

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2019 r., II GSK 851/18¹

Gloss to the Judgment of the Supreme Administrative Court
of 23 May 2019, II GSK 851/18

Комментарий к постановлению Высшего Административного Суда
от 23 мая 2019 года, II GSK 851/18

Науковий коментар до рішення Вищого Адміністративного Суду
від 23 травня 2019 р., II GSK 851/18

KRZYSZTOF DOBIEŻYŃSKI

Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

e-mail: krzysztof.dobiezynski@kul.pl, <https://orcid.org/0000-0002-9380-5873>

Streszczenie: Glosowane orzeczenie dotyczy problematyki ryzyka konfuzji. Jest to jedna z zasadniczych instytucji w prawie znaków towarowych. W odniesieniu do niej należy uwzględniać nie tylko dorobek polskich sądów administracyjnych, lecz także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kluczową zasadą w toku oceny przedmiotowego ryzyka jest zasada współzależności czynników, które należy brać pod uwagę w tym zakresie. Do takich czynników należą podobieństwo towarów, jak również podobieństwo oznaczeń. Nie dopuszczalne jest, co wyraźnie stwierdza sąd, mieszanie oceny podobieństwa oznaczeń z oceną ryzyka konfuzji. Z drugiej jednak strony, stwierdzenie braku podobieństwa oznaczeń powinno skutkować przerwaniem dalszego badania ryzyka konfuzji w danej sprawie.

Słowa kluczowe: znaki towarowe, ryzyko konfuzji, zasada współzależności

Summary: The judgement with commentaries concerns the risk of confusion. It is one of the essential issues in trademark law. It should be referred to not only in relation to the acquis of the Polish administrative courts, but also to the case-law of the Court of Justice of the European Union. The key rule in the examination of the risk in question is the principle of interdependence of factors that should be taken into account in this respect. One of these factors is the similarity of goods and markings. The court clearly states that it is unacceptable to mix the assessment of the similarity of markings with the assessment of the risk of confusion. On the other hand, a conclusion that the markings are not similar should result in the discontinuation of further examination of the risk of confusion in a given case.

Key words: trademarks, likelihood of confusion, principle of interdependence

Резюме: Обжалуемое решение касается вопроса о риске смешения. Это один из основополагающих институтов в законодательстве о товарных знаках. В связи с этим следует учитывать не только достижения польских административных судов, но и прецедентное право Суда Европейского Союза. Ключевым принципом при оценке рассматриваемого риска является принцип взаимозависимости факторов, которые должны быть приняты во внимание в этом отношении. К таким факторам относятся сходство товаров, а также сходство знаков. Недопустимо, как прямо указывает суд, смешивать оценку сходства знаков с оценкой риска смешения. С другой стороны, обнаружение отсутствия сходства признаков должно привести к прекращению дальнейшего изучения риска смешения в данном случае.

Ключевые слова: товарные знаки, риск смешения, принцип взаимозависимости

¹ LEX nr 2687384.

Резюме: Рішення стосується питання ризику конфузії. Це один із найважливіших інститутів у законодавстві про товарні знаки. Слід брати до уваги не лише досягнення польських адміністративних судів, а й юриспруденцію Суду Справедливості Європейського Союзу. Ключовим принципом у процесі оцінки ризику, про який йдеться, є принцип взаємозалежності факторів, які при цьому необхідно враховувати. До таких факторів відноситься схожість товарів, а також схожість знаків. Неприпустимо, як чітко зазначає суд, змішувати оцінку схожості знаків з оцінкою ризику конфузії. З іншого боку, встановлення того, що позначення не є схожими, має призвести до припинення подальшого вивчення ризику конфузії в даному випадку.

