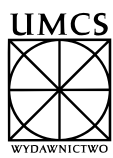


NATALIA WALCZAK

**POSTĘPOWANIE SPRZECIWOWE
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP
I URZĘDEM UE DS. WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ**

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

**POSTĘPOWANIE SPRZECIWOWE
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP
I URZĘDEM UE DS. WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ**



NATALIA WALCZAK

**POSTĘPOWANIE SPRZECIWOWE
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP
I URZĘDEM UE DS. WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ**

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2023

Recenzent

dr hab. Katarzyna Popik-Konarzewska, prof. Akademii WSEI

Redakcja wydawnicza

Lech Maliszewski

Redakcja techniczna

Agnieszka Muchowska

Projekt okładki i stron tytułowych

Krzysztof Trojnar

Skład

Marcin Wachowicz

„Koszty wydania niniejszej pracy zostały dofinansowane przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w Kielcach – organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów naukowych”

© Wydawnictwo UMCS, Lublin 2023

ISBN 978-83-227-9698-6

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin

tel. 81 537 53 04

www.wydawnictwo.umcs.eu

e-mail: sekretariat@wydawnictwo.umcs.lublin.pl

Dział Handlowy

tel./faks 81 537 53 02

Księgarnia internetowa: www.wydawnictwo.umcs.eu

e-mail: wydawnictwo@umcs.eu

Spis treści

Wykaz skrótów	7
Wstęp	11

ROZDZIAŁ I

Prawo znaków towarowych. Charakterystyka ogólna	15
1. Źródła prawa w dziedzinie znaków towarowych	15
1.1. Źródła prawa krajowego	15
1.2. Źródła prawa UE	17
1.3. Źródła prawa międzynarodowego	20
2. Pojęcie znaku towarowego	23
2.1. Istota znaku towarowego	23
2.2. Definicja normatywna znaku towarowego	24
3. Funkcje znaków towarowych	26
3.1. Funkcja oznaczenia pochodzenia	26
3.2. Funkcja reklamowa	27
3.3. Funkcja jakościowa	28
4. Rodzaje znaków towarowych	30
4.1. Podział znaków towarowych ze względu na formę przedstawienia	30
4.2. Podział znaków towarowych ze względu na kryterium stopnia powszechnej znajomości znaku	34
4.3. Podział znaków towarowych ze względu na kryterium podmiotu używającego	36

ROZDZIAŁ II

Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	39
1. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	39
2. Strony postępowania i terminy	41

3. Podstawy sprzeciwu	44
4. Elementy sprzeciwu i wniesienie sprzeciwu	48
5. Badanie dopuszczalności sprzeciwu	50
6. Ugoda	52
7. Pisma	53
8. Wielość sprzeciwów	55
9. Zakończenie postępowania	55

ROZDZIAŁ III

Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej	59
1. Urząd UE ds. Własności Intelektualnej	59
2. Wymagania dotyczące sprzeciwu	60
3. Dopuszczalność sprzeciwu	62
4. Podstawy sprzeciwu	63
5. Okres karencji	70
6. Etap kontrydycznyjny	70
7. Wielość sprzeciwów	71
8. Zakończenie postępowania	72

ROZDZIAŁ IV

Analiza porównawcza postępowań w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i Urzędem ds. Własności Intelektualnej	75
1. Organ	75
2. Terminy	77
3. Wniesienie sprzeciwu	77
4. Strony postępowania	79
5. Podstawy sprzeciwu	79
6. Dopuszczalność sprzeciwu	80
7. Zakończenie postępowania	81
Wnioski końcowe	83
Bibliografia	85
Summary	91

Wykaz skrótów

Akty prawne

dyrektywa 2015/2436	dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 336 z 23.12.2015)
kc	Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875)
kpa	Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz 235, 695, 1298)
Konwencja paryska	Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie 31 października 1958 r. i w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. – Akt sztokholmski z 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51)
Klasyfikacja nicejska	Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji znaków, ustanowiona na mocy Porozumienia nicejskiego podpisanego w Nicei 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. i w Genewie 13 maja 1977 r. oraz zmienionego 28 września 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583)
pwp	Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508)

- rozporządzenie 2017/1001** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, (Dz.U. L 154 z 16.6.2017)
- rozporządzenie 2018/625** Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/625 z 5 marca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. L 104 z 24.4.2018)
- rozporządzenie 2018/626** Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z 5 marca 2018 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431 (Dz.U. L 104 z 24.4.2018)

Czasopisma i publikatory

PPH	Przegląd Prawa Handlowego
Dz.U.	Dziennik Ustaw
Dz.Urz.UE	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
EPS	Europejski Przegląd Sądowy

Organy orzekające

TSUE	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ¹ <i>w poprzednim stanie prawnym:</i>
ETS	Europejski Trybunał Sprawiedliwości
EUIPO	Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (ang. European Union Intellectual Property Office)

¹ Jeden z organów sądowych TSUE.

	<i>w poprzednim stanie prawnym:</i>
OHIM	Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (ang. Office for Harmonization in the Internal Market)
NSA	Naczelny Sąd Administracyjny
Sąd	Sąd ² (UE)
	<i>w poprzednim stanie prawnym:</i>
SPI	Sąd Pierwszej Instancji ³
SA	Sąd Apelacyjny
UP lub UPRP	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
WSA	Wojewódzki Sąd Administracyjny

Inne skróty

dec.	decyzja
ds.	do sprawy
EFTA	Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (ang. European Free Trade Association)
EOG	Europejski Obszar Gospodarczy
itp.	i tym podobne
lit.	litera
n.	następne
np.	na przykład
nr	numer
pkt	punkt
poz.	pozycja
r.	rok
red.	redakcja
s.	strona
t.	tom
tj.	to jest
tłum.	tłumaczenie
ozn.	to znaczy
tzw.	tak zwany
UE	Unia Europejska
ust.	ustęp

² Jeden z organów sądowych TSUE.

³ Jeden z organów sądowych ETS.

WE	Wspólnota Europejska
WIPO	Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
wyr.	wyrok
ze zm.	ze zmianami
z.	zeszyt
zob.	zobacz

Wstęp

Znak towarowy jest ważnym środkiem ekspansji przedsiębiorstwa na rynku¹. Przekazuje informacje o pochodzeniu towaru i jest istotnym narzędziem komunikacji między przedsiębiorcą a konsumentem. Uzyskanie ochrony na znak towarowy zapewnia ochronę przed naruszeniami ze strony konkurentów na rynku. Jest to ważny element rozwoju przedsiębiorstwa.

W celu uzyskania ochrony znaku towarowego należy złożyć wniosek o przyznanie ochrony w odpowiednim Urzędzie Patentowym. Zależyne jest to od terytorium, na którym znak ma uzyskać ochronę. Jeśli chcemy chronić znak towarowy w Polsce, to wniosek składamy do Urzędu Patentowego RP w Warszawie (UPRP). Natomiast jeśli chcemy chronić znak szerzej, na terenie całej Unii Europejskiej, to wniosek składamy w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO). Sprawa trafia następnie do eksperta, który bada, czy znak towarowy nadaje się od odróżnienia towarów i usług. Jeżeli znak towarowy przejdzie badanie wstępne, to jest wyznaczony 3-miesięczny okres na składanie sprzeciwów. Jeżeli sprzeciw nie wpłynie, to znak jest rejestrowany. Złożenie sprzeciwu wiąże się z konsekwencjami. Następuje wejście w tryb procesowy. Obowiązkiem UP RP nie jest przekazanie wnioskodawcy informacji o zgłoszeniu takich samych lub podobnych znaków towarowych. Wiąże się to z tym, że właściciele znaków towarowych powinni sami sprawdzać, czy ktoś nie narusza ich praw do znaku towarowego. W związku z tym warto monitorować, co jest zgłaszane do ochrony. Jeśli nie zostanie to zauważone i nie zostanie wniesiony sprzeciw, to podobny lub identyczny znak towarowy uzyska ochronę. Natomiast EUIPO informuje o zgłoszeniu podobnych unijnych znaków towarowych, a w związku z tym sprzeciwy są składane do około 20% zgłoszeń.

¹ R.Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona*, Lublin 1988, s. 13.

