

**Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r.**

**III RN 240/01**

**Forma przestrzenna będąca odzwierciedleniem towaru i uwarunkowana wyłącznie właściwościami funkcjonalnymi nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej, a także nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, wymaganych dla rejestracji znaku towarowego.**

Przewodniczący SSN Andrzej Wróbel, Sędziowie SN: Katarzyna Gonera (sprawozdawca), Jerzy Kwaśniewski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2003 r. sprawy ze skargi Spółki „Kirkbi” A/S Billund, Dania od decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego [...], na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego RP od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie z dnia 12 marca 2001 r. [...]

o d d a l i ł rewizję nadzwyczajną.

### **U z a s a d n i e n i e**

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 4 lutego 1998 r. zarejestrował pod numerem [...] na rzecz zgłaszającej - Spółki Kirkbi A/S z siedzibą w Billund, Dania, znak towarowy przestrzenny do oznaczania programów do gier komputerowych, zabawek, gier i przedmiotów do zabawy, w klasie towarów 9 i 28. Znak został zgłoszony jako czarno-biały (a właściwie monochromatyczny, tj. bez zastrzegania jakiegokolwiek koloru) i opisany jako: „Znak przestrzenny w postaci trójwymiarowej formy prostokątnego pryzmatycznego elementu budowlanego - zabawki, na którego płaskiej powierzchni umieszczony jest prostokątny szereg cylindrycznych występów - wg załączonych odbitek”. Wobec wniosku o zarejestrowanie tego znaku towarowego sprzeciw zgłosiła C. Spółka z o.o. z siedzibą w W., Polska, twierdząc że zgłoszona forma przestrzenna przedstawia klocek, a więc jednoznacznie wskazuje na rodzaj towarów,

do których oznaczania jest przeznaczona, co oznacza, że oznaczenie to nie spełnia ustawowych warunków wymaganych do rejestracji znaku towarowego i zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych nie może być zarejestrowane.

Decyzją z 15 września 1998 r. [...] wydaną w postępowaniu spornym Urząd Patentowy RP, na wniosek C. Spółki z o.o. w W. unieważnił, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 4 i 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm., powoływanej w dalszym ciągu jako u.z.t.), prawo z rejestracji znaku towarowego przestrzennego [...] „częściowo w zakresie klocków”.

Urząd Patentowy podzielił stanowisko uprawnionej z rejestracji znaku Kirkbi A/S, że nie narusza przepisów art. 4 i art. 7 u.z.t. rejestracja znaku przestrzennego w formie plastycznej, trójwymiarowej oraz że z przepisu art. 4 u.z.t. nie wynika zakaz rejestracji w charakterze znaku towarowego formy przestrzennej będącej zarazem wyrobem, czyli znaku, który sam w sobie jest towarem. Jednak nie każda forma przestrzenna może być zarejestrowana jako znak towarowy. Przepis art. 4 u.z.t. wyraźnie określa kryteria, jakim powinien odpowiadać znak towarowy, aby mógł być zarejestrowany. Znakiem towarowym podlegającym rejestracji jest tylko takie oznaczenie, które nadaje się do odróżniania towarów i usług określonego przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw, czyli oznaczenie mające dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. W rozpoznawanej sprawie przedmiotem prawa z rejestracji jest znak przestrzenny w postaci klocka z wystającymi wypustkami, służący między innymi do oznaczania klocków konstrukcyjnych (zabawek). Zdaniem Urzędu Patentowego znak, który sam jest towarem - klockiem i służy do oznaczania towarów - klocków, nie posiada dostatecznych znamion odróżniających, ponieważ jest to znak przestrzenny wynikający z natury przedmiotu. Jest to forma, której postać wyznaczają funkcje przedmiotu - klocka, o czym świadczą wypustki pełniące rolę zaczepów, ponadto jest to forma, która ma na celu uzyskanie określonego rezultatu praktycznego - informuje o konstrukcji i wyglądzie oznaczonego towaru (ma charakter ogólnoinformacyjny). Rejestracja znaku przedstawiającego konkretny towar na rzecz jednego podmiotu narusza przepisy art. 4 i art. 7 u.z.t. oraz uniemożliwia produkcję klocków z zaczepami innym podmiotom, monopolizując polski rynek. Zarejestrowany znak [...] nie ma charakteru wyróżniającego, ponieważ przeciętny odbiorca w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego nie będzie mógł zindywidualizować towaru na rynku w

odniesieniu do konkretnego producenta - w tym przypadku Kirkbi A/S, ale będzie postrzegał jedynie jego przydatność do zabawy, np. konstruowania budowli.

Kirkbi A/S wniosła odwołanie od powyższej decyzji, twierdząc, że analiza zdolności rejestracyjnej zarejestrowanego na jej rzecz znaku towarowego prowadzi do wniosku, że nie istnieją przesłanki wyłączenia tego znaku przestrzennego - będącego kształtem towaru - od rejestracji. Znak towarowy [...] nie jest określony charakterem towaru. Klocki LEGO należą do rodziny gier konstrukcyjnych charakteryzujących się tym, że poszczególne elementy mogą być ze sobą dowolnie zestawiane i rozłączane. Na świecie istnieje wiele innych zabawek "zaciskowych", w tym klocków, o zupełnie innych kształtach. Kształt klocka LEGO nie jest jego najważniejszą wartością. Wiele jest i wiele może jeszcze być odmian klocków zaciskowych i wszystkie one mogą korzystać z ochrony jako wyróżniające znaki towarowe. Kształt towaru według rejestracji [...] nie jest konieczny dla uzyskania własności technicznych towaru. Dla postawionego klockom LEGO zadania konstrukcyjnego nie ma znaczenia kształt łączonych cegiełek ani zastosowane tuleje oraz okrągłe występy mocujące. Ten sam cel można osiągnąć na nieskończenie wiele sposobów. Zastosowanie rozwiązań o innych kształtach dawałoby te same efekty i umożliwiałoby legalną egzystencję na rynku wyrobów różnych producentów. Kształt towaru według rejestracji [...] nie nadaje temu towarowi istotnej wartości. Nie kształt klocka według rejestracji [...] stanowi o atrakcyjności wyrobu. Nadaje on jedynie cechę wyróżniającą znakowi towarowemu, natomiast reputacja wyrobu wynika z jego wysokiej jakości i reputacji firm Lego i Kirkbi. Mimo że w wielu krajach zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego, klocek LEGO uzyskał tam ochronę (między innymi w Szwajcarii, Niemczech, Belgii, Grecji, na Węgrzech). Unieważnienie rejestracji znaku [...] spowodowałoby lawinowe naśladownictwo klocków, niedorównujących jakością oryginałowi, na czym w efekcie straciłaby nie tylko Kirkbi A/S, lecz także konsumenci. W uzupełnieniu odwołania Kirkbi A/S podniosła, że klocek LEGO posiada pierwotną zdolność odróżniającą dzięki ośmiu wypustkom w kształcie walca na ścianie prostopadłościanu (art. 4 u.z.t.). Powołując się na treść opinii dra B. Bischopa - Wengera, wydanej na potrzeby postępowania rejestrowego toczącego się przed szwajcarskim urzędem patentowym, odwołująca się stwierdziła, iż rezultat polegający na tarciovym łączeniu klocków można uzyskać także przy użyciu innych środków technicznych niż wypustki (zaczepy) takie jak na klocku LEGO. Wskazała również, że Polska jest sygnatariuszem Konwencji Paryskiej o ochronie

własności przemysłowej, z czego wynika, że w odniesieniu do klocka LEGO zarejestrowanego w kraju pochodzenia (Danii) obowiązuje zasada *telle-quelle* (art. 6 *quinquies* B i C Konwencji Paryskiej). Pierwsza sprzedaż klocków LEGO nastąpiła w Polsce w 1973 r., po roku 1989 r. sprzedaż tych klocków rosła, zaś w 1995 r. rozpoczęła działalność polska spółka grupy LEGO (art. 6 *quinquies* C1 Konwencji Paryskiej). Ponadto w uzupełnieniu odwołania wskazano, że znak towarowy (klocek LEGO) jest w Polsce znakiem powszechnie znanym i uzyskał wtórną zdolność rejestracyjną. Odwołująca się podniosła również, iż klocek LEGO uzyskał ochronę jako wspólnotowy znak towarowy, zatem korzysta z ochrony na terytorium całej Unii Europejskiej, a Polskę wiąże z Unią umowa stowarzyszeniowa, której art. 66 wyraża wolę zbliżenia ustawodawstwa wewnętrznego w zakresie własności intelektualnej do poziomu ochrony w Unii Europejskiej.

Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP decyzją z dnia 12 marca 2001 r. [...] utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję.