Ключові слова: торгові знаки, ризик конфузії, принцип взаємозалежності

Teza wyroku: [...] badanie ryzyka wprowadzenia w błąd przez znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem nakazuje dokonanie szeregu ustaleń w określonej kolejności. W pierwszym rzędzie należy zbadać czy towary, dla oznaczania których przeznaczone zostały znaki z wcześniejszym i późniejszym pierwszeństwem są identyczne lub podobne, przy czym wykluczenie podobieństwa towarów wyklucza również mylące podobieństwo przeciwstawionych znaków towarowych. Kolejno, należy dokonać oceny podobieństwa lub identyczności samych znaków, a następnie wziąć pod uwagę rozpoznawalność znaku z wcześniejszym pierwszeństwem. Wreszcie, niezbędne jest uwzględnienie ewentualnych innych czynników istotnych dla oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Badanie winęczy całościowa ocena ryzyka konfuzji².

Wstęp

Ocena ryzyka wprowadzenia w błąd (ryzyka konfuzji) jest jednym z kluczowych zagadnień nie tylko w polskim prawie znaków towarowych. W doktrynie wskazuje się, że „ryzyko wprowadzenia kupującego w błąd może wystąpić w trzech sytuacjach. Po pierwsze, gdy z uwagi na podobieństwo między znakami i przynajmniej podobieństwo między towarami kupujący nie dostrzeże różnic i wybiera towar oznaczony znakiem fałszywym w przekonaniu, że nabywa towar oryginalny. Po drugie, gdy kupujący dostrzeże różnice między oznaczonymi towarami, ale ze względu choćby na podobieństwo towarów zakłada, że pozostają one pod kontrolą uprawnionego. W tym wypadku ryzyko konfuzji obejmuje pomyłkę co do ekonomicznych, prawnych lub organizacyjnych powiązań między podmiotami nakładającymi znaki i wprowadzającymi je do obrotu. Wreszcie ryzyko pomyłki powstaje także wtedy, gdy ze względu na stopień znajomości (rozpoznawalności) znaku

² Teza została sformułowana przez Autora.

oryginalnego na rynku stopień podobieństwa znaku imitującego nasuwa skojarzenie ze znanym znakiem oryginalnym, co ze względu choćby na podobieństwo towarów przesądza o wyborze towaru oznakowanego znakiem fałszywym. Ryzyko skojarzenia nie jest zatem alternatywą wobec ryzyka pomyłki, lecz jedynie jego doprecyzowaniem³. Ryzyko konfuzji należy do jednej z najczęściej występujących w praktyce tzw. względnych przeszkód rejestracji znaku towarowego⁴. Ocena tego ryzyka jest dokonywana – w przypadku postępowania przed Urzędem Patentowym RP w razie wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku – nie tylko w trakcie tego postępowania, czy w trakcie postępowania o unieważnienie prawa ochronnego, lecz także w toku oceny ewentualnego naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy⁵. Przyjmuje się, że przesłanki kolizji praw (co do zasady badane na etapie rejestracji) i przesłanki naruszenia praw ochronnych, wskazane w art. 296 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, należy rozumieć tak samo⁶. W tym kontekście tak istotny jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2019 r., w którym zostały sformułowane ważne stwierdzenia odnośnie do przedmiotowego ryzyka. Celem niniejszej glosy jest analiza wpływu kolejności, ale i odrębności badania przesłanek ryzyka konfuzji jako naruszenia prawa materialnego. Kolejność i odrębność badania tych przesłanek nie jest bowiem jedynie kwestią metodyki stosowanej m.in. przez eksperta Urzędu w toku postępowania zgłoszeniowego.

³ E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Organy*, w: E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021, s. 476.

⁴ Celem ustanowienia przeszkód względnych jest zapobieżenie powstaniu prawa ochronnego na znak towarowy, którego wykonywanie mogłoby naruszyć prawa kolizyjne, U. Promińska, w: E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej...*, s. 418. Należy podkreślić, że procedury udzielania praw wyłącznych na znaki towarowe są różnicowane. W Unii Europejskiej model badania zgłoszeń znaków towarowych jest kształtowany, co do zasady, przez przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, s. 1–26. Występują zatem modele, gdzie urzędy patentowe *ex officio* badają – poza przeszkodami bezwzględными – także względne przeszkody rejestracji znaków towarowych. Funkcjonują również modele, w ramach których względne przeszkody rejestracji są badane przez urzędy jedynie w wyniku wniesienia sprzeciwu przez osoby trzecie wobec zgłoszenia znaku towarowego.