Dla zabezpieczenia ochrony znaku towarowego powinno się regularnie opłacać przyznane prawo ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia. Dla skuteczności ochrony znaku na kolejne 10 lat należy złożyć wniosek o przedłużenie terminu obowiązywania tego prawa.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie postępowań w sprawie złożenia sprzeciwu (tzw. postępowań sprzeciwowych) wobec zgłoszonego znaku towarowego przed UPRP i EUIPO, a następnie szczegółowe porównanie obu postępowań. Postępowanie sprzeciwowe w prawie polskim zostało wprowadzone 11 września 2015 roku w wyniku zmiany ustawy pwp. Komisja Europejska – w celu harmonizacji praw znaków towarowych – uznała za konieczne ujednoczenie systemu sprzeciwowego na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Współcześnie obowiązuje on w prawie wszystkich krajach UE, a także w EUIPO.

W rozdziale I zostały opisane najważniejsze zagadnienia dotyczące znaków towarowych. Na początku przedstawiono źródła znaków towarowych podzielone na źródła prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego, potem istotę i definicję znaku towarowego, a także jego rodzaje i funkcje.

Rozdział II dotyczy postępowania sprzeciwowego przed Urzędem Patentowym RP. Opisano funkcjonowanie Urzędu Patentowego, strony postępowania i terminy w postępowaniu, podstawy sprzeciwu, elementy sprzeciwu i jego wniesienia, dopuszczalność sprzeciwu, możliwość ugodowego rozstrzygnięcia postępowania sprzeciwowego, wymianę pism w postępowaniu, wielość sprzeciwów i sposób zakończenia postępowania.

Rozdział III został poświęcony postępowaniu sprzeciwowemu przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej. Opisano funkcjonowanie Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej, wymagania dotyczące sprzeciwu, warunki dopuszczalności sprzeciwu, podstawy sprzeciwu, okres karencji, etap kontradyktoryjny w postępowaniu sprzeciwowym oraz sposób zakończenia postępowania.

Rozdział IV dotyczy porównania postępowań sprzeciwowych. Porównaniu podlegały tu: organ, do którego wnoszony jest sprzeciw, terminy w postępowaniu, strony postępowania, warunki wniesienia

sprzeciwu, jego podstawy, dopuszczalność, a także sposób zakończenia postępowania.

Całość rozważań zamykają podsumowujące wnioski końcowe. Praca została napisana na podstawie analizy aktualnych przepisów prawa, aktualnego orzecznictwa i różnorodnych pozycji książkowych, w tym monografii i czasopism.

Prawo znaków towarowych. Charakterystyka ogólna

1. Źródła prawa w dziedzinie znaków towarowych

1.1. Źródła prawa krajowego

W Polsce pierwsze akty prawne z dziedziny własności przemysłowej zostały uchwalone w okresie międzywojennym: Dekretem tymczasowym z 13 grudnia 1918 r. Józef Piłsudski, jako Naczelnik Państwa, ustanowił Urząd Patentowy. Zgodnie z art. 1 Dekretu UP istniał przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a do jego obowiązków należało wydawanie świadectw ochronnych na znaki towarowe². Ponadto rozpatrywał skargi w sprawach o udzielanie świadectw ochronnych na znak towarowy, które były wydawane przez drugą instancję, tzw. wydział apelacyjny. Dekret z 1918 roku był jednym z pierwszych polskich aktów prawnych Polski Odrodzonej, co świadczyło o zwiększeniu znaczenia ochrony praw własności przemysłowej dla dobrobytu państwa i obywateli. Kilka miesięcy później, w 1919 roku, wydano pierwszy dekret, który dotyczył znaków towarowych. Był to Dekret Naczelnika Państwa opisujący czynności związane ze znakami. Pierwszy raz w akcie normatywnym została zdefiniowana istota znaku towarowego. Odtąd znakiem towarowym były rysunki, nazwy różnego rodzaju, które nada-

² Dekret tymczasowy Naczelnika Państwa z 1918 r. o Urzędzie Patentowym (Dz.U. 1918, nr 21, poz. 66). Warto tu dodać, że w 1924 roku zarejestrowano w nim pierwszy znak towarowy. W dniu 25 lipca 1918 roku dokonano zgłoszenia. Decyzja o rejestracji zapadła dopiero 11 kwietnia 1924 roku. Właścicielem znaku była Pruszkowska fabryka ultramaryny Sommer i Nower. Była to etykieta z wizerunkiem leżącego lwa, nad którym znajdował się dwugłowy orzeł w otoczeniu medali: M. Lech, *Pierwszy zarejestrowany w Polsce znak towarowy*. Zob. znakitowarowe-blog.pl [data dostępu:11.03.2021].

wały się do odróżniania towarów przemysłowców i kupców od towarów innych przemysłowców i kupców (art. 1)³.

Kolejnym aktem była Ustawa z 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych⁴, która została zastąpiona przez rozporządzenie Prezydenta z 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych⁵. Rozporządzenie z 1928 roku obowiązywało do czasu wejścia w życie nowej ustawy o znakach towarowych z 1963 roku⁶. Ustawa z 1963 roku normowała wyłącznie zagadnienia z zakresu znaków towarowych, wynalazków i wzorów użytkowych Ustawą z 19 października 1972 r. o wynalazczości⁷.

Obecnie w Polsce podstawowym aktem prawnym z dziedziny znaków towarowych jest Ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej⁸. Ustawa ta weszła w życie 22 sierpnia 2001 r., zastępując poprzednio obowiązującą Ustawę z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych⁹. Jest to regulacja relatywnie kompleksowa, niemająca jednak charakteru kodeksu obejmującego unormowanie całej tej gałęzi prawa, niezawierająca ponadto podziału na wspólną część ogólną i część szczegółową¹⁰. Zakres przedmiotowy ustawy, zawarty w art. 1 ust 1, obejmuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; 2) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie, a także zasady wynagradzania twórców; 3) zadania i organizację UP RP.

Ponadto zostały wydane następujące akty wykonawcze do pwp z zakresu ochrony znaków towarowych: 1) rozporządzenie Prezesa Rady

³ Dekret Naczelnika Państwa z 1919 r. o ochronie znaków towarowych (Dz.Pr.P.P. 1919, nr 13, poz. 139).

⁴ Ustawa z 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. 1924, nr 31, poz. 306).

⁵ Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. 1928, nr 39, poz. 384).

⁶ Ustawa z 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz.U. 1963, nr 14, poz. 73).

⁷ Ustawa z 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz.U. 1972, nr 43, poz. 272).

⁸ Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001, nr 49, poz. 508).

⁹ Ustawa z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. 1985, nr 5, poz. 17).

¹⁰ R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej*, PiP 2002, nr 3, s. 6.

Ministrów z 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych¹¹; 2) rozporządzenie Rady Ministrów z 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych¹²; 3) Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów¹³.

Warto dodać, że w pewnym zakresie inne ustawy także regulują ochronę znaków towarowych, na przykład Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji¹⁴, a także Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.¹⁵.

1.2. Źródła prawa UE

Powstanie UE to istotny etap w rozwoju europejskiego prawa znaków towarowych. Źródła prawa europejskiego są uregulowane przez prawo pierwotne i prawo wtórne.

Prawo pierwotne Unii to przede wszystkim traktaty stanowiące podstawę Unii, tzw. traktaty założycielskie, z załączonymi do nich protokołami, aneksami itp., traktaty je zmieniające, traktaty akcesyjne oraz ogólne zasady prawa¹⁶. Umieszczenie traktatów na szczycie systemu źródeł przez nie stworzonych tłumaczy, dlaczego często określało się

¹¹ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U. 2016, poz. 2053).

¹² Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. 2016, poz. 1623).

¹³ Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. 2015, poz. 1505).

¹⁴ Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993, nr 47, poz. 211).

¹⁵ Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83).

¹⁶ J. Barcz, M.Górka, A. Wyrozumka, *Instytucje i prawa Unii Europejskiej*, Warszawa 2017, s. 236.

je mianem „konstytucji”¹⁷. Prawo to zostało ustanowione bezpośrednio przez państwa członkowskie i stanowi podstawy funkcjonowania UE.