Komisja Odwoławcza ustaliła, że poprzedniczka odwołującej się, tj. Lego System A/S z Danii, uzyskała w Polsce ochronę na kolorowy (kolory znaku: czerwony, czarny, biały i żółty) znak obrazowy (graficzny) [...] z pierwszeństwem wynikającym ze zgłoszenia w Danii z mocą od dnia 17 września 1987 r., do oznaczania w klasie 28 następujących towarów: gry, zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe. Ochrona tego znaku została przedłużona do 17 września 2007 r. Jest to znak obrazowy, a nie przestrzenny, wobec czego ochrona nie odnosi się do klocka z ośmioma wypustkami jako figury przestrzennej, lecz do jego płaskiego, kolorowego wizerunku, który ma służyć do oznaczania towarów wymienionych w decyzji o rejestracji. W wykazie tych towarów nie został wymieniony pojedynczy klocek. Następnie Kirkbi A/S uzyskała w Polsce ochronę z mocą od 6 marca 1995 r. na dwa znaki przestrzenne bez określenia kolorów: [...] w klasie 28 oraz [...] w klasach 9 i 28. W podaniu o rejestrację tych znaków w Polsce pozwana oświadczyła, że nie ubiega się o rejestrację znaku w takiej samej postaci jak w państwie pochodzenia (tj. w Danii). Z dostarczonego wypisu z duńskiego rejestru wynika, że w Danii został zarejestrowany inny znak niż znaki zarejestrowane w Polsce i dlatego, zdaniem Komisji Odwoławczej, powoływanie się w odwołaniu na przepisy dotyczące zasady *telle-quelle* należy uznać za nieporozumienie. Z dostarczonego odpisu duńskiej rejestracji znaku nie wynika nawet, czy w Danii został zarejestrowany znak obrazowy czy przestrzenny, ani jakie kolory zostały zastrzeżone. Można jedynie domniemywać, że w

Danii znak został zastrzeżony jako przestrzenny i w kolorze czerwonym, ponieważ w świadectwie na znak wspólnotowy powołano wcześniejszą duńską rejestrację. W Niemczech z mocą od 25 stycznia 1995 r. został zarejestrowany trójwymiarowy (przestrenny) znak towarowy w postaci klocka z ośmioma wypustkami w kolorze czerwonym, bez powoływania rejestracji macierzystej (a więc bez stosowania zasady *telle-quelle*) i na rzecz innego podmiotu niż Kirkbi A/S. Podobnie OHIM - Urząd do spraw Harmonizacji na Rynku Wewnętrznym w Alicante zarejestrował klocek z ośmioma wypustkami (zaczepami) w kolorze czerwonym z mocą od 1 kwietnia 1996 r. do oznaczania towarów w klasach 9 i 28. W świadectwie rejestracji zaznaczono, że znak nabył wyróżniający charakter przez użytkowanie, czyli że nabył wtórną zdolność odróżniającą. Komisja Odwoławcza uznała, że znak przestrzenny w postaci klocka zarejestrowany w Polsce na rzecz Kirkbi A/S nie jest tożsamy ze znakami zarejestrowanymi w Danii, Niemczech i przez OHIM, a zatem powoływanie się na zasadę *telle-quelle* lub na umowę stowarzyszeniową Polski z Unią Europejską jest nieskuteczne. Kirkbi A/S uzyskała w Polsce ochronę szerszą niż w Danii, Niemczech lub na terenie UE. Oceniając pierwotną i wtórną zdolność odróżniającą znaku towarowego trójwymiarowego (przestrzennego) w postaci klocka, Komisja Odwoławcza stwierdziła, że znak towarowy zarejestrowany pod nr [...] nie posiadał w dacie zgłoszenia pierwotnej zdolności odróżniającej, ani też nie nabył wtórnej zdolności odróżniającej. Tego typu klocki konstrukcyjne są znane na całym świecie od dziesiątków lat z rozwiązań Anglika Harry'ego Fishera Page'a, chronionych brytyjskimi patentami udzielonymi w latach 1939, 1944 i 1945. Ochrona patentowa już wygasła. Kirkbi A/S nie kwestionowała, że klocek z wypustkami był wcześniej chroniony patentami, a zatem w dniu zgłoszenia do rejestracji w Polsce nie mógł posiadać pierwotnej zdolności odróżniającej jako kształt pospolity, a nie jedyny w swoim rodzaju w klasie zabawek - klocków. Cecha wtórnej zdolności odróżniającej wymaga wykazania, że w świadomości odbiorców (konsumentów) wytworzyło się trwałe przekonanie o istnieniu związku między towarem a jego producentem. Kirkbi A/S nie przedłożyła dowodów na okoliczność, że w pięcioletnim okresie poprzedzającym zgłoszenie znaku do rejestracji była wyłącznym podmiotem używającym w Polsce znaku przestrzennego w postaci klocka z ośmioma wypustkami. Również Urząd Patentowy RP rejestrując sporny znak towarowy nie zbadał, czy w pięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zgłoszenia Kirkbi A/S była w Polsce jedynym i wyłącznym podmiotem wprowadzającym do obrotu zestawy klocków zawierające między innymi klocki z ośmioma wy-

puszkami. To zaniechanie doprowadziło w ocenie Komisji do sytuacji, w której inni przedsiębiorcy zostali z dnia na dzień pozbawieni prawa do produkcji i wprowadzania do obrotu klocków z ośmioma wypustkami, mimo że nie naruszyli niczyich praw wyłącznych, gdyż zagraniczne patenty na klocki z zaczepem w postaci walca wygasły kilkadziesiąt lat wcześniej, a w Polsce nie były w ogóle chronione. Decyzja uwzględniająca wnioski o rejestrację prowadziła praktycznie do udzielenia ochrony szerszej od wygasłej ochrony patentowej. Odnosząc się do przedłożonej przez pozwaną opinii dra Bischofa-Wengera, Komisja Odwoławcza uznała, iż jest ona w znacznej części nieczytelna z powodu braku załączników i nieprzydatna w niniejszej sprawie, ponieważ nie odnosi się do pierwotnej i wtórnej zdolności rejestracyjnej klocka w odniesieniu do terytorium Polski.

Rewizję nadzwyczajną od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z 12 marca 2001 r., utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Patentowego z 15 września 1998 r. unieważniającą prawo z rejestracji znaku towarowego [...] udzielone na rzecz Kirkbi A/S z siedzibą w Billund, Dania, w części dotyczącej klocków, wniósł Prezes Urzędu Patentowego RP, zarzucając zaskarżonej decyzji rażące naruszenie prawa poprzez: 1) błędne zastosowanie art. 29 w związku z art. 4, art. 7 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17) oraz błędne zastosowanie art. 6 *quinquies* Konwencji Paryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 91, poz. 51), 2) niezastosowanie art. 6, art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 88, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 ze zm.), 3) błędne zastosowanie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 36, poz. 160).

W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzędu Patentowego wskazał na błędne zastosowanie art. 30 ust. 1 u.z.t., określającego przesłanki unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 u.z.t., z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Od spełnienia materialnej przesłanki w postaci istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego w unieważnieniu prawa z rejestracji danego znaku towarowego zależy bowiem legitymacja czynna do wszczęcia i występowania w charakterze strony w postępowaniu o unieważnienie tego znaku towarowe-

go. W związku z tym Urząd Patentowy oraz Komisja Odwoławcza jako organy orzekające w sprawie dotyczącej unieważnienia praw z rejestracji znaku towarowego są zobligowane w pierwszej kolejności do zbadania z urzędu czy wnioskodawca występujący z żądaniem unieważnienia prawa legitymuje się interesem prawnym w rozumieniu ustawy o znakach towarowych. Wskazując na różne koncepcje doktrynalne rozumienia pojęcia „interes prawny”, zarówno w ogólnym postępowaniu administracyjnym, jak i w szczególności w postępowaniu, którego przedmiotem jest unieważnienie lub wygaszenie znaku towarowego, Prezes Urzędu Patentowego przychylił się do stanowiska przedstawionego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 maja 1999 r., III RN 5/99 (OSNP 2000 nr 9, poz. 337), zgodnie z którym interesem prawnym jest indywidualny interes oparty na przepisie prawa materialnego, co oznacza, że z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić tylko taki podmiot, który wykaże, że rejestracja określonego znaku towarowego narusza jego uprawnienia wynikające z przepisów prawa. W niniejszej sprawie wnioskodawca – C. Spółka z o.o. - wskazał jedynie, że swój interes prawny wywodzi z faktu produkcji i sprzedaży klocków podobnych do zarejestrowanych na rzecz uprawnionego - Kirkbi A/S, powołał się ponadto na rzekome niebezpieczeństwo monopolizacji rynku w drodze eksploatacji prawa z rejestracji znaku towarowego w formie klocka. Takie ogólne sformułowania nie uzasadniają, zdaniem wnoszącego rewizję nadzwyczajną, istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego, gdyż wnioskodawca nie wykazał, iż istnieje po jego stronie obiektywna potrzeba ochrony jego praw. W opinii wnoszącego rewizję nadzwyczajną, z okoliczności podanych przez wnioskodawcę wynika jedynie, że jest on, jako konkurent uprawnionego, zainteresowany unieważnieniem przedmiotowego prawa głównie z powodów ekonomicznych. Jego potrzeba unieważnienia prawa z rejestracji znaku wynika zatem z interesu czysto faktycznego, a nie prawnego. Prezes Urzędu Patentowego wskazał, iż w toku postępowania w niniejszej sprawie ani Urząd Patentowy, ani działająca przy nim Komisja Odwoławcza nie zbadały istnienia interesu prawnego jako przesłanki warunkującej możliwość dochodzenia przez wnioskodawcę unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego. Organ administracji państwowej zobowiązany do badania z urzędu, na każdym etapie postępowania, istnienia przesłanki interesu prawnego wnioskodawcy występującego o unieważnienie znaku towarowego, pomijając ten obowiązek, zwłaszcza w sytuacji kiedy brak przesłanki został podniesiony przez uprawnionego w toku postępowania, rażąco naruszył normę prawną zawartą w przepisie art. 30 ust. 1 u.z.t.