⁵ Zob. art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 324.

⁶ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: *System Prawa Prywatnego*, t. 14B. *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 667.

1. Stan faktyczny

Głosowany wyrok został wydany w związku ze sprzeciwem opartym na przepisie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej⁷, który stał się podstawą do wydania decyzji przez Urząd Patentowy RP. W przedmiotowej decyzji Urząd unieważnił prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny. Wskazał, że z uwagi na charakter towarów, do oznaczania których przeznaczono kolizyjne znaki, identyczność i ewidentne podobieństwo samych oznaczeń, istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczanych nimi towarów⁸.

Omawiana decyzja została zaskarżona do WSA w Warszawie. Sąd ten uwzględnił skargę i uchylił zaskarżoną decyzję jako wydaną z innym naruszeniem przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W szczególności, w ocenie Sądu, Urząd Patentowy nie sprostął standardom oceny podobieństwa oznaczeń i oceny ryzyka konfuzji. W decyzji zabrakło przede wszystkim określenia istnienia elementów dominujących w porównywanych znakach, co umożliwiłoby prawidłową całościową ocenę oznaczeń w aspekcie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Sąd ten wskazywał, że Urząd skupił się na wspólnym elemencie słownym „RYŁKO”, odchodząc od oceny znaków jako integralnej całości i ogólnego wrażenia wywieranego przez przeciwstawione znaki z uwzględnieniem wszystkich ich składników w aspekcie ryzyka konfuzji. W odniesieniu do tego wyroku została wniesiona skarga kasacyjna. NSA oddalił ją, wskazując chociażby, że zaprezentowana przez WSA metodyka badania podobieństwa znaków jest prawidłowa. Jednocześnie sąd kasacyjny podniósł m.in., że sąd I instancji w swoim wywodzie nie dość wyraźnie rozdzielił kwestię badania podobieństwa znaków od ostatecznego badania istnienia ryzyka konfuzji⁹. Wśród rozważań NSA znalazła się również wskazana wyżej teza.

⁷ W aktualnym tekście ustawy Prawo własności przemysłowej odpowiednikiem tego przepisu jest art. 132¹ ust. 1 pkt 3 tejże ustawy.

⁸ Zarówno znak, którego prawo zostało unieważnione, jak i kolizyjne znaki zawierały słowny element „RYŁKO”. Występowanie tego słowa we wszystkich znakach było podstawą do stwierdzenia podobieństwa oznaczeń.

⁹ NSA stwierdził jednak, że prawidłowo zaprezentowany na wstępie rozważań WSA sposób przeprowadzania podobieństwa znaków towarowych z uwagi niedopuszczalność udzielenia prawa z rejestracji, o której mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej, pozwala odrzucić jako niezasadny zarzut pomieszania przez Sąd płaszczyzny ustalania podobieństwa oznaczeń z płaszczyzną, na której dokonuje się oceny możliwości ryzyka wprowadzenia w błąd.

2. Komentarz

W pierwszej chwili teza ta może wydawać się trywialna, ale w rzeczywistości tak nie jest. Kryje się za nią metodyka badania ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów jako przesłanki ochrony znaków towarowych¹⁰. Sąd stwierdza bowiem, że badanie ryzyka wprowadzenia w błąd przez znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem nakazuje dokonanie szeregu ustaleń w określonej kolejności. W pierwszej kolejności należy zbadać, czy towary, dla oznaczania których przeznaczone zostały znaki z wcześniejszym i późniejszym pierwszeństwem, są identyczne lub podobne. Ponadto, jak stwierdza NSA, należy dokonać oceny podobieństwa lub identyczności samych znaków, a następnie wziąć pod uwagę rozpoznawalność znaku z wcześniejszym pierwszeństwem. Wreszcie, niezbędne jest uwzględnienie ewentualnych innych czynników istotnych dla oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Badanie więc czy całościowa ocena ryzyka konfuzji.