Akty prawa wtórnego są tworzone przez odpowiednie instytucje UE, a nie przez państwa członkowskie. Prawo wtórne nie istnieje bez prawa pierwotnego. Prawo wtórne czerpie swoje upoważnienia z traktatów i musi być zgodne z prawem pierwotnym. Obejmuje ono takie akty, jak: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie¹⁸.

Jednym z aktów prawa wtórnego jest dyrektywa UE 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie odnoszących się do znaków towarowych ustawodawstw państw członkowskich. Dyrektywa jako źródło prawa wtórnego musi być implementowana do polskiego porządku prawnego. Zgodnie z art. 288 TFUE dyrektywa wiąże każde państwo, które jest członkiem UE, oraz państwo, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, jednak pozostawia organom krajowym swobodę wyboru form i środków¹⁹. Mając na uwadze art. 1 dyrektywy 2015/2436, jest ona stosowana do każdego znaku towarowego (towarów lub usług), który jest indywidualnym znakiem towarowym, znakiem gwarancyjnym lub certyfikującym, ewentualnie znakiem wspólnym zarejestrowanym bądź zgłoszonym w państwie członkowskim lub w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu lub też którego rejestracja międzynarodowa ma skutek w państwie członkowskim²⁰. Zgodnie z przytoczonym tu artykułem, główne cele dyrektywy to ułatwienie rejestracji i ochrony znaków towarowych w celu wspierania konkurencyjności oraz prawidłowego działania rynku wewnętrznego.

Kolejny akt prawny to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towaro-

¹⁷ A. Roberto, M. Safjan, A. Tizzano, *Zarys prawa Unii Europejskiej*, Warszawa 2014, s. 114.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską i Gospodarczą (Dz. U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.).

²⁰ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 336 z 23.12.2015).

wego Unii Europejskiej²¹. Zgodnie z nim, zostały wprowadzone zmiany proceduralne, zniesiono wymóg przedstawienia znaku towarowego w formie graficznej oraz wprowadzenia do systemu unijnego znaków certyfikujących. Następne akty prawne powstały w wyniku konieczności rozbudowania części przepisów. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/625 z 5 marca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430²², które reguluje między innymi szczegółowe procedury wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwu w odniesieniu do rejestracji unijnego znaku towarowego w EUIPO, szczegółowe zasady obliczania i długości terminów, procedurę uchylania decyzji lub wykreślenie wpisu z rejestru unijnych znaków towarowych oraz szczegółowe uregulowania dotyczące wznowienia postępowania przed Urzędem. Natomiast rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z 5 marca 2018 r. określa szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchyla rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431²³, które dotyczy szczegółowych wymogów zgłoszenia i dokumentacji zgłoszeniowej. Choć są rozporządzeniami, to obowiązują bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

Orzecznictwo sądów i organów UE tworzy szczególną kategorię w obszarze prawa znaków towarowych. Zgodnie z dogmatyką prawa UE, orzecznictwo stanowi w pewnym zakresie *sui generis* źródło praw.

²¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, (Dz.U. L 154 z 16.6.2017).

²² Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/625 z 5 marca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. L 104 z 24.4.2018).

²³ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z 5 marca 2018 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431 (Dz.U. EU. L 104 z 24.4.2018).

1.3. Źródła prawa międzynarodowego

W odniesieniu do międzynarodowych źródeł prawa znaków towarowych **Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 1883 r.**²⁴ jest najważniejszym i najstarszym aktem prawa międzynarodowego w dziedzinie prawa własności przemysłowej. Zawiera zasady ogólne, które dotyczą wszystkich przedmiotów prawa własności przemysłowej oraz zasady szczególne dotyczące przedmiotu własności przemysłowej.

Jedną z najistotniejszych zasad wyrażonych w Konwencji jest zasada standardu narodowego, opisana w art. 2. W związku z tą zasadą nakazane jest, by każde państwo-strona przyjęło taką samą ochronę własności przemysłowej obywateli innych państw-stron, jaką przyznaje swoim obywatelom i osobom prawnym. Zasadę asymilacji uzupełnia wyrażona w art. 4 Konwencji zasada minimum ochrony konwencyjnej, z której wynika, że ustanowiony przepisami standard ochrony konwencyjnej obowiązuje wówczas, gdy ustawy krajowe go nie wprowadziły. Kolejną ważną zasadą jest zasada traktowania narodowego. Uważa się, że uprawniony do znaku towarowego, który przynależy do innego państwa-strony, mógłby uzyskać w Polsce lepszą pozycję prawną niż osoba krajowa. Ważną zasadą jest zasada terytorialności znaków towarowych, którą opisują art. 6 ust. 1-3 Konwencji. Przepisy krajowe każdego państwa-strony określają indywidualne warunki uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, definiują treść i zakres prawa oraz środki ochrony. Pierwszeństwo konwencyjne również wymaga wytłumaczenia. Polega na tym, że zgłaszający znak towarowy może wskazać jako datę pierwszeństwa na datę wcześniejszego zgłoszenia takiego samego znaku towarowego w państwie członkowskim Konwencji paryskiej. Przesłanka, która wskazuje na późniejsze zgłoszenie, musi nastąpić w terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia. Obowiązek używania wskazuje na możliwość pozbawienia uprawnionego przysługującego mu prawa z powodu nieużywania. Pozbawienie następuje dopiero po upływie sto-

²⁴ Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie 31 października 1958 r. i w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. – Akt sztokholmski z 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r., nr 9, poz. 51).

sownego terminu tego nieużywania oraz po przyznaniu uprawnionemu do znaku możliwości obrony przez usprawiedliwienie jego bezczynności. W związku z tym możliwe jest używanie znaku w odmiennej postaci.

W odniesieniu do prawidłowo zarejestrowanego znaku towarowego w państwie-stronie, może zostać zgłoszony i podlega ochronie w takiej samej postaci w innych państwach-stronach. Tak opisana zasada nazywana jest zasadą *telle-quelle* (tj. zasadą *taka-jaka*). Ochrona przed nielegalnym agentem wskazuje, że uprawnionemu do znaku towarowego przysługuje ochrona przeciwko agentowi lub przedstawicielowi, który bez jego zgody wnosi w innych państwach o przyznanie prawa ochronnego na ten znak lub już uzyskał prawo ochronne. Ochrona znaków powszechnie znanych polega na tym, że państwa-strony mają obowiązek zapewnić możliwość odmowy rejestracji lub unieważnienia rejestracji, a także możliwość zakazania używania znaku, który stanowi w całości lub choćby w części odtworzenie, naśladownictwo lub tłumaczenie, które może powodować jego pomylenie ze znakiem powszechnie znanym. Ostatnią zasadą są podlegające warunkowej rejestracji są: herby, flagi, godła i podobne oznaczenia. Takim warunkiem jest uzyskanie zezwolenia właściwych organów. W braku takiego zezwolenia państwa strony są zobowiązane odmawiać rejestracji lub unieważniać, a także zakazać używania jako znaków towarowych lub ich części.

Międzynarodowy system ochrony znaków towarowych nazywany jest „systemem madryckim”. Zawarte w nim akty prawa międzynarodowego to Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 14 kwietnia 1891 r.²⁵ oraz Protokół do porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków przyjęty w Madrycie 27 czerwca 1989 roku²⁶. Siedziba znajduje się w Genewie (w Szwajcarii). Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) dokonuje

²⁵ Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., w Nicei 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. oraz zmienione 2 października 1979 r., (Dz.U. 1993, nr 116, poz. 514).

²⁶ Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie 27 czerwca 1989 r., (Dz.U. 2003, nr 13, poz. 129).

międzynarodowych rejestracji znaków stosując Protokół madrycki.²⁷ Rejestracja następuje przez zgłoszenie znaku towarowego w WIPO za pośrednictwem odpowiedniego krajowego urzędu.

