaczanych nimi towarów lub usług. Stąd mniejszy stopień podobieństwa towarów lub usług może być wyrównany przez wyższy stopień podobieństwa samych znaków i odwrotnie. Jak stwierdził TS w orzecznictwie, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd może być stwierdzone pomimo mniejszego stopnia podobieństwa między oznaczonymi towarami lub usługami, jeżeli podobieństwo między znakami jest duże, a zdolność odróżniająca wcześniejszego znaku, a w szczególności jego renoma, jest wysoka¹⁷. Pomimo że pogląd ten wypowiedziany został w sprawie, która dotyczyła znaku renomowanego, ma on walor uniwersalny i jest stosowany przez NSA w orzecznictwie¹⁸.

2.2.2. Ocena identyczności lub podobieństwa towarów (usług)

Ustalenie identyczności lub podobieństwa towarów lub usług w przeciwstawionych znakach towarowych jest bez wątpienia konieczną przesłanką powstania ryzyka niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Zatem brak podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy późniejszy znak towarowy, do towarów lub usług objętych rejestracją wcześniejszego znaku towarowego jest co do zasady równoznaczny z brakiem niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd¹⁹. Trybunał Sprawiedliwości wskazał w orzecznictwie, że przy ocenie podobieństwa towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki, które określają relacje pomiędzy towarami lub usługami, tzn. m.in.: charakter, przeznaczenie, sposób używania, konkurencyjność oraz komplementarność (uzupełnianie się) towarów lub usług²⁰.

Naczelny Sąd Administracyjny przyjął w orzecznictwie, np. w wyroku z 15.03.2017 r., II GSK 1093/16²¹, pojęcie towarów komplementarnych wyjaśnione w orzecznictwie sądów europejskich. Jak wynika z orzecznictwa Sądu, towary komplementarne to towary, pomiędzy którymi istnieje ścisły związek polegający na tym, że jeden towar jest nieodzowny lub istotny do użycia drugiego, wobec czego konsumenci mogą myśleć, że oba towary zostały wyprodukowane przez to samo przedsiębiorstwo²².

2.2.3. Ocena identyczności lub podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych

Naczelny Sąd Administracyjny stosuje metodykę badania kolizji znaków towarowych wypracowaną w orzecznictwie TS. Obecnie zarówno WSA w Warszawie, jak i NSA powszechnie

12 R. Skubisz, *Znaki towarowe i ich ochrona (refleksje ogólne)* [w:] *Znaki towarowe i ich ochrona*, red. R. Skubisz, Warszawa 2019, s. 6.

13 Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. WE L Nr 40, s. 1) – akt nieobowiązujący.

14 Wyroki TS: z 11.11.1997 r., C-251/95, SABEL BV przeciwko Puma AG, Rudolf Dassler Sport, EU:C:1997:528, pkt 16–18; z 29.09.1998 r., C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc., uprzednio Pathe Communications Corporation, EU:C:1998:442, pkt 29 – dalej wyrok C-39/97, Canon; zob. szerzej R. Skubisz, *Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd* [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 750.

15 Zob. m.in. wyrok NSA z 31.10.2019 r., II GSK 2378/17, LEX nr 2778611.

16 Zob. wyrok C-39/97, Canon, pkt 17; wyrok TS z 22.06.1999 r., C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV, EU:C:1999:323, pkt 19 – dalej wyrok C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer.

17 Wyrok TS z 22.06.2000 r., C-425/98, Marca Mode CV przeciwko Adidas AG, Adidas Benelux BV, EU:C:2000:339, pkt 42.

18 Por. m.in. wyrok NSA z 31.10.2019 r., II GSK 2378/17.

19 R. Skubisz, *Niebezpieczeństwo...*, s. 752.

20 Zob. wyrok C-39/97, Canon, pkt 23.

21 LEX nr 2281015.

22 Por. m.in. wyroki Sądu: z 11.07.2007 r., T-443/05, El Corte Inglés, SA przeciwko EUIPO, EU:T:2007:219, pkt 48; z 1.03.2005 r., T-169/03, Sergio Rossi SpA przeciwko EUIPO, EU:T:2005:72, pkt 54.

przyjmują, że badanie podobieństwa oznaczeń przeprowadza się w następujących płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej (brzmieniowej) i znaczeniowej (konceptyjnej). Takie stanowisko sądów administracyjnych zostało oparte w całości na dorobku TS i Sądu²³. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub konceptyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali²⁴.