Po pierwsze, już bliższa analiza stanu faktycznego, na podstawie którego został wydany przedmiotowy wyrok, pokazuje, że wciąż w decyzjach Urzędu Patentowego, ale i wyrokach sądów administracyjnych pojawiają się problemy z prawidłowym zastosowaniem przesłanek przepisu dotyczącego ryzyka konfuzji¹¹. Przypomnieć trzeba, że zgodnie z art. 132¹ ust. 1 pkt 3 Prawa własności przemysłowej nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym. Przy czym w toku oceny ryzyka konfuzji nie powinno się uwzględniać jedynie dorobku orzeczniczego polskich sądów administracyjnych, ale również prejudycjalnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W doktrynie wydaje się być ugruntowany pogląd o konieczności uwzględniania orzecznictwa unijnego przez polską praktykę orzecniczą¹². Stąd w odniesieniu do przedmiotowego przepisu zastosowanie mają także orzeczenia TSUE wydane odnośnie do relewantnych przepisów

¹⁰ Pojęcie ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów ewoluowało w europejskich systemach prawnych. Zob. szerzej W. Włodarczyk, *Kolizja znaków towarowych: sprawa złotego zajęczka Lindt Goldhase – polemika*, Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 12, s. 37.

¹¹ Nieprawidłowości w tym zakresie w zaskarżonym wyroku WSA w Warszawie podniósł NSA w głosowanym orzeczeniu.

¹² T. Drab, *Badanie identyczności i podobieństwa towarów lub usług w ramach niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2019, z. 3, s. 76 i wskazana tam literatura.

rozporządzenia 2017/1001¹³ oraz dyrektywy 2015/2436¹⁴. W rezultacie na kwestię prawidłowego stosowania przepisu ustanawiającego zakaz rejestracji znaków z powodu ryzyka konfuzji należy patrzeć szerzej niż tylko z punktu widzenia przepisów polskiej ustawy Prawo własności przemysłowej. Relevantne przepisy rozporządzenia 2017/1001 są bowiem podstawą rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej. Również w tej regulacji jest przewidziana przeszkoda rejestracji z powodu ryzyka konfuzji. Jest ona skonstruowana w analogiczny sposób, jak w przepisach polskiej ustawy. Dlatego problematyka wskazana w tezie głosowanego wyroku ma istotne znaczenie dla prawidłowego badania tej przeszkody rejestracji.

W decyzjach Urzędu Patentowego RP dotyczących oceny ryzyka konfuzji nadal można znaleźć stwierdzenia, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów/usług jest wypadkową podobieństwa towarów i usług oraz podobieństwa oznaczeń¹⁵. Przedmiotowe stwierdzenie nie jest do końca prawidłowe, biorąc pod uwagę zarówno treść przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, jak i zasad wypracowanych przez orzecznictwo. Orzecznictwo TSUE wyraźnie bowiem formułuje zasadę współzależności czynników. W myśl tej zasady, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zależy od wielu czynników i należy je oceniać całościowo, mając na względzie wszystkie czynniki istotne dla danej sprawy. Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, a zwłaszcza podobieństwa znaków towarowych oraz podobieństwa oznaczonych nimi towarów lub usług¹⁶. Stąd niski stopień podobieństwa pomiędzy objętymi znakiem towarami lub usługami może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa między samymi znakami i odwrotnie. Wspomniana współzależność ma na celu zapewnienie, by ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd była jak najbardziej zbliżona

¹³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017, s. 1–99.