Kolejnymi aktami szczególnymi są: Porozumienie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków podpisane w Nicei 15 czerwca 1957 r.²⁸, a także Porozumienie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, podpisane w Wiedniu 12 czerwca 1973 roku²⁹. Porozumienie nicejskie ustanawia tzw. nicejską klasyfikację towarów i usług. Obecnie zawiera 45 klas, w tym 34 dotyczące towarów i 11 dotyczących usług. Strony porozumienia przyjęły i stosują klasyfikację nicejską w swoich systemach ochronnych znaków towarowych. Jest to bardzo pomocne w harmonizacji systemów rejestracji w różnych państwach. Z kolei Porozumienie wiedeńskie ustanawia międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaku. Klasyfikacja wiedeńska ma na celu ujednoczenie systemów rejestracji znaków w różnych państwach. Angielski i francuski są oficjalnymi wersjami językowymi klasyfikacji. UP RP udostępnia klasyfikację w języku polskim. Polski system rejestracji znaków towarowych uwzględnia w całości klasyfikację nicejską.

Następnym źródłem prawa międzynarodowego jest Traktat singapurski o prawie znaków towarowych³⁰, przyjęty w Singapurze 27 marca 2006 roku. Wszedł w życie 16 marca 2009 roku. Polska przystąpiła do Traktatu w 2009 roku. Jest to porozumienie międzynarodowe, które określa na przykład, jak ma wyglądać pełnomocnictwo, w jakiej formie przeprowadzona jest korespondencja ze zgłaszającym oraz jakie wy-mogi można stawiać przed przed zgłoszeniem znaku.

²⁷ M. Shapiro, *Ten Things You Might Not Know About Filing Under the Madrid Protocol System*, INTA Newsletter, March 15, 2010, Vol. 65, No. 6.

²⁸ Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. i w Genewie 13 maja 1977 r. oraz zmienione 28 września 1979 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 63, poz. 583).

²⁹ Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzone w Wiedniu 12 czerwca 1973 r. i zmienione dnia 1 października 1985 r., (Dz.U. 2003, nr 172, poz. 1669).

³⁰ Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjęte w Singapurze 27 marca 2006 r. (Dz.U. 2009, nr 100, poz. 838).

Ostatnim aktem jest Porozumienie TRIPS - Załącznik 1 C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) podpisanego w Marrakeszu 15 kwietnia 1994 roku³¹. Porozumienie TRIPS realizuje między innymi zapewnienie skutecznej i właściwej ochrony praw własności intelektualnej odnoszących się do handlu, uwzględniając różnice występujące w krajowych systemach prawnych. Ustanawia wielostronne zasady minimalne w celu wspierania zwalczania podrabiania. Podaje definicje znaku towarowego, treść i zakres praw wynikających z rejestracji znaku towarowego, a także uzależnia ochronę znaków powszechnie znanych od znajomości znaku w danym państwie.

2. Pojęcie znaku towarowego

2.1. Istota znaku towarowego

Współcześnie znak towarowy jest najważniejszym instrumentem przedsiębiorstwa w utrzymywaniu klienteli i zdobywaniu nowej³². Jest także dobrem niematerialnym, które trzeba odróżnić od materialnych nośników. Znak towarowy powinien pozwalać na przedstawienie w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom, a także odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi znaku towarowego. Ponadto stanowi odróżnienie towarów/usług przez stworzenie w świadomości odbiorców asocjacji towarów lub usług oznaczonych znakiem z konkretnym podmiotem, od którego pochodzą. W literaturze polskiej, zgodnie z przekonaniem R. Skubisza, znak towarowy jest rozpatrywany niezależnie od regulacji prawnej i jest odbitym w świadomości człowieka jednolitym związkiem oznaczenia, a towary obejmują ogół wyobrażeń o danym towarze wyodrębnionym na podstawie kryterium pochodzenia³³. Wedle powyższego ujęcia, znakiem towarowym jest związek oznaczenia i towaru,

³¹ Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marrakeszu 15 kwietnia 1994 r. (Dz.U. 1995, nr 98, poz. 483).

³² R. Skubisz, *Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana*, Zakamycze 2005.

³³ R. Skubisz, *Prawo z rejestracji...op.cit.*, Lublin 1988, s. 17.

który to związek dostrzegany jest przez odbiorców³⁴. Samo oznaczenie jest tylko wówczas składnikiem znaku towarowego, gdy zostanie powiązane z towarem, co pozwoli na powstanie wspólnego związku oznaczenia i towaru w świadomości odbiorców.

Istotą znaku towarowego jako dobra niematerialnego nie jest oznaczenie *per se*, ale związek oznaczenia z towarem, powstający przez połączenie oznaczenia (formy przedstawieniowej znaku) z towarem, związek ten zapada w pamięć i pozostaje w świadomości kupujących³⁵. Na znak towarowy przysługuje prawo ochronne na 10 lat. Ochrona wzmacnia konkurencyjność oraz możliwość ubiegania się o odszkodowanie w przypadku naruszenia praw do znaku.

W praktyce znakiem towarowym określa się zmysłowo postrzegalne oznaczenie, które służy wyodrębnieniu zindywidualizowanego towaru (usługi), przez wskazanie na jego pochodzenie z abstrakcyjnie lub imiennie określonego źródła (przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw). Z takim postrzeganiem znaku towarowego są zgodne definicje legalne znaku towarowego obowiązujące na obszarze UE.

2.2. Definicja normatywna znaku towarowego

W polskim prawie definicja ustawowa znaku towarowego została zawarta w art. 120 pwp. Zgodnie z nią, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Jest to definicja relatywnie nowa, zmieniona w 2019 roku i wynika z konieczności dostosowania pwp do rozporządzenia 2017/1001. Od tej pory znak towarowy już nie musi być przedstawiany w sposób graficzny – w związku z postępowaniem technologicznym i wprowadzeniem znaków niekonwencjonalnych (jak znaki dźwiękowe) oraz rezygnacją z wymogu przedstawienia znaku towarowego w formie graficznej. Rezygnacja z formy graficznej przyczynia się do większej liczby

³⁴ P.Kostański, Ł.Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*. Warszawa 2020, s. 305.

³⁵ U. Promińska, [w:] *Własność przemysłowa i jej ochrona*, E. Nowińska, U. Promińska, K.Szczebanowska-Kozłowska, Warszawa 2014, s. 389.

rejestracji znaków towarowych. Dzięki temu możliwe jest rejestrowanie znaków niekonwencjonalnych, takich jak dźwięk, hologram i kolor. Wcześniejsza definicja znaku towarowego musiała spełniać trzy przesłanki. Została ona wielokrotnie potwierdzona w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z dyrektywą 2008/95, by przedmiot zgłoszenia do rejestracji mógł stanowić znak towarowy, 1) przedmiot ten musiał stanowić oznaczenie; 2) oznaczenie to powinno dać się wyrazić w formie graficznej; 3) oznaczenie to powinno umożliwiać odróżnianie „towarów” lub „usług” jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Unijny znak towarowy według art. 4 rozporządzenia 2017/1001 może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, a dokładniej z wyrazów, razem z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw oraz pod warunkiem przedstawienia ich w rejestrze unijnych znaków towarowych, w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego. Unijny znak towarowy ma charakter jednolity i obowiązuje na terenie wszystkich państw członkowskich Unii, co wynika z art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001. Wywołuje identyczny skutek w całej Unii, tzn. jest możliwe jego zarejestrowanie w każdym kraju UE. Ponadto, może być przedmiotem zrzeczenia się oraz decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienia znaku, a używanie znaku może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii.

Przez międzynarodowy znak towarowy rozumie się znak towarowy zarejestrowany w trybie określonym w porozumieniu madryckim o międzynarodowej rejestracji znaków lub w protokole do porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie³⁶.

³⁶ U. Promińska, *Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych*, [w:] U. Promińska, E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Legalis 2021.

3. Funkcje znaków towarowych

Pojęcie i istotę znaku towarowego można rozumieć jako całokształt typowych oddziaływań znaku towarowego na konsumentów. Katalog funkcji znaku towarowego obejmuje funkcję oznaczenia pochodzenia (odróżniającą), funkcję jakościową (gwarancyjną) i funkcję reklamową. Obecnie w orzecznictwie Trybunału wymieniane są także: funkcja inwestycyjna i funkcja komunikacyjna³⁷. Funkcja inwestycyjna ma na celu uzyskanie i utrzymanie reputacji, która przyciągnie, a zarazem przywiąże konsumentów do znaku towarowego. Zakłócenie możliwości stosowania znaku towarowego w powyższych celach ma stanowić naruszenie tej funkcji³⁸. Natomiast funkcja komunikacyjna jest uznawana za funkcję nadrzędną nad funkcjami: jakościową, oznaczenia pochodzenia i reklamową. Polega na ogólnej zdolności znaku towarowego do wywołania określonych wyobrażeń klienteli o towarze³⁹.