Ponadto wnoszący rewizję nadzwyczajną wskazał, że w postępowaniu tym doszło do rażącego naruszenia prawa procesowego, gdyż organ administracji działał z pogwałceniem ogólnej zasady postępowania administracyjnego wyrażonej w art. 6 k.p.a., który nakłada na organy administracji państwowej obowiązek działania na podstawie przepisów prawa. W niniejszej sprawie organy nie działały na podstawie przepisów prawa, bowiem nie ustaliły istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego. Po dokonaniu prawidłowego ustalenia znaczenia normy prawnej zawartej w art. 30 u.z.t., uzależniającej legitymację do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego od istnienia interesu prawnego, organy administracyjne powinny były, zdaniem Prezesa Urzędu Patentowego, przeprowadzić postępowanie dowodowe w celu ustalenia istnienia przesłanki interesu prawnego po stronie wnioskodawcy. Bez przeprowadzenia postępowania dowodowego w tym kierunku nie było możliwe dokonanie prawidłowej subsumcji stanu faktycznego pod daną normę. Organ administracji państwowej jest obowiązany wykazać działanie na podstawie prawa w ciągu całego postępowania przez przytoczenie w decyzji podstawy prawnej i uzasadnienia prawnego (art. 107 § 1 i § 3 k.p.a.). W niniejszym postępowaniu organy administracji nie wykazały swego działania na podstawie przepisów prawa, gdyż w przedmiotowej decyzji brak jest jakiegokolwiek wzmianki co do zbadania przesłanki interesu prawnego, a tym samym brak jest również informacji, czy organ administracji uznał tę przesłankę za udowodnioną, na jakiej podstawie i którym środkiem dowodowym dotyczącym tej kwestii dał wiarę. Podnosząc naruszenie art. 107 k.p.a. Prezes Urzędu Patentowego wskazał, że norma zawarta w tym przepisie została pogwałcona nie tylko w zakresie regulacji dotyczących uzasadnienia, ale także podpisu decyzji. Decyzja z 12 marca 2001 r. wydana przez Komisję Odwoławczą obradującą w składzie trzyosobowym nie została prawidłowo podpisana. Kształt przedmiotowej decyzji ewidentnie wskazuje, że brak jest podpisów wszystkich osób wchodzących w skład wydającego decyzję organu kolegialnego, jakim jest Komisja Odwoławcza. Na oryginalnym egzemplarzu decyzji, pod jej uzasadnieniem, brak jest bowiem jednego z podpisów członków Komisji Orzekającej. W ocenie wnoszącego rewizję nadzwyczajną, Komisja Odwoławcza doręczając przedmiotową decyzję bez jej podpisania, w sposób rażący naruszyła art. 107 k.p.a. Pominięcie przez Komisję Odwoławczą w postępowaniu o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego przesłanki interesu prawnego spowodowało, że organ ten działał w tym postępowaniu również z naruszeniem zasady ogólnej wyrażonej w art. 8 k.p.a.



Zdaniem Prezesa Urzędu Patentowego, decyzja z 12 marca 2001 r. została wydana również z rażącym naruszeniem art. 29 u.z.t., który stanowi, że prawo z rejestracji znaku towarowego może być unieważnione w całości lub części, jeżeli nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji określone w przepisach art. 4, 6-9 i 32 u.z.t. W opinii uprawnionego Kirkbi A/S zostały spełnione wszystkie ustawowe warunki wymagane do rejestracji znaku towarowego [...], a tym samym nie istniały przesłanki do unieważnienia, o których mowa w art. 29 u.z.t.; w konsekwencji Komisja Odwoławcza utrzymując w mocy decyzję Urzędu Patentowego z 15 września 1998 r. wydała orzeczenie z rażącym naruszeniem art. 29 u.z.t. w związku z art. 4 i 7 u.z.t. oraz art. 6 *quinquies* Konwencji Paryskiej. Wnoszący rewizję nadzwyczajną wskazał, iż w odwołaniu od decyzji wniesionym przez uprawnionego przedstawiono szeroką argumentację na okoliczność posiadania przez znak towarowy [...] dostatecznych znamion wyróżniających, jednak argumenty te oraz załączone do akt dowody zostały zbagatelizowane w trakcie postępowania dowodowego i nie zostały przez organ orzekający poddane analizie. Komisja Odwoławcza odniosła się w pojedynczym zdaniu do jednego z dowodów (opinii dra Bishopa-Wengera), stwierdzając że jest nieczytelna oraz nieprzydatna, gdyż nie dotyczy pierwotnej zdolności rejestracyjnej klocka w odniesieniu do terytorium Polski. Pozostałe liczne dowody zgłoszone przez uprawnionego, w postaci zdjęć i rysunków klocków, nie zostały poddane jakiegokolwiek analizie i ocenie. Zdaniem Prezesa Urzędu Patentowego, organ odwoławczy prowadził postępowanie dowodowe z rażącym naruszeniem nie tylko art. 77 k.p.a., ale również art. 7 k.p.a., nakazującego organowi administracji podjąć wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Komisja Odwoławcza oceniając zdolność odróżniającą znaku [...] dopuściła się rażącego naruszenia art. 7 u.z.t., albowiem odeszła od zastosowania przesłanek zdolności rejestracyjnej znaków towarowych zawartych w tym przepisie (czyli *de facto* nie zastosowała tego przepisu) na rzecz przesłanki nowości, relewantnej dla ochrony wynalazków lub wzorów użytkowych według ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości. Tymczasem art. 4 ust. 1 u.z.t. definiując znak towarowy nie powołuje się na przesłankę nowości, ale stanowi, że 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. Natomiast art. 7 u.z.t. stanowi wyłącznie, że dla rejestracji znaku towarowego wymaga się, aby znak miał dostateczne znamiona odróżniające. W przepisie tym nie wyklu-

cza się rejestrowania znaków towarowych nieposiadających cechy nowości. Gdyby znamię nowości przesądzać miało o zdolności rejestracyjnej znaku, łączyłoby się to z koniecznością odmowy rejestracji znaków powszechnie znanych lub zawierających sławne nazwiska, nazwy geograficzne czy wyrazy pospolite. Liczne rejestracje takich znaków świadczą natomiast o takim kierunku interpretacji art. 7 u.z.t., który nie łączy posiadania przez znak znamion odróżniających z posiadaniem przez znak znamienia nowości. Według Prezesa Urzędu Patentowego, bez znaczenia dla niniejszej sprawy jest zakres udzielonej ochrony patentowej, gdyż ochrona ta obejmowała rozwiązanie o charakterze technicznym i chroniła sposób łączenia klocków ze sobą, natomiast udzielenie rejestracji na znak towarowy jest ochroną dla wyłącznego posługiwania się w obrocie oznaczeniem towarów w postaci trójwymiarowej bryły. Ponadto wnoszący rewizję nadzwyczajną stwierdził, że w niniejszym postępowaniu nie przedstawiono dowodu na okoliczność udzielenia ochrony patentowej oraz jej zakresu. W związku z tym wszystkie rozważania prowadzone przez Komisję Odwoławczą w tym zakresie nie opierają się na zgromadzonym materiale dowodowym. Wywody te zostały poczynione z rażącym naruszeniem przepisu art. 77 k.p.a., gdyż organ orzekający zaniechał wykonania przewidzianego tam obowiązku i nie zgromadził w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego, lecz sformułował swe oceny odwołując się do zagadnień nieznajdujących potwierdzenia w materiale dowodowym sprawy. Dalsze zaniechania, których przy podejmowaniu decyzji w niniejszej sprawie dopuściła się Komisja Odwoławcza, dotyczą postępowania dowodowego w zakresie rozpatrywania naruszenia art. 6 *quinquies* Konwencji Paryskiej. Komisja odmówiła zastosowania zasady ochrony znaków *telle-quelle*, uregulowanej w art. 6 *quinquies* Konwencji Paryskiej, zgodnie z którym znak towarowy prawidłowo zgłoszony w państwie pochodzenia będzie mógł być zgłoszony i chroniony w takiej samej postaci w innych państwach, stwierdziła bowiem, że nie zachodzi tożsamość pomiędzy znakiem chronionym w kraju pochodzenia (w Danii), a znakiem zgłoszonym od ochrony w Polsce. Powyższa teza została oparta o dowolne ustalenia Komisji Odwoławczej, która błędnie przyjęła w decyzji, że skoro z wypisu z rejestru duńskiego wynika, iż znak zarejestrowany przez Urząd Patentowy w Danii został zastrzeżony w kolorach, to oznacza, że znak ten jest inny od polskiego znaku. Zdaniem wnoszącego rewizję nadzwyczajną, opisane działanie organu doprowadziło do wyciągnięcia sprzecznych wniosków, iż ochrona przestrzennego znaku zarejestrowanego w kraju pochodzenia (Danii) jest inna niż w Polsce, ponieważ polska rejestracja nie wskazuje żadnego