¹⁴ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436, s. 1–26. Zob. w tym zakresie wyrok TSUE z dnia 12 września 2019 r. w sprawie AS przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt, C-541/18, ECLI:EU:C:2019:725, pkt 32.

¹⁵ Zob. w tym zakresie przywołane rozstrzygnięcie Urzędu Patentowego RP np. w wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 września 2012 r., VI SA/Wa 937/12, LEX nr 1344867.

¹⁶ Wyrok TSUE z dnia 29 września 1998 r. w sprawie Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc., C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, pkt 16 oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, pkt 18. Pogląd, że podobieństwo towarów powinno być brane pod uwagę jako jedna z okoliczności, które powinny być uwzględniane przy ocenie ryzyka konfuzji, a wśród pozostałych, ocenianych łącznie okoliczności należy wymienić podobieństwo oznaczeń, ich moc odróżniającą, renomę, znajomość, jak również całokształt sytuacji rynkowej, towarzyszącej danemu przypadkowi, występował również w poglądach doktryny, J. Piotrowska, *Renomowane znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2001, s. 149.

do rzeczywistego sposobu postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców¹⁷. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zależy zatem od wielu czynników, a w szczególności od 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. Jak stwierdził Trybunał w innym z wyroków, „istnienie tego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające znaczenie w sprawie. Do czynników tych należą w szczególności stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami i między oznaczanymi nimi towarami lub usługami, a także siła renomy oraz stopień – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania – charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego”¹⁸. Przedmiotowa zasada współzależności ma uzasadnienie normatywne. Współzależność tych czynników została podkreślona m.in. w motywie 11 dyrektywy 2008/95¹⁹, zgodnie z którym pojęcie „podobieństwa” należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd²⁰. Podobne stwierdzenie znajduje się w motywie 16 obecnie obowiązującej dyrektywy 2015/2436. W doktrynie wskazuje się, że w ramach zestawienia powyższych czynników „obowiązuje zasada wzajemnego oddziaływania na siebie poszczególnych z tych przesłanek, zwaną też zasadą równoważenia. Przewiduje ona, w szczególności, że większe podobieństwo znaków podlega osłabieniu przez nikłe podobieństwo towarów lub usług, co może powodować brak ryzyka konfuzji. I odwrotnie, jednorodność towarów lub usług wzmacnia ryzyko pomyłki porównywanych znaków, a im większe jest podobieństwo towarów lub usług,

¹⁷ Zob. cytowane wyżej wyroki Trybunału z dnia 29 września 1998 r., C-39/97, pkt 17 oraz z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97, pkt 19. Z nowszych wyroków zob. wyrok TSUE z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie Patent-och registreringsverket przeciwko Matsowi Hanssonowi, C-705/17, ECLI:EU:C:2019:481, pkt 41, 43 i 47.

¹⁸ Zob. wyroki Trybunału: z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie Ferrero SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), C-552/09 P, ECLI:EU:C:2011:177, pkt 64; z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej przeciwko Equivalenza Manufactory SL, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, pkt 57. Z nowszych orzeczeń zob. wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2020 r. w sprawie China Construction Bank Corp. przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, pkt 54-55.

¹⁹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. Urz. UE L 299 z 8.11.2008, s. 25–33. Dyrektywa ta została zastąpiona w przez dyrektywę nr 2015/2436. Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do dyrektywy 2015/2436, zgodnie z tabelą korelacji w jej załączniku.

²⁰ Zob. wyroki TSUE z dnia 29 września 1998 r., C-39/97, pkt 17 oraz z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97, pkt 19.

tym surowiej należy oceniać wymagania co do koniecznych cech odróżniających znaków, które miałyby eliminować niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd²¹.