3.1. Funkcja oznaczenia pochodzenia

Najstarsza funkcja, która opisuje znak towarowy, określana jest jako funkcja oznaczenia pochodzenia. Przyjmuje się, że początkowo uważano ją za jedyną funkcję znaku towarowego. Systemy prawne przyznają jej bezpośrednią ochronę, która charakteryzuje się tym, że uprawniony uzyskuje prawo zakazywania osobom trzecim używania znaku podobnego, jeżeli powodowałoby to ryzyko pomyłki co do pochodzenia towaru⁴⁰. Funkcja ta pozwala odróżnić towary od towarów wytwarzanych lub wprowadzanych do obrotu przez inne przedsiębiorstwa i wskazuje źródło pochodzenia towaru opatrzonego znakiem towarowym⁴¹. W piśmiennictwie nazywana jest także funkcją odróżniającą

³⁷ Ł. Żelechowski, *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy*, PPH 2015, nr 5, s. 5.

³⁸ Wyr. TS z 22.09.2011 r. w sprawie C-323/09, Interflora i Interflora British Unit.

³⁹ P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności... op. cit.*, s. 311.

⁴⁰ U. Promińska, [w:] *Prawo własności przemysłowej*, (red.) U. Promińska, Warszawa 2005, s. 199.

⁴¹ M. Załucki, *Europejskie prawo znaków towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne*, Warszawa 2009,

s. 53.

przez nazywanie znaku towarowego dobrem niematerialnym. Zgodnie z art. 120 pwp, cecha definicyjna znaku towarowego wskazuje zdolność do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Nie tylko pozwala odróżnić towary jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego, ale również wskazuje, skąd pochodzi dany produkt. Funkcja oznaczenia pochodzenia rozumiana tradycyjnie umożliwia nabywcom towarów i usług powiązanie konkretnego znaku towarowego z konkretnym przedsiębiorstwem, z którego towar lub usługa pochodzi (co można określić jako wąskie rozumienie źródła pochodzenia)⁴². Szerokie rozumienie źródła pochodzenia wiąże się z tym, że znak towarowy wskazuje na istnienie pewnego ośrodka, który określa kontrolę nad produkcją i wprowadzeniem do obrotu towaru z tym znakiem. Ochrona tej funkcji to przede wszystkim ochrona przed wprowadzeniem w błąd co do źródła pochodzenia towarów. Została potwierdzona w wielu orzeczeniach, a pierwszym jest orzeczenie ETS z 1976 r. - Terrapin v. Terranova, gdzie TS uznaje, że podstawową funkcją znaku towarowego jest zapewnienie konsumentowi, że towary opatrzone tym znakiem mają identyczne źródło pochodzenia.

3.2. Funkcja reklamowa

Funkcja reklamowa przejawia się w realnych możliwościach wykorzystywania znaku towarowego w charakterze środka reklamy i instrumentu sterującego procesami produkcyjno-dystrybucyjnymi⁴³. Wykorzystanie reklamy polega na rozpowszechnianiu, budowaniu skojarzeń oraz utrwalaniu danego znaku w świadomości nowych klientów. Znak towarowy jest idealnym instrumentem, który możemy wykorzystać w reklamie, gdyż łatwo zapada w pamięć. Jeśli towar jest wprowadzany do obrotu, to jego celem początkowo jest zaistnienie na rynku, a później umocowanie na pozycji i zdobycie klienteli.

Istnieją znaki towarowe, które wykraczają daleko poza towary, na których zbudowano ich rozpoznawalność. Głównie z funkcji reklamowej korzystają renomowane i powszechnie znane znaki towa-

⁴² P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności... op. cit.*, s. 308.

⁴³ M. Schulz, *Znak towarowy a przedsiębiorstwo*, PPH 2003/9, s. 32.

rowe w celu wypracowania lepszej pozycji na rynku. Pozycja na rynku niekoniecznie musi być pozytywna, występują także skojarzenia negatywne ze znakiem towarowym. W Polsce takim przykładem jest linia produktów Constar wytwarzanych w należących do Grupy Animex zakładach w Starachowicach. Nagłośnione przez media wędliny Constar, po terminie przydatności do spożycia, były w swoisty sposób „odświeżane” zarówno przez przedsiębiorstwa wprowadzające je do obrotu konsumenckiego, jak i przez samego producenta używającego znaku towarowego Constar.

Według J. Piotrowskiej, znak towarowy, sam będąc przedmiotem zabiegów reklamowych, staje się czynnikiem ofensywnym, reklamującym, organizującym popyt oraz kształtującym gusty i upodobania nabywców⁴⁴. Ponadto, funkcja reklamowa wpływa na funkcję gwarancyjną, która zapewnia o jakości i rozmaitych walorach danego towaru oraz sprzyja rozwojowi funkcji reklamowej. Ochrona tej funkcji ma charakter pośredni, gdy następuje w ramach ochrony funkcji oznaczenia pochodzenia, a także bezpośredni, gdy obejmuje ochronę przed nieuczciwym wykorzystaniem.

3.3. Funkcja jakościowa

Funkcja jakościowa (nazywana również gwarancyjną) kreuje wymóg odpowiedniej jakości wytwarzanych produktów lub świadczonych usług. Dzięki tej funkcji znak informuje nabywcę o jakości i pewności zapewniających wysoką pozycję danego towaru. Z tego powodu możemy uznać ją za funkcję zaufania nabywców. Zgodnie z przytoczonymi argumentami, takie znaki to najczęściej znaki renomowane. Po pierwsze, posiadają samoistną siłę atrakcyjną, które wywiera wpływ na wybór towarów oznaczonych w podobny sposób. Istotę tej funkcji oddaje stwierdzenie, że jest ona przesunięta w czasie w stosunku do funkcji oznaczenia pochodzenia⁴⁵. Natomiast ochrona tej funkcji następuje w sposób pośredni przez ochronę funkcji oznaczenia pochodzenia, a także bezpośredni, ponieważ obejmuje na przykład prawo upraw-

⁴⁴ J. Piotrowska, *Renomowane znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2001, s. 7.

⁴⁵ R. Skubisz, *Funkcje znaku towarowego*, [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 170.

nionego do usunięcia znaku towarowego z kolejnej partii sprzedaży oznaczonych towarów.

W odniesieniu do funkcji jakościowej warto powołać się na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Arsenal Football Club vs. Matthew Redeem⁴⁶. W tym wyroku stan faktyczny polegał na sprzedaży pamiątek, które zawierały znak towarowy: Arsenal. Znak ten podlegał rejestracji przez klub piłkarski. Niezależny sprzedawca sprzedawał towary oryginalne, jak i opatrzone znakami towarowymi bez zgody uprawnionego. Jednakże umieszczał zastrzeżenie, że tylko towary, które posiadają metki „Arsenal” są oryginalne. W tym przypadku ETS uznał, że nałożenie znaku na towary wywołuje wrażenie, że między towarami a uprawnionym do znaku jest istotny związek. W związku z opisaną sprawą znak towarowy nie stanowi gwarancji, a towary nim opatrzone zostały wyprodukowane lub dostarczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za ich jakość. Jeśli użycie oznaczenia oddziałuje na funkcję gwarantowania pochodzenia, to bez znaczenia będzie sposób odbioru jako oznaka wsparcia, lojalności, czy przywiązania do właściciela znaku.

W związku z tym możemy zauważyć, że wprowadzenia do obrotu handlowego znaku przez osobę trzecią znacząco wpływa na funkcje znaku towarowego. Największe zastosowanie jest w przypadku podstawowej funkcji znaku towarowego polegającej na gwarantowaniu konsumentom pochodzenia produktu. Znaki towarowe dzięki tej funkcji zyskują sobie, a także gwarantują sobie lojalność konsumentów. Ta lojalność jest szczególnie widoczna wówczas, gdy produkt ma charakterystyczne cechy, których nie mogą łatwo odtworzyć konkurenci wytwórców produktów⁴⁷.