określonego koloru, a jednocześnie polska ochrona znaku jest szersza, gdyż dotyczy wszystkich kolorów. Wnoszący rewizję nadzwyczajną podniósł, że zakres zgłoszenia znaku w postaci bryły w wersji monochromatycznej wynika z dostosowania się zgłaszającego do praktyki Urzędu Patentowego RP, który nie akceptuje zgłoszeń znaków kolorowych z zastrzeżeniem wszystkich kolorów. Zatem dla uzyskania tożsamości ochrony znaku, który w kraju pochodzenia chroniony jest dla wszystkich kolorów, w Polsce konieczne jest jego zgłoszenie w wersji monochromatycznej. W ocenie wnoszącego rewizję nadzwyczajną, Komisja Odwoławcza nie prowadząc żadnego postępowania dowodowego w celu ustalenia przyczyn różnego określenia ochrony tożsamych znaków przestrzennych w różnych krajach oraz konstruując dowolne oceny stanu faktycznego i prawnego naruszyła przepisy zawarte w treści art. 77 i 80 k.p.a. Ponadto wnoszący rewizję nadzwyczajną wskazał, że treść przedmiotowej decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego, w którym wyraźnie uregulowano, że to wnioskodawca we wniosku wszczynającym postępowanie winien wskazać środki dowodowe. Natomiast Komisja Odwoławcza rozstrzygając niniejszą sprawę przerzuciła ciężar dowodu na uprawnionego z rejestracji znaku [...]. Prezes Urzędu Patentowego stwierdził, że przyjęcie przez organ orzekający, iż wnioskodawca został poprzez rejestrację znaku [...] pozbawiony nabytych uprzednio praw, odbyło się również z naruszeniem art. 80 k.p.a. Organ administracyjny uznał za udowodnioną okoliczność utraty przez wnioskodawcę prawa do produkcji i wprowadzania do obrotu klocków, mimo że na fakt ten nie przedstawiono żadnych dowodów, podobnie jak nie przedstawiono dowodów na okoliczność, że klocki takie były przez Spółkę z o.o. C. produkowane przed 6 marca 1995 r. W ocenie Prezesa Urzędu Patentowego, potwierdzeniem okoliczności, że znak towarowy [...] posiada znamiona odróżniające w rozumieniu art. 7 u.z.t., jest okoliczność uznania przedmiotowego oznaczenia jako znaku towarowego nie tylko w kraju jego pochodzenia, ale także w wielu innych krajach europejskich (np. krajach Beneluxu, Grecji, Niemczech, Szwajcarii). Natomiast od momentu uzyskania przez Kirkbi A/S z siedzibą w Billund, Dania, rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, znak ów korzysta z ochrony na terytorium całej Unii Europejskiej. Wyrażona przez Polskę wola zbliżenia ustawodawstwa wewnętrznego w zakresie własności intelektualnej do poziomu ochrony w Unii Europejskiej (art. 66 umowy stowarzyszeniowej) musi także rzutować na sposób interpretacji przepisów prawa wewnętrznego już w tej chwili. Postulat

harmonizacji prawa przewiduje, iż polskie przepisy w zakresie własności przemysłowej oraz ich wykładnia powinny mieć na celu uzyskanie rezultatu zbieżnego z dyspozycją norm prawa europejskiego. Prezes Urzędu Patentowego wskazał na przykłady „proeuropejskiej” wykładni polskiego prawa, których dostarcza w szczególności orzecznictwo Sądu Najwyższego (por. postanowienie z dnia 18 lutego 1993 r., I CRN 61/93, OSN z 1993 r. z. 11, poz. 204). W związku z powyższym unieważnienie w Polsce prawa z rejestracji znaku przestrzennego jest w ocenie wnoszącego rewizję nadzwyczajną sprzeczne z dążeniami naszego państwa do zbliżenia poziomu ochrony do standardów europejskich. Utrzymanie decyzji w obecnym kształcie może być w przyszłości źródłem wielu niepożądanych rozbieżności pomiędzy orzeczeniami OHIM, urzędów patentowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Urzędu Patentowego RP.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Rewizja nadzwyczajna nie ma uzasadnionych podstaw. W związku z podniesionymi w niej zarzutami naruszenia prawa dwie kwestie wymagają rozstrzygnięcia: po pierwsze - czy domagająca się unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego Spółka z o.o. C. w W. miała interes prawny, aby wystąpić z takim wnioskiem, po drugie - czy przedmiotowe oznaczenie miało dostateczną zdolność odróżniającą pierwotną i wtórną i czy mogło zostać zarejestrowane jako znak towarowy.

I. Interes prawny.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 u.z.t., z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji znaku towarowego za wygasłe, jak również o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Przepisy ustawy o znakach towarowych nie zawierają legalnej definicji pojęcia „interes prawny”, pozostawiając jego wykładnię doktrynie i judykaturze. W literaturze dotyczącej znaków towarowych stwierdza się, iż interes prawny w unieważnieniu lub w uznaniu za wygasłe prawa z rejestracji mają między innymi pozwany w sprawie o naruszenie prawa z rejestracji znaku oraz osoba, której wniosek o ustalenie przez Urząd Patentowy, że między zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem, którego używa lub zamierza używać, nie zachodzi podobieństwo grożące naruszeniem prawa, został oddalony (por. *R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, Warszawa 1997, s. 222*). Podobne

ujęcie interesu prawnego podmiotu ubiegającego się o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego prezentowane jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

W wyroku z dnia 27 maja 1999 r., III RN 5/99 (OSNAPiUS 2000 nr 9, poz. 337, dot. znaku towarowego C.), Sąd Najwyższy przyjął, że interesem prawnym w rozumieniu art. 30 ust. 1 u.z.t. jest interes prawny, o którym mowa w art. 28 k.p.a., gdyż przemawiają za tym reguły wykładni systemowej. Interes prawny, o którym stanowi art. 30 ust. 1 ustawy w związku z art. 28 k.p.a., jest interesem opartym na przepisie prawa materialnego (np. ustawy o znakach towarowych) i jest interesem indywidualnym. Oznacza to, iż z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może skutecznie wystąpić tylko taki podmiot, który wykaże, że rejestracja znaku towarowego narusza jego prawa (uprawnienia) przyznane mu przepisami ustawowymi, a ponadto że nie jest dopuszczalne wszczynanie postępowania w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego celem ochrony interesu prawnego osób trzecich; w każdym przypadku wnioskodawca musi uzasadnić istnienie w sprawie własnego interesu prawnego. Pogląd ten został zaakceptowany także w innych wyrokach Sądu Najwyższego (por. wyrok z dnia 7 marca 2002 r., III RN 53/01, OSNAPiUS 2002 nr 24, poz. 583, dotyczący znaku towarowego VALIDOL, oraz wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r., III RN 218/01, niepublikowany, dotyczący znaku towarowego 100 PANORAMICZNYCH). W doktrynie prawa znaków towarowych oraz w piśmiennictwie i orzecznictwie z zakresu postępowania administracyjnego nie budzi ponadto wątpliwości, że przepisy ustawy o znakach towarowych i przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie chronią interesów faktycznych, które nie mają oparcia w przepisach prawa stanowionego. Dominuje pogląd, że musi to być obiektywnie uzasadniony interes o charakterze materialnoprawnym.

Interes prawny podlega badaniu przez organ patentowy według kryteriów określonych w art. 28 k.p.a. Interes ten musi kwalifikować określony podmiot jako stronę postępowania administracyjnego przez Urzędem Patentowym i Komisją Odwoławczą. W postępowaniu spornym o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego stosuje się bowiem przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a nie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Interes prawny w postępowaniu administracyjnym jest rozumiany inaczej niż interes, o jakim stanowi - na potrzeby procesu cywilnego - art. 189 k.p.c. Z treści uzasadnienia rewizji nadzwyczajnej zdaje się wynikać, że składający rewizję Prezes Urzędu Patentowego interpretuje pojęcie interesu prawnego, o jakim mowa w art. 30 ust. 1 u.z.t., nie na podstawie art. 28 k.p.a.,

lecz na podstawie art. 189 k.p.c., tymczasem pojęcia interesu prawnego na gruncie prawa publicznego nie można utożsamiać z roszczeniem cywilnoprawnym. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego - dotyczącym art. 28 k.p.a. - jest on rozumiany szeroko, a zatem brak jest przesłanek do poszukiwania tak wąskiego rozumienia tego pojęcia w odniesieniu do legitymacji uprawniającej do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, które praktycznie eliminowałoby kontrolę *ex post* inicjowaną przez podmioty zainteresowane w stosunku do zarejestrowanych znaków towarowych.