Tymczasem w praktyce orzeczniczej Urzędu Patentowego dochodzi do sytuacji pomieszania oceny podobieństwa oznaczeń z oceną ryzyka konfuzji. Przykład takiego pomieszania przesłanek – co podkreśla NSA w glosowanym orzeczeniu – wystąpił w decyzji Urzędu będącej źródłem powstania sporu²². Ponadto niekiedy w wyrokach sądów administracyjnych można znaleźć stwierdzenia o „mylącym podobieństwie znaków”²³. Jeżeli tego rodzaju sformułowanie jest swego rodzaju skrótem myślowym, w którym chodzi o to, że dla stwierdzenia ryzyka konfuzji niezbędne jest wcześniejsze stwierdzenie podobieństwa oznaczeń, to można je zaakceptować. Nie jest natomiast dopuszczalne mieszanie etapu podobieństwa oznaczeń z oceną ryzyka konfuzji.

Podkreślić jednak należy, że zasada współzależności ma charakter względny. Opatrzona jest bowiem dwoma ważnymi wyjątkami. Jeżeli zatem w danej sprawie nie występuje podobieństwo towarów, dla których zostały przeznaczone przeciwstawione znaki, to dalsze badanie oceny ryzyka konfuzji jest bezcelowe. Podobnie, jeżeli w sprawie zostanie stwierdzony brak podobieństwa oznaczeń, to znowu nie ma sensu rozpatrywać występowania ryzyka konfuzji. Zarówno podobieństwo towarów, jak i podobieństwo oznaczeń są więc niezbędne dla stwierdzenia ryzyka konfuzji. Natomiast sam fakt stwierdzenia podobieństwa oznaczeń nie jest jeszcze równoznaczny z wystąpieniem ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, ale dopiero otwiera drogę do poczynienia stosownych ustaleń w tym kierunku²⁴. Istnienie tych wyjątków znajduje potwierdzenie w tezie glosowanego wyroku, w której NSA stwierdza, że „wykluczenie podobieństwa towarów wyklucza również mylące podobieństwo przeciwstawionych znaków towarowych”. Oznacza to, że stwierdzenie braku podobieństwa towarów pociąga za sobą bezprzedmiotowość dalszej oceny ryzyka konfuzji. W tym kontekście należy odczytywać stwierdzenia Sądu o konieczności zachowania nie tylko odrębności, ale i kolejności badania poszczególnych przesłanek. Jeżeli bowiem w danej sprawie wykluczone jest podobieństwo

²¹ M. Trzebiatowski, w: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, 2020 [wyd. el. Legalis], Komentarz do art. 132¹.

²² Wspomniane pomieszanie analizy podobieństwa oznaczeń z kwestią oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pojawia się też w innych decyzjach Urzędu Patentowego RP. Zob. np. decyzja Urzędu z 16.05.2019 r., Sp.34.2019, ZS.2016.00175, niepubl.

²³ Zob. np. wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2019 r., II GSK 530/17, LEX nr 2657307.

²⁴ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w europejskim prawie znaków towarowych*, Europejski Przegląd Sądowy 2007, nr 3, s. 5.

towarów, to nie ma sensu przechodzić do kolejnego etapu, a zatem do oceny podobieństwa oznaczeń.

Należy jednocześnie podkreślić, że ważne jest odpowiednie przeprowadzenie m.in. oceny podobieństwa oznaczeń. Mimo iż celem niniejszej glosy nie jest omówienie wszystkich szczegółowych zasad w tym zakresie²⁵, należy wskazać w szczególności, że w toku badania podobieństwa oznaczeń nie powinno się uwzględniać renomy czy charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku. Jak bowiem stwierdził TSUE, „czynnik odnoszący się do renomy i charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego nie wiąże się z porównaniem kilku oznaczeń, lecz jest związany z jednym oznaczeniem [...]”. Te dwa czynniki mają zatem zupełnie różny zakres, a rozważenie jednego z nich nie pozwala na wyciągnięcie wniosków w odniesieniu do drugiego. Nawet w sytuacji, gdy wcześniejszy znak towarowy ma wysoce odróżniający charakter z uwagi na swoją renomę, okoliczność ta nie pozwala ustalić, czy i w razie czego w jakim stopniu ten znak towarowy jest wizualnie, fonetycznie i konceptualnie podobny do zgłoszonego znaku towarowego. W konsekwencji dokonanie oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń na podstawie renomy wcześniejszego znaku towarowego narusza prawo²⁶.