⁴⁶ Wyr. TS z 12.11.2002 r., C-206/01, Arsenal Football Club plc v. Maththew Reed.

⁴⁷ J. Phillips, *Trade Mark Law. A practical Anatomy*, Oxford 2003, s. 641.

4. Rodzaje znaków towarowych

4.1. Podział znaków towarowych ze względu na formę przedstawienia

W piśmiennictwie krajowym i europejskim przedstawionych jest wiele podziałów znaków towarowych. Zostaną tu opisane rodzaje znaków towarowych, które są istotne dla tematu niniejszej pracy.

Ze względu na formę przedstawienia wyróżniamy dwie grupy znaków towarowych: konwencjonalne (znaki słowne i znaki obrazkowe, tzw. graficzne, lub znaki słowno-graficzne) i niekonwencjonalne (znaki przestrzenne, tj. trójwymiarowe, znaki w postaci koloru, hologramy, znaki dźwiękowe, ruchowe, dotykowe, zapachowe, smakowe, pozycyjne).

Znaki słowne są oznaczeniami, które są postrzegane za pomocą wzroku i słuchu. Składają się z cyfr lub ich kompozycji. W charakterze słownego znaku towarowego mogą być zarejestrowane pojedyncze wyrazy, zarówno słowa posiadające utrwalone znaczenie, nazwiska, neologizmy albo wyrażenia (złożenia wyrazów), w tym slogany reklamowe, tytuły, na przykład czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych⁴⁸. Gdy znak zawiera napisy w innym języku niż polski, należy podać tłumaczenie. Wyróżnia się znaki słowne *sensu stricto*, znaki liczbowe, znaki literowe oraz znaki, które stanowią sentencje reklamowe (tzw. slogany). Znaki słowne *sensu stricto* przedstawiane są za pomocą jednego lub kilku wyrazów. Mogą być to imiona, nazwiska, pseudonimy, nazwy geograficznego oznaczenia pochodzenia, nazwy danego przedsiębiorstwa lub skróty nazw rodzajowych. Znaki liczbowe to znaki słowne *sensu largo* i są przedstawiane za pomocą jednej lub kilku cyfr. Cyfry nie posiadają charakteru indywidualnego. Ponadto cyfra może być zarejestrowana jako znak, gdy posiada charakter odróżniający od towarów i usług określonych w zgłoszeniu i nie jest wyrażona przez sam opis. Znak towarowy w postaci liczby może być kojarzony z danym produktem przez większość konsumentów i posiadać charakter indywidualny. Znaki cyfrowe mogą być również przedstawione za pomocą serii liczb, na przykład w przypadku marki samochodów.

⁴⁸ J. Sitko, [w:] *Prawo własności przemysłowej* T. Demedecki, A. Niewęglowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Komentarz, Warszawa 2015, s. 605.

Istnieją również znaki towarowe przedstawiane za pomocą słów i są to znaki literowe. Nie jest łatwo zarejestrować taki rodzaj znaków, ponieważ pojedyncza cyfra nie powinna być przypisywana wyłącznie towarom jednego podmiotu. Znaki słowne przedstawione za pomocą sloganów reklamowych stanowią ostatnią kategorię znaków. Slogan jest określany przez zestawienie słów, które wyrażają się przez łatwy do zapamiętania przekaz. Może stanowić znak towarowy, jeśli posiada charakter odróżniający. Im prostszy jest slogan, tym jest łatwiejszy do zapamiętania. Jednak istnieje ryzyko, że będzie postrzegany w optyce braku charakteru indywidualnego.

Znaki obrazkowe, tzw. graficzne, to znaki, które są postrzegane wyłącznie zmysłem wzroku. Można je przedstawić między innymi za pomocą obrazków, ornamentów, fotografii lub odbitki przedstawiającej znak towarowy. Taka różnorodność formy przedstawienia pozwala na szerokie wykorzystywanie tych znaków w obrocie gospodarczym. Możliwa jest też kombinacja słowno-graficznych znaków towarowych, które swoją ochroną obejmują nie tylko słowo wyrażone przez znak, ale i graficzne przedstawienie tego znaku.

Niekonwencjonalnymi znakami towarowymi są przestrzenne znaki trójwymiarowe, choćby perfumy, różnego rodzaju opakowania (takie jak butelka Coca-Coli). Nie może być to kształt pospolity; powinny to być formy czysto fantazyjne, ale również posiadające wartość użytkową⁴⁹. A zatem kryteria wyróżniające odnoszące się do znaków przestrzennych trójwymiarowych nie są inne od kryteriów dotyczących innych kategorii znaków.

Znaki w postaci koloru charakteryzują się tym, że przedstawienie graficzne musi mieć charakter trwały i dokładny. W literaturze polskiej R. Skubisz jako pierwszy wyraził pogląd o możliwości rejestracji znaku towarowego w postaci koloru. Na taki znak może składać się jeden kolor lub kombinacja kolorów. W orzecznictwie przełomowym w tym zakresie był wyrok TS w sprawie Libertel⁵⁰; TS ustanowił, że kolor może mieć charakter odróżniający, gdy jest rozpoznawalny przez konsumentów i stanowi daną usługę lub towar. Jednakże wielu przedsiębiorców

⁴⁹ P. Ströbele, *The Registration*, s. 164–169, Legalis 2021.

⁵⁰ Wyr. TS z 6 maja 2003 r., Libertel, C-104/01.

nie ma szans rejestracji koloru jako znaku towarowego. Wiąże się to z tym, że kolor jako znak można zarejestrować tylko wówczas, gdy znak posiada wtórną zdolność odróżniającą. Przykładem jest fioletowy znak towarowy w przypadku operatora komórkowego PLAY. Dwa razy podjęto próbę rejestracji tego znaku. Dopiero za drugim razem rejestracja zakończyła się sukcesem. Dlatego dopiero za drugim razem? Od pierwszej próby rejestracji minęło siedem lat, w związku z czym rozpoznawalność marki zwiększyła się w ten sposób, że konsumenci kojarzyli znak tylko dzięki kolorowi. Również takie firmy, jak Orange, Nivea i Kodak zarejestrowały własne kolorowe znaki towarowe.

Hologramy to znaki, które są najrzadziej zgłaszane do rejestru. Muszą być przedstawione w postaci pliku wideo lub w sposób fotograficzny, który będzie przedstawiał cały efekt holograficzny. Obserwując taki znak można zauważyć wykorzystanie różnych efektów, przechodzenie jednego obrazu w drugi lub powiększanie się i zmniejszanie obrazu zależnie od kąta patrzenia. Znaki towarowe w postaci hologramów są również umieszczane na towarach lub banknotach w celu uniemożliwienia kopiowania i zapewnienia o legalności ich pochodzenia. Dotychczasowa asocjacja hologramów przez nabywców jako oznaczeń niemających funkcji odróżniającej może utrudnić rozwój tego typu oznaczeń jako znaków towarowych⁵¹.

Kolejnym znakiem niekonwencjonalnym jest znak dźwiękowy, który może być ukazywany w postaci plików dźwiękowych w formie nagrania. Odbierany jest za pomocą zmysłu słuchu, a może być przedstawiony w postaci na przykład odgłosów przyrody czy sygnałów dźwiękowych. Zgłoszenie takiego znaku powinno obejmować także dołączenie nagrania. W celu zarejestrowania znaku dźwiękowego potrzebny jest wymóg odróżniający. Przedstawienie znaku w postaci dźwięku może stanowić dobrą reklamę, ponieważ dźwięki łatwo zapadają w pamięć odbiorców. Przykładem takiego znaku towarowego jest dźwięk telefonu komórkowego Nokia.

Znaki ruchome to znaki składające się z konkretnego ruchu, a także zmiany elementów ustawienia. Taki znak może zawierać słowa i elementy graficzne. Takie znaki są rejestrowane częściej niż znaki holo-

⁵¹ V.K. Ahuja, *Non-traditional trade marks*, s. 579.

graficzne, jednak nie nazbyt często. Najważniejszym elementem, który podlega ochronie, jest ruch. Znaki te mogą występować w postaci znaków ruchomo-dźwiękowych oraz multimedialnych. Ponadto, znaki ruchome mogą być również przedstawione za pomocą gestów. Przykładem rejestracji takiego znaku jest znak piłkarza Garetha Bale'a, który po zdobyciu bramki układa ręce w kształt serca. Znak przedstawia się następująco: ułożone w serce dłonie, pomiędzy którymi znajduje się numer zawodnika, tj. jedenaście⁵².