Sam wnoszący rewizję nadzwyczajną - powołując się na poglądy doktryny - zdaje się prezentować stanowisko, że interes prawny w unieważnieniu prawa z rejestracji znaku towarowego ma między innymi pozwany o naruszenie prawa z rejestracji znaku albo osoba, której wniosek o ustalenie przez Urząd Patentowy, że pomiędzy zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem, którego używa lub zamierza używać, nie zachodzi podobieństwo grożące naruszeniem prawa z rejestracji, został oddalony. W związku z tym podkreślenia wymaga, że z powództwa między innymi Kirkbi A/S z siedzibą w Danii (a także z powództwa Lego System A/S i Lego Trading A/S z siedzibą w Danii) toczył się przeciwko pozwanej polskiej Spółce z o.o. C. proces cywilny o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji polegających na produkcji i wprowadzaniu do obrotu klocków konstrukcyjnych pod nazwą C., podobnych do klocków systemu LEGO. W procesie tym Sąd Apelacyjny w Warszawie (w wyroku z 29 maja 2000 r., w sprawie I ACa 1590/99) oraz Sąd Najwyższy (w wyroku z 11 lipca 2002 r., w sprawie I CKN 1319/00, dotychczas niepublikowany) wyraziły pogląd, że pozwana Spółka z o.o. Cobert nie dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211). Przesłanką domagania się przez Spółkę Kirkbi A/S zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu przez Spółkę C. klocków (zabawek) nie były, co prawda, przysługujące jej prawa z rejestracji znaku towarowego (o czym świadczy rozpoznanie sporu w płaszczyźnie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a nie przepisów o ochronie własności przemysłowej, w tym o ochronie praw wyłącznych wynikających z rejestracji znaku towarowego), tym niemniej konflikt interesów - nie tylko ekonomicznych, ale także *stricte* prawnych - między obydwoma stronami postępowania spornego w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego przestrzennego [...] jest wyraźny. W uzasadnieniu wyroku z 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że żądany

między innymi przez Kirkbi A/S zakaz naśladownictwa klocków konstrukcyjnych prowadziłby wprost do powstania nieograniczonego żadnym terminem monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego (technologicznego) i uniemożliwiałby - lub co najmniej utrudniał - wchodzenie na rynek innym przedsiębiorcom zajmującym się taką samą lub zbliżoną działalnością gospodarczą. Pozostawałoby to w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym opartym na zasadzie wolności gospodarczej i regułach uczciwej konkurencji. Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, że podstawę dozwolonego kopiowania cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i charakterystycznej formy zapewniającej użyteczność lub uwzględniającej charakterystyczną formę produktu, stanowi art. 13 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oznacza to, że samo naśladownictwo towarów innego przedsiębiorcy, nie korzystających ze szczególnej ochrony prawami wyłącznymi (patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo wynikające z rejestracji znaku towarowego), nie jest sprzeczne z zasadami prowadzenia konkurencji. W tym kontekście - wynikającym z przytoczonych tez uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego w sprawie I CKN 1319/00 - interes prawny wnioskodawcy domagającego się unieważnienia praw z rejestracji znaku towarowego polegałby na możliwości prowadzenia konkurencyjnej działalności gospodarczej zgodnie z konstytucyjną zasadą wolności gospodarczej, wytyczonych obowiązującym porządkiem prawnym, w tym zasadami uczciwej konkurencji oraz zasadami dotyczącymi ochrony własności przemysłowej.

W rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzędu Patentowego RP podnosi, że ani Urząd Patentowy jako organ pierwszej instancji, ani Komisja Odwoławcza jako organ odwoławczy nie zbadały interesu prawnego wnioskodawcy jako przesłanki warunkującej możliwość dochodzenia przez wnioskodawcę unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, czym naruszyły art. 6, art. 8 i art. 107 k.p.a.

Komisja Odwoławcza stwierdziła tymczasem, że Urząd Patentowy RP rejestrując znak towarowy w postaci klocka na rzecz Kirkbi S/A nie zbadał wystarczająco starannie przesłanek zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku towarowego. To zaniedbanie doprowadziło do sytuacji, w której inni przedsiębiorcy (w tym wnioskodawca) z dnia na dzień zostali pozbawieni prawa do produkcji i wprowadzania do obrotu zestawów klocków zawierających między innymi klocki o kształcie zarejestrowanym na rzecz Kirkbi A/S, czyli prostopadłościennym z ośmioma wypustkami, mimo że w ten sposób nie naruszali niczyich praw wyłącznych, bowiem zagraniczne pa-

tenty na klocki z zaczepami (wypustkami) w kształcie walca wygasły kilkadziesiąt lat temu, a w Polsce w ogóle nie były chronione. Przytoczony wywód Komisji Odwoławczej prowadzi do wniosku, że interes prawny wnioskodawcy był faktycznie rozważany, w wyniku czego - przynajmniej w sposób dorozumiany - organ odwoławczy przyjął, że interes ten wynika ze swobody gospodarczej sprowadzającej się między innymi do możliwości (swobody) produkowania towarów nawet konkurencyjnych w stosunku do towarów innych producentów - w granicach dozwolonych prawem. Stanowisko to należy podzielić. Interes uczestników obrotu gospodarczego wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich możliwych do wyobrażenia kształtów produkowanego towaru (w tym przypadku kształtów klocka - zabawki), które jednocześnie nie są oznaczeniami posiadającymi dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu towarowego (art. 7 ust. 1 u.z.t.) , ponieważ informują jedynie o przeznaczeniu, funkcji, właściwościach użytkowych (technologicznych) towaru bez posiadania cechy oznaczenia dającego wystarczające podstawy dla odróżnienia pochodzenia towaru (art. 7 ust. 2 u.z.t.). Przy takim rozumieniu interesu prawnego wnioskodawca ma niewątpliwie interes w domaganiu się unieważnienia znaku przestrzennego stanowiącego odwzorowanie kształtu (formy) klocka jako towaru. Przyjęcie odmiennego poglądu uniemożliwiłoby praktycznie kontrolę prawidłowości rejestracji znaków towarowych, z punktu widzenia istnienia przesłanek określonych w art. 7 u.z.t. na wniosek zainteresowanych uczestników obrotu towarowego.

Faktem jest, że uzasadnienia decyzji organów patentowych obu instancji nie są doskonałe z punktu widzenia rozważenia interesu prawnego wnioskodawcy. Ani w decyzji Urzędu Patentowego, ani w decyzji Komisji Odwoławczej nie powołano się w sposób wyraźny na treść art. 30 ust.1 u.z.t., nie rozważano też w sposób wyraźny istnienia interesu prawnego po stronie wnioskodawcy - Spółki z o.o. C. Nie oznacza to jednak rażącego naruszenia wskazanych w rewizji nadzwyczajnej przepisów prawa procesowego. Skoro sprawa została rozstrzygnięta merytorycznie, ponieważ postępowanie doprowadziło do wydania decyzji o unieważnieniu prawa z rejestracji znaku towarowego [...] w części dotyczącej klocków, to oznacza, że organy patentowe w sposób dorozumiany przyjęły, że interes prawny po stronie wnioskodawcy istnieje. Sprawa została rozpoznana i rozstrzygnięta w aspekcie przesłanek materialnoprawnych z art. 4 i art. 7 u.z.t., a to oznacza milczące przyjęcie istnienia interesu prawnego. Brak wypowiedzi w tej kwestii w motywach zaskarżonej decyzji jest wadą



konstrukcyjną uzasadnienia, której nie można jednak potraktować jako rażącego naruszenia prawa procesowego, nie jest natomiast naruszeniem art. 30 u.z.t.

Pogląd prawny co do istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego, przyjęty w sposób dorozumiany przez Komisję Odwoławczą, nie narusza art. 30 ust. 1 u.z.t. także z innych przyczyn. Indywidualny i materialnoprawny interes wnioskodawcy wywodzi się z przysługującego każdemu przedsiębiorcy prawa do wyboru klasycznych, oczywistych kształtów produkowanego towaru. Argumentacja rewizji nadzwyczajnej dotycząca tego, że wnioskodawca nie ma interesu prawnego zasługującego na ochronę prawną, ponieważ powołuje się jedynie na fakt produkcji i sprzedaży klocków C. podobnych do zarejestrowanych na rzecz uprawnionego Kirkbi A/S klocków systemu LEGO, nie zasługuje w tej sytuacji na uwzględnienie. Istnienie po stronie wnioskodawcy - Spółki z o.o. C. w W. - interesu prawnego do wstąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego przestrzennego [...] wynika z okoliczności prawnych i faktycznych. Spółka z o.o. C. jako przedsiębiorca produkujący plastikowe klocki konstrukcyjne kompatybilne z klockami systemu LEGO, a więc prowadzący działalność konkurencyjną w stosunku do Kirkbi A/S w Danii, ma w oparciu o art. 30 ust. 1 w związku z art. 29 i art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych interes prawny do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, uznając to oznaczenie za nieposiadające wystarczających znamion odróżniających.

## II. Zdolność odróżniająca znaku towarowego.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 u.z.t, znakiem towarowym może być znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Powyższy przepis jest wyrazem funkcji znaku towarowego jako właściwego gospodarce instrumentu komunikacji między przedsiębiorcą a konsumentem towarów lub usług. Znak towarowy, pozostając w fizycznym lub jedynie pojęciowym związku z konkretnym egzemplarzem towaru, przekazuje bowiem nabywcom informację, że wszystkie towary tak oznaczone pochodzą z jednego i tego samego źródła podporządkowanego przedsiębiorcy, który jest uprawniony do używania znaku towarowego. Z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o znakach towarowych wynika także, że wskazaną funkcję wyróżniania towarów i usług na podstawie ich pochodzenia może realizować tylko taki znak, który ma zdolność odróżniającą w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Z kolei, przepis art. 7 ust. 1 ustawy przewiduje, że powyższą zdolnością odróżniania (dosta-

tecznymi znamionami odróżniającymi) znak towarowy powinien legitymować się w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Należy przyjąć, że zdolnością odróżniania w rozumieniu powołanych przepisów jest zdolność danego oznaczenia do przekazywania informacji o pochodzeniu towaru z określonego przedsiębiorstwa. Zdolność odróżniania może być zdolnością pierwotną, wynikającą z natury oznaczenia, względnie zdolnością wtórną, nabytą poprzez używanie danego oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Oznaczenie uzyskuje wtórną zdolność odróżniania, jeżeli znak pozbawiony pierwotnie takiej zdolności stał się w wyniku używania nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru. Wprawdzie ustawa o znakach towarowych nie zawierała przepisu, który przewidywałby możliwość uzyskania przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniania (jak to ma miejsce w obecnie obowiązującym stanie prawnym, co wyraźnie wynika z art. 130 ustawy - Prawo własności przemysłowej), to jednak zarówno doktryna, jak i praktyka Urzędu Patentowego RP, dopuszczały rejestrację znaku towarowego, który uzyskał taką (wtórną) zdolność w drodze używania danego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Do zwykłych warunków obrotu gospodarczego odsyłał art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych. Również w stanie prawnym poprzedzającym wejście w życie ustawy - Prawo własności przemysłowej nie miał znaczenia rodzaj zdolności odróżniania, przyjmowano bowiem, że art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych dotyczył każdej zdolności odróżniania znaku towarowego, także wtórnej.