Przywołana wyżej reguła jest o tyle istotna, że NSA w glosowanym wyroku wyraźnie formułuje wzorzec kontroli rozstrzygnięć w zakresie ryzyka konfuzji. Wobec tego powstaje zasadnicze pytanie, czy naruszenie przedmiotowego wzorca podczas badania ryzyka konfuzji, np. przez uwzględnienie renomy oznaczeń w toku oceny podobieństwa oznaczeń, stanowi naruszenie przepisów postępowania, czy też naruszenie przepisów prawa materialnego. W mojej ocenie naruszenie przedmiotowego wzorca stanowi naruszenie przepisów prawa materialnego. Znajduje to potwierdzenie w orzeczeniach TSUE, który kwalifikuje samą ocenę podobieństwa fonetycznego i wizualnego kolidujących ze sobą oznaczeń jako ocenę o charakterze faktycznym²⁷. Natomiast metoda i kryteria zastosowane w ramach oceny podobieństwa

²⁵ Wśród zasad jest chociażby taka, że ocena podobieństwa pomiędzy znakami na poziomie wizualnym, fonetycznym lub koncepcyjnym musi opierać się na ogólnym wrażeniu stwarzanym przez znaki, z uwzględnieniem w szczególności odróżniających i dominujących elementów znaków – zob. wyrok TSUE z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie SABEL BV przeciwko Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, s. I–6191, pkt 23. Ponadto „potwierdzenie faktu podobieństwa oznaczeń wymaga określenia stopnia podobieństwa. Można wyróżnić małe, średnie i wysokie podobieństwo. Stopień podobieństwa ma bowiem znaczenie przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd”, zob. M. Witkowska, A. Michalak, w: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, 2016 [wyd. el. Legalis], Komentarz do art. 132¹.

²⁶ Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2020 r. w sprawie China Construction Bank Corp. przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, pkt 58–59.

²⁷ Zob. w szczególności wyroki: z dnia 20 września 2007 r. w sprawie Société des produits Nestlé SA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, C-193/06 P, ECLI:EU:C:2007:539, pkt 53; z dnia 6 września 2012 r. w sprawie United States Polo Association przeciwko Urzędowi Harmonizacji

konceptualnego kolidujących ze sobą oznaczeń stanowią kwestię prawną. Chodzi bowiem o zastosowanie przepisu prawa materialnego²⁸. Ściślej, w grę wchodzi naruszenie relewantnego przepisu ustawy – Prawo własności przemysłowej, ale także rozporządzenia 2017/1001 (w zależności od tego, czy postępowanie toczy się na gruncie przepisów polskiej ustawy, czy też rozporządzenia). Odrębność badania poszczególnych przesłanek wynika z treści przepisów zarówno polskiej ustawy, jak i rozporządzenia 2017/1001.

Podsumowując, sądzę, że jedną z konsekwencji przyjęcia powyższej kolejności oraz odrębności badania przesłanek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinno być odpowiednie badanie przez sąd administracyjny zaskarżonej decyzji Urzędu. Oznacza to, że sąd administracyjny powinien zbadać, czy Urząd w ogóle przeprowadził prawidłowe badanie przesłanek ryzyka konfuzji, tj. z uwzględnieniem ich odrębności. Tym samym powinno zostać przeanalizowane, czy przedmiotowa ocena została przeprowadzona całościowo. Jeżeli wynik powyższego badania jest negatywny, to co do zasady powinna być to podstawa do uchylenia zaskarżonej decyzji. Co więcej, wady w zakresie poszczególnych przesłanek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dotyczą kwestii fundamentalnych. Jeżeli Urząd Patentowy nie przeprowadza starannego badania odnośnie do przedmiotowych przesłanek ryzyka konfuzji, to jest to błąd o zasadniczym znaczeniu. Przy czym brak zachowania kolejności badania poszczególnych przesłanek powinien być kwalifikowany jako naruszenie prawa materialnego. Ma to znaczenie chociażby w toku konstruowania zarzutów w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego.