Analogicznie stwierdził NSA w orzecznictwie, podnosząc, że istnienie podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych oraz ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. podlega całościowej ocenie uwzględniającej aspekty wizualne, fonetyczne i znaczeniowe znaków, ponieważ przeciętny konsument postrzega znak towarowy jako całość i nie analizuje jego pojedynczych elementów²⁵. W konsekwencji nie można zredukować całościowej oceny podobieństwa znaków jedynie do jednej z wymienionych płaszczyzn. Przy ustalaniu podobieństwa porównywanych znaków towarowych pominięcie badania znaków na jednej z płaszczyzn powoduje, że ocena podobieństwa znaków jest niepełna. Dlatego ustalenie przez Urząd Patentowy RP istnienia podobieństwa konkurujących znaków towarowych tylko na jednej płaszczyźnie nie zwalnia organu z obowiązku badania podobieństwa na pozostałych płaszczyznach porównywanych znaków towarowych, co znajduje potwierdzenie również w literaturze przedmiotu²⁶.

2.2.4. Całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy

Jak wynika z orzecznictwa sądów europejskich i co również znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie NSA, ocena niebezpieczeństwa powinna mieć charakter całościowy, czyli uwzględniać wszystkie istotne czynniki, a przede wszystkim stopień podobieństwa towarów (usług) oraz stopień podobieństwa kolizyjnych znaków towarowych. Przy czym, dokonując oceny podobieństwa znaków, należy uwzględnić elementy dominujące i odróżniające wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli takie występują, oraz stopień jego rozpoznawalności. W każdym

przypadku punktem odniesienia oceny, czy znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem może wywołać wprowadzenie w błąd co do pochodzenia towarów lub usług ze względu na wcześniejszy znak towarowy, jest opinia odbiorców oznaczanych towarów lub usług.

Przesłanka ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd stanowi szczególny warunek ochrony wcześniejszego znaku towarowego w przypadku istnienia podobieństwa między nim a znakiem późniejszym w zakresie samych znaków, jak też towarów lub usług, dla których oznaczania są one przeznaczone²⁷. Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jak stanowi motyw 16 dyrektywy 2015/2436²⁸, zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, możliwości skojarzenia z oznaczeniem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem oraz między oznaczanymi towarami lub usługami, powinno stanowić szczególny warunek dla takiej ochrony. Sposoby ustalania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności ciężar dowodu w tym zakresie, powinny być określone w krajowych przepisach proceduralnych.

3. Konkluzje

Powyższa analiza orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego wykazuje znaczący wpływ dorobku Trybunału Sprawiedliwości na wykładnię i stosowanie prawa, w szczególności w sprawach w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego z powodu kolizji znaków towarowych skutkującej powstaniem ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Trybunał Sprawiedliwości, dokonując wykładni przepisów, przede wszystkim nieobowiązujących już aktów prawa unijnego, tj. art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95/WE²⁹ (wcześniej dyrektywy 89/104/EWG) oraz art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009³⁰ (wcześniej rozporządzenia nr 40/94³¹), wyjaśnił pojęcie, rodzaje oraz metodologię ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Trybunał Sprawiedliwości wskazał w orzecznictwie kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd oraz określił kolejność następujących czynności przy badaniu istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do źródła pochodzenia towarów lub usług ze znakiem. Po pierwsze, ustalenie podobieństwa towarów lub usług objętych przeciwstawionymi znakami i określenie jego stopnia. Po drugie, ustalenie podobieństwa późniejszego znaku towarowego do wcześniejszego znaku towarowego wraz z określeniem jego stopnia. Ocena podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych powinna być przeprowadzona w podanej kolejności we wskazanych trzech płaszczyznach i powinna być całościowa, co zakłada

23 Zob. m.in. wyrok TS z 11.11.1997 r., C-251/95, SABEL BV przeciwko Puma AG, Rudolf Dassler Sport, EU:C:1997:528, pkt 23 – dalej wyrok C-251/95, SABEL; wyroki Sądu: z 7.05.2009 r., T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust przeciwko OHIM, EU:T:2009:147, pkt 38; z 25.03.2009 r., T-109/07, L'Oréal SA przeciwko EUIPO, EU:T:2009:81, pkt 17.