Rozważenia i oceny wymagało zatem w rozpoznawanej sprawie czy zarejestrowany na rzecz Kirkbi A/S znak towarowy [...] miał pierwotną zdolność odróżniającą, a jeżeli nie, to czy nabył wtórną zdolność odróżniającą. Przepis art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych przewidywał, że nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towarów lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji, przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru. Wymienione oznaczenia mogą jednak być zarejestrowane jako znaki towarowe, jeżeli nie będą stanowiły jedynie nazwy rodzajowej towaru lub informacji o jego właściwościach. W wyroku z dnia 10 grudnia 1996 r., III RN 50/96 (OSNAPiUS 1997 nr 15, poz. 263) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że przepis art. 7 ust. 2 nie przesądza, czy wszystkie lub tylko niektóre z wymienionych w tym przepisie oznaczeń mogą nabyć zdolność odróżniania wskutek używania w obrocie gospodarczym. Przy

ocenie, czy oznaczenie posiada zdolność odróżniania należy jednak uwzględniać interes uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o cechach (właściwościach) towarów lub usług. Taki interes można potwierdzić tak długo, jak długo dany znak jest odbierany jako informacja o przeznaczeniu lub właściwościach (np. funkcjonalnych) towaru lub usługi. W przypadku wielu takich oznaczeń, nawet długotrwałe używanie w charakterze znaku towarowego w celu wskazania na pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa, nie może doprowadzić do zmiany pierwotnej informacji odnoszącej się do produktu jako takiego w nośnik informacji właściwej znakowi towarowemu. Dlatego też takie oznaczenia nie mogą być rejestrowane jako znaki towarowe. Wskazany wyżej interes uczestników obrotu gospodarczego nakazuje wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, ponieważ ich rejestracja prowadziłaby do monopolizacji używania tych oznaczeń przez poszczególnych przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby bardzo poważne i nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorców.

Argumentacja prawna przedstawiona w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji odnosząca się do tego aspektu sprawy nie jest doskonała, ale nie oznacza to jeszcze rażącego naruszenia prawa materialnego - art. 29 w związku z art. 4 i art. 7 u.z.t. oraz art. 6 *quinquies* Konwencji Paryskiej. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP oceniła, że „znak przestrzenny w postaci trójwymiarowej formy prostokątnego pryzmatycznego elementu budowlanego-zabawki, na którego płaskiej powierzchni umieszczony jest prostokątny szereg cylindrycznych występów - wg załączonych odbitek” (zgodnie z opisem przedstawionym w zgłoszeniu) użyty dla oznaczania klocków jako zabawek konstrukcyjnych, nie posiadał w dacie zgłoszenia pierwotnej zdolności odróżniającej i nie nabył w Polsce wtórnej zdolności odróżniającej. Przy ocenie pierwotnej zdolności odróżniającej powołała się na to, że zgłoszone do rejestracji oznaczenie trójwymiarowe nie jest ukształtowaniem jedynym w swoim rodzaju lub niezwykłym w danej dziedzinie, lecz stanowi powielenie kształtu znanego przedmiotu (klocka) i jest powszechnie znaną konfiguracją dla przedmiotów w danej klasie, a ponadto, że klocek z wypustkami z jednej i tulejami z drugiej strony był już kilkadziesiąt lat przed zgłoszeniem formy przestrzennej do rejestracji jako znaku towarowego chroniony patentami, a zatem w dniu zgłoszenia do rejestracji w Polsce nie mógł posiadać pierwotnej zdolności odróżniającej jako kształt pospolity, a nie jedyny w swoim rodzaju w klasie zabawek-klocków. Wbrew zarzutom rewizyjnej nadzwyczajnej, odwołanie się do ochrony patentowej nie oznaczało pomieszczenia przesłanek

zdolności patentowej i zdolności rejestrowej („nowość” przy patencie, „dostateczne znamiona odróżniające” przy znaku towarowym). Odwołanie się do elementu nowości (albo raczej braku nowości) było argumentem za oczywistością, pospolitością kształtu zgłoszonej do rejestracji formy przestrzennej, a więc w istocie sprowadzało się do oceny znaku w aspekcie braku pierwotnej zdolności odróżniającej. Argumenty Komisji Odwoławczej dotyczące ochrony patentowej z lat 30-tych i 40-tych XX wieku udzielonej na klocki konstrukcyjne nie miały zatem na celu rozważania przesłanki nowości (która nie jest prawnie doniosła przy ocenie zdolności odróżniającej oznaczenia aspirującego do rejestracji w charakterze znaku towarowego), lecz podkreślenie, że skoro kształt klocka konstrukcyjnego z zaczepami (wypustkami) był chroniony patentami, to znaczy, że cechuje się on określonymi właściwościami funkcjonalnymi, a zatem rejestracja tego kształtu nie może nastąpić, gdyż nie ma on dostatecznych znamion odróżniających jako forma przestrzenna informująca jedynie o właściwościach i funkcji towaru. Cecha funkcjonalna dominuje w zarejestrowanej formie przestrzennej - wypustki w kształcie walca, dzięki którym możliwe jest łączenie klocków, stanowią optymalne rozwiązanie z punktu widzenia funkcjonalności (jak wynika z opinii dr Bishopa-Wengera).

Przy ocenie wtórnej zdolności odróżniającej Komisja Odwoławcza powołała się na to, że uprawniona z rejestracji nie przedłożyła dowodu na to, że w pięcioletnim okresie poprzedzającym zgłoszenie znaku do rejestracji była wyłącznym podmiotem używającym w Polsce formy przestrzennej w postaci prostopadłościennego klocka z ośmioma wypustkami (zaczepami) w kształcie walca, a skoro warunek wyłączności nie został spełniony, klocki o kształcie przestrzennym zgłoszonym do rejestracji nie mogły nabyć wtórnej zdolności rejestracyjnej. Ten ostatni argument jest słusznie krytykowany w rewizji nadzwyczajnej - również z punktu widzenia braku wystarczających podstaw faktycznych do jego sformułowania - nie ma to jednak wpływu na prawidłowość ostatecznej oceny prawnej Komisji Odwoławczej co do braku wtórnej zdolności odróżniającej zarejestrowanego znaku.

W rozpoznawanej sprawie chodzi o specyficzny znak towarowy - formę przestrzenną, która odwzorowuje dokładnie kształt towaru (produktu), a zatem o znak będący samym towarem (klocek konstrukcyjny systemu LEGO). Nie ma przy tym znaczenia, że zarejestrowaniu podlegała tylko wierzchnia część klocka obejmująca wypustki w kształcie walca a nie spodnia jego część, na której umieszczone są tuleje dopasowane kształtem do wypustek. Zgłoszona do rejestracji forma przestrzenna

klocka jest podyktowana jego właściwościami funkcjonalnymi - użytkowymi. Bo chociaż istnieje wiele możliwych do wyobrażenia kształtów klocków konstrukcyjnych, to kształt prostopadłościenny jest najbardziej rozpowszechniony z przyczyn oczywistych (lepiej niż inne bryły - np. walce, stożki, wielościany foremne lub nieforemne - nadaje się do konstruowania budowli). Forma przestrzenna klocka konstrukcyjnego - prostopadłościennych - jest zatem uwarunkowana właściwościami (funkcjami) technicznymi. Również wypustki cylindryczne (w kształcie walca) - wraz z dopasowanymi do nich kształtem tulejami - są najbardziej oczywistą formą dla celów łączenia z sobą poszczególnych elementów konstrukcyjnych (klocków). Ani kształt klocka, ani kształt wypustek nie mają zatem - każdy z osobna oraz we wspólnej konfiguracji - pierwotnej zdolności odróżniającej i nie mogą nabyć wtórnej zdolności odróżniającej.