Twierdzenia Sądu zaprezentowane w glosowanym rozstrzygnięciu zasługują na aprobatę. Z jednej strony NSA nawiązując do dorobku orzeczniczego TSUE, ale i polskich sądów, przypomina prawidłową metodykę oceny ryzyka konfuzji. Mimo że przedmiotowa metodyka wydaje się być ustalona i powinna być powszechnie stosowana w decyzjach Urzędu Patentowego, faktycznie tak nie jest. NSA słusznie podkreśla wagę zachowania odrębności, ale i odpowiedniej kolejności badania poszczególnych przesłanek ryzyka konfuzji. Jednocześnie trafnie wskazuje, że ocena ryzyka wprowadzania odbiorców w błąd powinna być całościowa. Dlatego nie

w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), C-327/11 P, ECLI:EU:C:2012:550, pkt 62; z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ACTC GmbH przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, C-714/18 P, ECLI:EU:C:2020:573, pkt 67.

²⁸ Wyrok Trybunału z dnia 16 lipca 2020 r., C-714/18 P, pkt 74 i przytoczone tam orzecznictwo. W przedmiotowej sprawie chodziło o zastosowanie przepisu art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2009, s. 1-42. Rozporządzenie nr 207/2009 zostało zastąpione przez rozporządzenie 2017/1001. Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do rozporządzenia 2017/1001 zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III do tego rozporządzenia.

może się ona ograniczyć do kwestii podobieństwa towarów i podobieństwa znaków towarowych. Tego rodzaju zawężenie badania ryzyka konfuzji jest nieprawidłowe. To rolą Urzędu Patentowego jest przeprowadzenie prawidłowego badania poszczególnych przesłanek. Sąd administracyjny, w toku oceny zaskarżonej decyzji, może sobie pozwolić na pewne uproszczenia w odniesieniu do przepisu regulującego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Nie jest jednak rolą sądu zastępować Urząd Patentowy w kwestii oceny kolizji znaków oraz ryzyka konfuzji. Szczegółowe i prawidłowe uzasadnienie rozstrzygnięcia powinna zawierać decyzja Urzędu Patentowego przy zastosowaniu metodyki oceny ryzyka konfuzji zaprezentowanej przez Sąd w glosowanym orzeczeniu. Orzeczenie to co do zasady koresponduje z normami wypracowanymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na tle relewantnych przepisów dotyczących oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W tym zakresie powinno ono być wyznacznikiem dla Urzędu Patentowego w toku badania oceny ryzyka konfuzji.

Bibliografia

- Drab T., *Badanie identyczności i podobieństwa towarów lub usług w ramach niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2019, z. 3.
- Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K., *Organy*, w: E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021.
- Piotrowska J., *Renomowane znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2001.
- Promińska U., w: E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021.
- Szczepanowska-Kozłowska K., *Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w europejskim prawie znaków towarowych*, Europejski Przegląd Sądowy 2007, nr 3.
- Szczepanowska-Kozłowska K., w: *System Prawa Prywatnego*, t. 14B. *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.
- Trzebiatowski M., w: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, 2020 [wyd. el. Legalis], Komentarz do art. 132¹.
- Witkowska M., Michalak A., w: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, 2016 [wyd. el. Legalis], Komentarz do art. 132¹.
- Włodarczyk W., *Kolizja znaków towarowych: sprawa złotego zajęczka Lindt Goldhase – polemika*, Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 12.