Znaki dotykowe to znaki postrzegane za pomocą zmysłu dotyku. Mogą być wyrażane przez fakturę powierzchni lub budowę towaru. Podobnie jak inne znaki mogą występować w postaci tzw. znaków kombinowanych. Istnieje możliwość połączenia znaku dotykowego ze znakiem słownym, a także graficznym. Takie znaki odgrywają szczególną rolę u konsumentów, którzy mają wadę wzroku i używają alfabetu Braille'a.

Znaki towarowe w postaci zapachu stanowią kategorię znaków niekonwencjonalnych. Jednym z pierwszych w rejestracji był zapach ściętej trawy. Został dopuszczony w przypadku piłki tenisowej jako towaru. Obecnie, ta rejestracja nie jest już w mocy prawnej. W Australii zarejestrowanym znakiem towarowym jest zapach cynamonu na oznaczenie mebli, a w USA zapach czekolady w przypadku biżuterii. Kolejnymi nietypowymi znakami są znaki smakowe. Dotąd nie zarejestrowano żadnego takiego znaku towarowego. Jest to związane z poglądem, według którego smak może być odbierany przez odbiorców w różny sposób. Ponadto nie jest jasne, w jaki sposób smak mógłby stanowić nośnik informacji o komercyjnym pochodzeniu towaru, jeśli jego nabywca może poznać smak towaru dopiero po jego zakupieniu⁵³. Próbowano w EUIPO zarejestrować smak truskawek w odniesieniu do leków, jednak rejestracja zakończyła się niepowodzeniem.

Znaki niekonwencjonalne mogą być również przedstawione w postaci budynków – są to znaki przestrzenne, np. w rejestrze znajdują się Stadion Narodowy w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Pałac Kultury w Warszawie. Jednak taki rodzaj rejestracji znaku może wywołać wiele problemów. Kolejną kategorią znaków są oznaczenia

⁵² Taki znak został zarejestrowany w UP Wielkiej Brytanii - UK 00002657917.

⁵³ E. Wojcieszko-Głuszko, [w:] *Prawo własności przemysłowej. System PrPryw*, T. 14B, 2017, s. 533.

widzialne, np. deseni, faktura. Używane są do oznaczenia mebli, tkanin, odzieży. Muszą posiadać zdolność odróżniającą i nie być oczywiste. Przykładem jest kratka używana przez firmę Burberry Limited. Był to deseni, który został bezproblemowo zarejestrowany w EUIPO.

Ostatnią kategorię znaków niekonwencjonalnych stanowią znaki pozycyjne. Są przedstawiane za pomocą umiejscowienia danego elementu w przedmiocie dwuwymiarowym albo trójwymiarowym. Stanowią kategorię znaków przestrzennych. Tożsamą do tak pojmowanych znaków, ale niestosowanych w praktyce, była instytucja oświadczenia o nieroszczeniu sobie wyłącznego prawa do elementu znaku towarowego, tj. dysklamacja⁵⁴.

4.2. Podział znaków towarowych ze względu na kryterium stopnia powszechnej znajomości znaku

Znak zwykły, znak powszechnie znany, znak renomowany i znak sławny to kryteria odnoszące się do stopnia powszechnej znajomości znaku.

Znakiem zwykłym jest oznaczenie pochodzenia towaru w taki sposób by identyfikacja pochodzenia towaru była związana z określającym go przedsiębiorstwem. Posiada cechy, które pozostają w pamięci przeciętnego kupującego. Przyjmuje się, że ten znak nie podlega ochronie, jednak nie przed działaniami nieuczciwej konkurencji.

Znak powszechnie znany (tzw. notoryjny) to znak, który utożsamia się z symbolem i jest oznaczony na towarze. Jest znany przez ponad połowę przeciętnych nabywców i jest rozpoznawalny na terenie danego kraju. Uzyskanie ochrony znaku nie jest związane z rejestracją tego znaku, ale zależne od tego, by w wyniku używania stał się powszechnie znany.

Znakiem renomowanym jest znak, który stał się nośnikiem pozytywnych informacji oraz różnego rodzaju asocjacji i wyobrażeń konsumenta (np. prestiżu związanego z posiadaniem towaru z tym znakiem)⁵⁵. Posiada dobrą sławę (*goodwill*) w świadomości odbiorców. Właściciele renomowanych znaków towarowych dążą do tego, żeby stworzyć jak najszerszą strefę ochrony, natomiast pozostali uczestnicy

⁵⁴ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall Functioning, s. 74–77, Legalis 2021.

⁵⁵ R. Skubisz, [w:] *Prawo własności przemysłowej. System PrPryw. T. 14A*, 2017, s. 133.

rynku mają interes w tym, aby tę strefę jak najbardziej zmniejszyć⁵⁶. Taki znak powinien odnosić się do towarów szczególnej jakości, jak Rolex, Piaget, Tiffany lub Christian Dior⁵⁷. Znak renomowany musi być zarejestrowany i powinien być kojarzony przez większość konsumentów. Jest on chroniony także w zakresie usług i towarów niepodobnych do siebie. Przykładem sporu o renomowany znak towarowy był spór, jaki miał miejsce w Polsce między Rolex S.A. i PPHU Rolex⁵⁸. W 1995 roku w Polsce został zarejestrowany znak towarowy słowno-graficzny, który zawierał słowo „Rolex”. Był przeznaczony do oznaczenia drzwi i okien. Rolex S.A. chciał unieważnić znak, podnosząc, że narusza on prawa majątkowe osób trzecich oraz że jest renomowanym znakiem towarowym. Jednakże UP unieważnił znak z powodu ryzyka wprowadzenia w błąd, które nie występowało. Dlaczego? Ponieważ znaki miały inny wygląd graficzny. Kolejną skargę do WSA wniosła szwajcarska spółka, której sprawa również zakończyła się niepowodzeniem dla strony przeciwnej. Sąd stwierdził, że przedstawiony w taki sposób znak ani nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, ani nie zagraża renomie szwajcarskiego znaku towarowego.

Znaki sławne to znaki wyróżniające się szczególnie dużym stopniem powszechnej znajomości oraz związanym z tym przekonaniem nabywców o szczególnie wysokich walorach towarów oznaczonych takim znakiem⁵⁹. Są to najsilniejsze i najbardziej znane znaki towarowe na rynku. Mogą posiadać swoją własną, niepowtarzalną formę. Do taki znaków zaliczamy na przykład Google, Microsoft i Apple. Warto opisać tu spór Apple (Jabłko) o znak towarowy UE – pear⁶⁰. W 2014 roku w EUIPO został złożony wniosek o rejestrację znaku w postaci gruszki. Był to znak słowno-graficzny, który zawierał napis: pear. Dotyczył między innymi sprzętu komputerowego. Wobec tego firma Apple, chcąc chronić swój znak towarowy, złożyła swój sprzeciw do EUIPO.

⁵⁶ M. Kulikowska, *Ochrona renomowanych znaków towarowych w prawie wspólnotowym na podstawie orzecznictwa ETS*, Glosa 2009, nr 2, s. 99–111.

⁵⁷ H. Portet, *Les marques notoirement*, s. 36, Legalis 2021.

⁵⁸ Wyr. WSA w Warszawie z 1.04.2004 r., II SA 3579/02.

⁵⁹ A. M. Dereń, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz i omówienie przepisów ustawy z 30.06.2001 r. Prawo własności przemysłowej*, Bydgoszcz 2001, s. 101.

⁶⁰ Wyr. Sądu UE z 31.01.2019 r. w sprawie T-215/17.