Oznaczenie w postaci znaku przestrzennego w formie trójwymiarowej, odzwierciedlające w sposób dosłowny kształt klocka, odniesione do klocka właśnie (w takim bowiem zakresie - jedynie w odniesieniu do klocków - nastąpiło częściowe unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego), nie nadaje się do rejestracji jako znak towarowy dla oznaczenia tego rodzaju towaru, ponieważ stanowi jedynie informację o jego właściwościach funkcjonalnych. Ze względu na zawartość intelektualną oznaczenie takie ma charakter wyłącznie opisowy i jako znak towarowy dla oznaczenia towaru, który odzwierciedla, nie powinno być rejestrowane ani chronione. Jeżeli, jak oceniła Komisja Odwoławcza, przedmiotowe oznaczenie, używane w stosunku do zabawek w postaci klocków konstrukcyjnych, nie ma dostatecznych znamion odróżniających, ponieważ jest kształtem pospolitym, oczywistym z uwagi na funkcje klocka, powszechnie znaną konfiguracją dla klocków, a ponadto informuje jedynie o właściwościach funkcjonalnych towaru, to nie ma ono zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 4 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 u.z.t. i nie nadaje się do rejestracji jako znak towarowy. Ten stan rzeczy - jak wynika z ustaleń Komisji Odwoławczej - istniał już przed zgłoszeniem oznaczenia do rejestracji jako znaku towarowego.

W ocenie Sądu Najwyższego zarejestrowany znak towarowy nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 7 u.z.t. w odniesieniu do klocków. Informuje odbiorcę tego rodzaju towarów o ich właściwościach (cechach funkcjonalnych), nie zawiera natomiast informacji o pochodzeniu tak oznaczonych towarów (klocków) z jednego i tego samego źródła (od tego samego przedsiębiorcy) w znaczeniu przyjętym przez przepisy ustawy o znakach towarowych. Dla przyjęcia zdolności odróżniającej danego znaku, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej,

kryterium rozstrzygającym jest nie to, czy znak posiada jakiekolwiek znamiona odróżniające, lecz to, czy ma on dostateczne znamiona odróżniające pozwalające na identyfikację źródła pochodzenia towaru

Niezależnie od tego należy stwierdzić, że przyznanie wyłącznego prawa do używania zarejestrowanego znaku towarowego jednemu przedsiębiorcy mogłoby istotnie ograniczyć swobodę innych przedsiębiorców w zakresie przedstawiania w tej formie przestrzennej - powszechnie znanej, pospolitej i oczywistej dla towarów będących klockami konstrukcyjnymi - swoich (wyprodukowanych przez siebie) towarów. W rezultacie należy uznać za trafne stanowisko Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP o braku zdolności odróżniania zarejestrowanego znaku towarowego [...]. Znak ten nie informuje o pochodzeniu towaru od przedsiębiorstwa uprawnionego z rejestracji znaku towarowego, lecz o pewnych właściwościach towaru, jakim jest klocek, co stanowi oznaczenie niedające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru (art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych). Pomimo tego, że znak towarowy może pełnić i często pełni funkcję reklamową lub informacyjną, nie oznacza to, że do tych funkcji sprowadza się warunek rejestracji i ochrony znaku skutecznej *erga omnes*. Niezbędną przesłanką przyznania określonemu znakowi zdolności odróżniającej i jego rejestracji jest możliwość realizowania przez ten znak funkcji oznaczenia towaru jako pochodzącego od określonego przedsiębiorcy (z określonego przedsiębiorstwa). Jako oznaczenie bez zdolności odróżniających (bez dostatecznych znamion odróżniających) w odniesieniu do klocków znak ten nie może pełnić funkcji oznaczenia pochodzenia, co dyskwalifikuje go jako znak towarowy.

Rejestracja formy przestrzennej o cechach powszechnie znanej konfiguracji elementów konstrukcyjnych, oczywistej dla klocka konstrukcyjnego, jako znaku towarowego miałaby w efekcie skutek antykonkurencyjny, ponieważ konkurujący ze sobą przedsiębiorcy, którzy mieli dotychczas dostęp do rynku i mogli między sobą konkurować lepszą jakością lub poziomem technicznym własnych towarów, w razie zarejestrowania na rzecz jednego z nich znaku towarowego będącego odwzorowaniem funkcjonalnych właściwości towaru, zaczęliby napotykać trudności związane z brakiem możliwości produkowania własnych towarów w kształcie zarejestrowanym jako znak towarowy, ponieważ narażałoby to ich na zarzuty naruszenia praw wynikających z rejestracji znaku towarowego.

Instytucja wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia - jako wyjątek od przeszkód rejestracyjnych - powinna być stosowana ostrożnie i z uwzględnieniem

wszystkich okoliczności związanych z oznaczaniem tym oznaczeniem towarów w obrocie. Pewne wskazówki interpretacyjne wynikają z aktualnego stanu prawnego, a mianowicie z art. 130 zdanie drugie ustawy - Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym odmowa udzielenia prawa ochronnego ze względu na brak dostatecznych znamion odróżniających nie może nastąpić, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał w następstwie jego używania charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu. Jednakże w przypadku znaku towarowego podlegającego ocenie w rozpoznawanej sprawie nie można twierdzić, że nabył on zdolność odróżniającą wskutek jego wieloletniego używania.

Przy dokonywaniu wykładni wchodzących w grę przepisów istotne znaczenie mają międzynarodowe zobowiązania Polski. Słusznie zwraca się uwagę w rewizji nadzwyczajnej na konieczność uwzględniania przy wykładni art. 7 ustawy o znakach towarowych postanowień art. 3 pierwszej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. o harmonizacji przepisów prawa państw członkowskich o znakach towarowych. Podstawę tego twierdzenia stanowią zobowiązania wynikające z wiążącego Polskę Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 11 poz. 38 ze zm.). Układ ten przewiduje obowiązek Polski dostosowania swojego prawa w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej (co obejmuje również ochronę znaków towarowych) do poziomu ochrony podobnego do istniejącego we Wspólnocie, również w zakresie porównywalnych środków dochodzenia takich praw (art. 66 ust. 1), oraz ogólny obowiązek zbliżania istniejącego i przyszłego ustawodawstwa Polski do ustawodawstwa istniejącego we Wspólnocie (art. 68 i 69). Dostosowanie prawa polskiego do standardów ochrony przewidzianych we Wspólnocie może być realizowane dwutorowo - poprzez zabiegi legislacyjne albo poprzez interpretację obowiązujących przepisów w celu uzyskania rezultatu zbieżnego z dyspozycjami norm prawa wspólnotowego. Chociaż z uzasadnienia zaskarżonej decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP nie wynika, aby w toku postępowania odwoławczego była brana pod uwagę wykładnia art. 7 ustawy o znakach towarowych w duchu prawa wspólnotowego, to ostatecznie przyjęte rezultaty wykładni są zgodne z tym, co wynika z dyrektywy 89/104/EWG. Przepis art. 3 dyrektywy, który wyszczególnia powody odmowy rejestracji znaku towarowego lub jej unieważnienia, stanowi, że są wyłączone z rejestra-

cji lub - w przypadku ich zarejestrowania - podlegają unieważnieniu między innymi: znaki towarowe, które są pozbawione zdolności odróżniającej (art. 3 ust. 1 lit b), oznaczenia składające się wyłącznie z: (i) formy, która uwarunkowana jest samym charakterem towaru, (ii) formy towaru, która jest niezbędna do uzyskania właściwości technicznych, (iii) formy, która nadaje towarowi istotną wartość (art. 3 ust. 1 lit e). Sposób wykładni tego ostatniego przepisu został przedstawiony w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 (*Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.*). W wyroku tym (teza 4) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, iż art. 3 ust. 1 lit (e) dyrektywy 89/104/EWG należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie składające się wyłącznie z formy towaru nie może być zarejestrowane jako znak towarowy (na podstawie tego przepisu), jeżeli zostanie wykazane, że podstawowe funkcjonalne cechy tej formy można przyporządkować wyłącznie właściwościom technicznym, a ponadto, że wykazanie istnienia innych form, które umożliwiają uzyskanie tych samych właściwości technicznych, nie pozwala na przewyżczenie określonej w tym przepisie podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego lub jej unieważnienia. W uzasadnieniu wyroku Trybunał podniósł, że forma przestrzenna towaru może - co do zasady - stanowić znak towarowy, pod warunkiem, że można ją przedstawić graficznie i nadaje się do odróżniania towaru lub usługi pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw. Oznaczenie, które zostało wyłączone z rejestracji na mocy art. 3 ust. 1 lit (e) dyrektywy nigdy nie może nabyć zdolności odróżniającej na podstawie jego używania. Trybunał zwrócił uwagę, że art. 3 ust. 1 lit (e) dyrektywy dotyczy oznaczeń, które z uwagi na swój charakter nie mogą stanowić znaków towarowych, stanowiąc wstępną przeszkodę, która może uniemożliwić rejestrację oznaczenia składającego się wyłącznie z formy towaru. Jeżeli tylko jedno z kryteriów wymienionych w tym artykule zostanie spełnione, oznaczenie składające się wyłącznie z formy towaru nie może być zarejestrowane w charakterze znaku towarowego. Uzasadnieniem przeszkód rejestracji przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit (e) dyrektywy jest zapobieżenie ochronie wynikającej z prawa do znaku towarowego, która prowadziłaby do udzielenia uprawnionemu monopolu na techniczne rozwiązania albo funkcjonalne cechy towaru, potencjalnie poszukiwanie przez użytkownika w towarach konkurentów. Artykuł 3 ust. 1 lit (e) dyrektywy ma więc na celu zapobieżenie rozszerzeniu zakresu ochrony wynikającej z prawa do znaku towarowego poza oznaczenia, które mogą służyć do od-



różniania towaru lub usługi od towarów albo usług oferowanych przez konkurentów, tworząc w ten sposób przeszkodę uniemożliwiającą konkurentom swobodne oferowanie towarów, zawierających takie rozwiązania techniczne albo takie cechy użytkowe, w konkurencji z uprawnionym do znaku towarowego. Wyłączenie oznaczeń składających się wyłącznie z formy towaru, która jest konieczna do uzyskania właściwości technicznych (art. 3 ust. 1 lit e, pkt ii dyrektywy), ma na celu wyłączenie z rejestracji form, których główne cechy odpowiadają funkcji technicznej, w ten sposób, że wynikająca z prawa do znaku towarowego wyłączność byłaby dla konkurentów przeszkodą w oferowaniu towaru zawierającego taką właśnie funkcję albo przynajmniej w swobodnym wyborze przez konkurentów rozwiązania technicznego, które chcieliby przyjąć w celu uwzględnienia takiej funkcji w ich towarze. Wreszcie Trybunał stwierdził, że w treści art. 3 ust. 1 lit (e) pkt (ii) dyrektywy nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że wykazanie istnienia innych form umożliwiających osiągnięcie takich samych właściwości technicznych pozwala przewyżyć przewidzianą w tym przepisie podstawę odmowy rejestracji lub jej unieważnienia (wyrok z uzasadnieniem opublikowany: „Rzeczniku Patentowym” Nr 4 (35) październik - grudzień 2002).