24 Zob. wyroki: C-251/95, SABEL, pkt 23; C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25.

25 Por. m.in. wyroki NSA: z 10.05.2017 r., II GSK 2152/16, LEX nr 2297673; z 24.05.2013 r., II GSK 257/12, LEX nr 1603468.

26 Por. m.in. M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1982/28, s. 12.

27 Zob. szerzej M. Trzebiatowski, *Znaki towarowe i prawa ochronne* [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło-Chłabicz, Warszawa 2020, s. 821.

28 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 336, s. 1).

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 299, s. 25).

30 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 78, s. 1).

31 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20.12.1993 r. w sprawie wspólnego znaku towarowego (Dz.Urz. WE L 11, s. 1).

konieczność uwzględnienia wszystkich składników porównywalnych oznaczeń. W razie pominięcia pewnych elementów przeciwstawionych znaków ocena ich podobieństwa będzie nieprawidłowa. Po trzecie, przeprowadzenie badania finalnego, które polega na całościowej ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, która obejmuje ryzyko skojarzenia spornego znaku towarowego ze znakiem wcześniejszym. Dlatego podczas tego badania powinno się również uwzględniać rozpoznawalność (stopień zdolności odróżniającej) znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. Według utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im wyższa jest rozpoznawalność znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem.

Podsumowując, podkreślenia wymaga, że zarówno metodologia ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd oraz kryteria jego oceny są uznane za utrwalone i powszechnie stosowane w orzecznictwie przez WSA w Warszawie oraz NSA³².

Bibliografia / References

Grzegorzczak P., *Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej*, Warszawa 2007.

Jakubecki A., *Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym* [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14C, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.

Kępiński M., *Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1982/28.

Sieńczyło-Chlabicz J., *Kognicja sądów administracyjnych i sądów własności intelektualnej (sądów IP) w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej po 1 lipca 2020 r.* [w:] *Ius est ars boni et aequi. Studia ofiarowane Profesorowi Romanowi Hauserowi Sędziemu Naczelnego Sądu Administracyjnego*, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2021, numer specjalny.

Sieńczyło-Chlabicz J., *Kontrola sądowoadministracyjna postępowań przed Urzędem Patentowym w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej* [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14C, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.

Skubisz R., *Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd* [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.

Skubisz R., *Znaki towarowe i ich ochrona (refleksje ogólne)* [w:] *Znaki towarowe i ich ochrona*, red. R. Skubisz, Warszawa 2019.

Trzebiatowski M., *Znaki towarowe i prawa ochronne* [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020.

du Vall M., *Prawo patentowe*, Warszawa 2008.

Abstract

prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

The author is a judge at the Supreme Administrative Court of the Republic of Poland

(ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5664-6060>).

The Impact of Case Law of the European Courts on the Interpretation and Application of Trademark Law in the Adjudicating Practice of the Supreme Administrative Court

Keywords: industrial property law cases, duality of case examination, Polish Patent Office, administrative courts, trademarks, risk of confusion for recipients

Poland has a duality of examination of industrial property law cases. Intellectual property cases in the broad sense are examined by so-called IP courts, which are divisions established in five district courts as courts of first instance, and by two courts of appeal as courts of second instance. Meanwhile, the review exercised by the administrative courts concerns decisions and rulings of the Polish Patent Office issued in application and registration proceedings, opposition proceedings against trademark applications, opposition proceedings against patents, utility model protection rights and registration rights, litigation in matters of invalidation of industrial property rights, and also includes decisions and rulings issued in termination proceedings. Appellate review of the judgements of the Provincial Administrative Court in Warsaw in industrial property law cases is exercised by the Commercial Chamber of the Supreme Administrative Court. The issue of invalidation of industrial property rights, especially trademark rights, is undoubtedly the main subject of rulings of the Supreme Administrative Court in industrial property law cases. The article analyses the influence of Court of Justice case law on the interpretation and application of trademark law in the adjudicating practice of the Supreme Administrative Court in cases relating to invalidation of trademark rights.

32 Zob. m.in. wyroki NSA: z 24.05.2013 r., II GSK 257/12; z 27.08.2014 r., II GSK 873/13, LEX nr 1512722; z 21.01.2014 r., II GSK 1560/12, LEX nr 1452692; z 21.01.2015 r., II GSK 2037/13, LEX nr 1656160; z 21.11.2019 r., II GSK 3134/17, LEX nr 2768772.