Skutki stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi nie oznaczają jeszcze podporządkowania orzecznictwa sądów polskich przepisom prawa wspólnotowego ani wiążącej wykładni orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Wyroki tego Trybunału stanowią jednak źródło inspiracji intelektualnej, przykład sposobu rozumowania prawniczego, wykładni przepisów prawa wspólnotowego, rozumienia pojęć, które powinny być jednakowo rozumiane we wszystkich państwach członkowskich Wspólnot Europejskich.

Z przytoczonego powyżej wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wynika kilka wniosków.

Przede wszystkim, istnieją przeszkody do rejestracji jako znaku towarowego formy (kształtu) towaru nawet w sytuacji, gdy dany rezultat techniczny można zrealizować przy wykorzystaniu innej formy (kształtu). Wystarczy, że forma towaru umożliwia uzyskiwanie określonego rezultatu technicznego. Ponadto, wykluczona jest możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez formę towaru zdeterminowaną właściwościami technicznymi (funkcjonalnymi).

Przeniesienie stanowiska Trybunału na grunt mającego zastosowanie w rozpoznawanej sprawie art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych oznacza, że zbędne stało się rozważanie zasadności zarzutów rewizji nadzwyczajnej odnoszących się do

braku ustaleń faktycznych co do wyłączności używania zarejestrowanej formy przestrzennej przez ubiegającą się o rejestrację znaku Kirkbi A/S, ani też co do prawidłowości rozważań i stanowiska Komisji Odwoławczej dotyczących tego, że Kirkbi A/S powinna ponieść procesowe konsekwencje nieprzedstawienia dowodów na okoliczność, że w pięcioletnim okresie poprzedzającym zgłoszenie znaku do rejestracji była wyłącznym podmiotem używającym w Polsce formy przestrzennej towaru w postaci prostopadłościennego klocka z ośmioma cylindrycznymi wypustkami (zaczepami). Ustalanie tych okoliczności nie miało prawnej doniosłości ze względu na wykluczenie - co do zasady - możliwości nabycia zdolności odróżniającej przez formę towaru niezbędną do uzyskania określonych właściwości technicznych (funkcjonalnych). Badanie, czy miało miejsce wyłączone stosowanie przez Kirkbi A/S (lub jej poprzedników prawnych) na terytorium Polski formy przestrzennej takiej jak zarejestrowana jako znak towarowy, nie miało zatem znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego też nie zasługują na uwzględnienie w tym kontekście zarzuty naruszenia art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., chociaż pogląd Komisji Odwoławczej co do braku wtórnej zdolności odróżniającej ze względu na nieudowodnienie przez Kirkbi A/S wyłączności stosowania oznaczenia jest arbitralny i nieoparty na dowodach. Na marginesie jedynie można wskazać, że z dowodu złożonego przez Kirkbi A/S - w postaci wyników badania opinii publicznej - wynika, że już od pewnego czasu działają na polskim rynku także inni producenci klocków konstrukcyjnych poza przedsiębiorcami należącymi do grupy Lego.

Możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenia niemające dostatecznych znamion odróżniających (art. 7 ust. 2 u.z.t.) była już kwestionowana w doktrynie i orzecznictwie, w szczególności w odniesieniu do oznaczeń ogólnoinformacyjnych (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2002 r., III RN 218/01, niepublikowany, dotyczący znaku 100 PANORAMICZNYCH). Pogląd ten można odnieść do oznaczenia składającego się wyłącznie z wyobrażenia formy towaru, uwarunkowanej koniecznością uzyskania określonych właściwości technicznych. Oznacza to, że zestaw cech funkcjonalnych towaru nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniającej. Prowadzi to do wniosku, że forma przestrzenna będąca odzwierciedleniem towaru i podyktowana (uwarunkowana) wyłącznie właściwościami funkcjonalnymi nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej i nie może nabyć (nie nabycy) wtórnej zdolności odróżniającej. W rozpoznawanej sprawie funkcja łączenia klocków za pomocą wypustek (zaczepów) jest podstawową właściwością funkcjonal-

ną przestrzennej formy klocka jako towaru, definiuje ten towar, a zatem nie ma zdolności odróżniającej. Cylindryczne wypustki (zaczepy) na prostopadłościanie klocka mają znaczenie wybitnie funkcjonalne, a przy tym najłatwiejsze w produkcji, najskuteczniej działające, najlepsze technicznie, optymalne. Znak towarowy przestrzenny stanowiący jednocześnie formę produktu nie ma zdolności odróżniającej i nie może zastąpić prawa z rejestracji wzoru zdobniczego albo wzoru użytkowego (wzoru przemysłowego).

Nie można mówić o naruszeniu art. 6 *quinquies* Konwencji Paryskiej (zasady *telle-quelle*). Przepis ten stanowi między innymi, że każdy znak towarowy prawidłowo zarejestrowany w państwie pochodzenia będzie mógł być zgłoszony i chroniony w takiej samej postaci jak w innych państwach będących członkami związku (A.1.), stwierdzając jednocześnie, że można odmówić rejestracji znaków towarowych, o których mowa w tym artykule, lub unieważnić taką rejestrację, jeżeli są one pozbawione jakichkolwiek znamion odróżniających albo jeżeli są złożone wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które w handlu mogą służyć do oznaczenia rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, miejsca pochodzenia produktów lub czasu ich wytwarzania bądź też są zwykle używane w mowie potocznej lub w uczciwych i stałych zwyczajach handlowych w państwie, w którym wnosi się o ochronę. Interpretując zakres ochrony wynikający z przywołanego przepisu, bierze się pod uwagę oświadczenia samego zgłaszającego znak do rejestracji (B. pkt 2). Kirkbi A/S zgłaszając przestrzenny znak towarowy do rejestracji wyraźnie oświadczyła, że zgłasza znak inny niż znak zarejestrowany w kraju pochodzenia. Zasada *telle-quelle* nie jest bezwzględna i doznaje ograniczeń przewidzianych w art. 6 *quinquies*, na co zwróciła uwagę Komisja Odwoławcza.

Niezrozumiały jest zarzut naruszenia § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych. Przepis ten dotyczy wyłącznie warunków formalnych wniosku o wszczęcie postępowania spornego, nie zaś rozkładu ciężaru dowodowego, a w żadnym razie nie wynika z niego, że wyłącznie na wnioskodawcy wnoszącym o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego spoczywa ciężar udowodnienia wszystkich faktów istotnych dla rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym tej sprawy. O rozkładzie ciężaru dowodu decydują na ogół przepisy prawa materialnego.

Niezrozumiały jest zarzut braku podpisów na decyzji z 12 marca 2001 r. [...]. Jak wynika z oryginału decyzji zawartej w aktach postępowania spornego przez organami patentowymi, została ona podpisana przez wszystkich trzech członków kolegium orzekającego w postępowaniu odwoławczym, natomiast uzasadnienie - przez przewodniczącego kolegium orzekającego oraz członka kolegium orzekającego będącego sprawozdawcą (referentem) sprawy sporządzającym uzasadnienie, zgodnie z treścią § 18 w związku z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 36, poz. 160 ze zm.). Decyzja została doręczona stronom postępowania spornego w odpisie, bez oryginalnych podpisów członków kolegium orzekającego.

Wnoszący rewizję nadzwyczajną nie przedstawił argumentów prawnych wskazujących na istotne naruszenie zaskarżonym orzeczeniem Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP prawa procesowego. Należy w związku z tym stwierdzić, że podstawą uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej jest rażące, a zatem kwalifikowane naruszenie prawa. W rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, aby decyzja Komisji Odwoławczej, przyjmująca brak pierwotnej i wtórnej zdolności odróżniającej zarejestrowanego znaku towarowego (brak zdolności rejestrowej tego znaku), rażąco naruszała prawo, zwłaszcza prawo procesowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy na podstawie art.393<sup>12</sup> k.p.c. w związku art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 43, poz. 189 ze zm.) orzekł jak w sentencji.

=====