Sąd stwierdził, że znaki różnią się graficznie, a ponadto że znak pear posiada napis. Należy stwierdzić, patrząc na wiele sporów związanych z firmą Apple, iż posługuje się tzw. agresywną polityką, która polega na pozywaniu firm używających znaków nawet nieznacznie podobnych do jej znaków towarowych. Firma próbuje zapewnić szeroką ochronę swojego oznaczenia w tym celu, by inne firmy unikały oznaczeń renomowanego „jabłka”.

Każdy znak sławny jest jednocześnie oznaczeniem renomowanym, jednakże nie wszystkie znaki renomowane są znakami sławnymi. Nie budzi wątpliwości fakt, że praktyczna rola znaków towarowych jest narzędziem, które przyciąga klientów. Natomiast porównując znak notoryjny i renomowany można stwierdzić, że różnica polega na tym, że znak powszechnie znany nie jest rejestrowany.

4.3. Podział znaków towarowych ze względu na kryterium podmiotu używającego

Większość znaków towarowych jest używana przez pojedynczych przedsiębiorców. Dopuszczalne jest używanie znaku towarowego przez dwóch lub więcej przedsiębiorców, ale w wyjątkowych sytuacjach. Istnieją trzy rodzaje takich znaków: wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny oraz znaki chronione wspólnym prawem ochronnym.

Wspólny znak towarowy to znak, który może zgłosić jedynie organizacja posiadająca osobowość prawną, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców (np. organizacja pracodawców, izba gospodarcza, stowarzyszenie rejestrowe), przy czym znak jest przeznaczony do używania w obrocie przez tę organizację oraz podmioty w niej zrzeszone⁶¹. Ponadto, taki znak wskazuje na główne pochodzenie towarów i usług od grupy podmiotów, które posiadają wspólne właściwości. Podaje informację o integracji grupy przedsiębiorców, których działalność jest nastawiona na wspólny cel.

Wspólny znak towarowy gwarancyjny jest szczególną kategorią oznaczeń, jaka podlega ochronie w wyniku rejestracji, przy czym są

⁶¹ K. Czub, *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa 2006, s. 238.

wskazane zasady i tryb używania znaku. Organizacje, które posiadają osobowość prawną i używają znaków towarowych, mogą uzyskać prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony do użytkowania przez przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie znaków przyjętym przez uprawnioną organizację i polegających w tym zakresie jej kontroli⁶².

Wspólne prawo ochronne na znak towarowy definiuje indywidualny znak towarowy, który jest zarejestrowany na rzecz kilku samodzielnych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy wspólnie zgłaszają dany znak do rejestracji. Dzięki temu rejestracja prawa ochronnego automatycznie jest prawem wspólnym. W związku z naruszeniami prawa ochronnego współuprawniony może dochodzić roszczeń z powodu naruszenia prawa ochronnego i używać znaku towarowego we własnym zakresie. Zgodnie z art. 159 pwp, w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się, o ile umowa o wspólności prawa ochronnego nie stanowi inaczej, przepisy kc o współwłasności w częściach ułamkowych. Współuprawniony – z prawa ochronnego na znak towarowy – może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, używać znaku towarowego we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia prawa ochronnego.

⁶² J. Sieńczyło-Chlabicz, *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa 2018, s. 461.

Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

1. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Patentowy RP istnieje od 1918 roku. Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa ustanowił – dekretem tymczasowym z 13 grudnia 1918 r. – Urząd Patentowy, działający przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu. W tym samym roku został też ustanowiony zawód rzecznika patentowego. Siedziba UPRP od samego początku znajduje się w Warszawie.

Zgodnie z art. 259 pwp, UPRP jest centralnym organem administracji rządowej do spraw z zakresu własności przemysłowej. UPRP podlega bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw gospodarki – jednemu z konstytucyjnych organów centralnych administracji rządowej⁶³. Centralne organy administracji rządowej nie wchodzi w skład rządu, właściwość miejscowa rozciąga się na obszar całego kraju, natomiast kompetencje takiego organu są ustalone w przewidzianych formach prawnych⁶⁴. UPRP wykonuje zadania w sprawach własności przemysłowej wynikające z ustawy, przepisów odrębnych oraz umów międzynarodowych⁶⁵.

Struktura UPRP jest określana przez akt wykonawczy, tj. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej⁶⁶. Na czele

⁶³ A. Przytuła, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, (red.) M. Kondrat, Warszawa 2021, art. 259.

⁶⁴ J. Szreniawski, *Wstęp do nauki administracji*, Lublin 2004, s. 52.

⁶⁵ J. Sieńczyło-Chłabcz, *Prawo własności... op.cit.*, s. 407.

⁶⁶ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U., poz. 248).

Urzędu stoi Prezes, który jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Obecnie funkcję prezesa pełni Edyta Demby-Siwiek. Zgodnie z art. 3 Prezes UP kieruje UPRP przy pomocy zastępców Prezesa i dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych. Całościowy zakres działania UPRP jest zawarty w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania UP RP⁶⁷.

Zadania Urzędu w odniesieniu do znaków towarowych to: przyjmowanie i badanie zgłoszeń dokonanych w celu uzyskania ochrony, prowadzenie rejestrów znaków towarowych, orzekanie w sprawach udzielania praw ochronnych na znak towarowy, rozstrzygnię sporów w postępowaniach sprzeciwowych i spornych. UP jest organem administracyjnym, w związku tym postępowania przed tym urzędem nazywane są postępowaniami administracyjnymi. W postępowaniu przed UP stosuje się przepisy Ustawy z 14 czerwca 1960 r. - kpa⁶⁸. Zgodnie z art. 252, przepisy te stosuje się, jeśli pwp nie stanowi inaczej. Wyjątki wymienia przepis art. 253 pwp, który stanowi, że przepisów posta nie stosuje się do:

1) terminów załatwiania sprawy do rozpatrywania zgłoszeń dokonanych w celu uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji,

2) wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania bądź stwierdzenie nieważności decyzji mogą być podniesione w sporze o unieważnienie udzielonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

UPRP wykonuje także zadania w ramach współpracy międzynarodowej przez stały kontakt z takimi organizacjami, jak: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), Europejska Organizacja Patentowa (EPO), Urząd ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EU-IPO). Zadania UPRP w zakresie międzynarodowych znaków towarowych dotyczą dwóch zasadniczych sfer:

⁶⁷ Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U., nr 8, poz. 59 z późn. zm.).

⁶⁸ Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

1) wewnętrznej, obejmującej sytuacje, w których podmiot polski poszukuje ochrony międzynarodowej, a także 2) zewnętrznej, obejmującej sytuacje, w których zagraniczny podmiot poszukuje ochrony swojego znaku międzynarodowego w Polsce⁶⁹. Ponadto, UPRP rozwija również swoją współpracę z urzędami patentowymi innych państw, a także uczestniczy w pracach organów międzynarodowych, których Polska jest członkiem.

2. Strony postępowania i terminy

Od 15 kwietnia 2016 roku radykalnej zmianie uległy zasady udzielania prawa chroniącego znaki towarowe w Polsce⁷⁰, a w tym również procedury sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Postępowanie sprzeciwowe w prawie znaków towarowych zostało wprowadzone do krajowego prawa własności przemysłowej Ustawą z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy pwp, która weszła w życie 15 kwietnia 2016 roku. Ustawa pwp w rozdziale 4² określa postępowanie w sprawie sprzeciwu. Dokładne uregulowanie znajduje się w art. 152¹⁷ – 152²³. Postępowanie sprzeciwowe w odniesieniu do znaków towarowych zostało przeniesione z etapu po rejestracji znaku do procedury zgłoszeniowej⁷¹.

W postępowaniu sprzeciwowym wobec zgłoszenia znaku towarowego występują dwie strony postępowania: zgłaszający i wnoszący sprzeciw (art. 158¹⁸ pwp). Podmiot, który wniósł o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, to zgłaszający. Zgłaszającym jest osoba, która w imieniu własnym dokonała zgłoszenia znaku towarowego. Czynności związane ze zgłoszeniem znaku towarowego nie muszą być wykonywane osobiście. Zgodnie z art. 236 ust. 1 pwp, pełnomocnikiem strony może być rzecznik patentowy oraz adwokat, radca prawny lub

⁶⁹ A. Sadza, *Wpływ decyzji Urzędu Patentowego w Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej*, Warszawa 2021, LEX 2021.

⁷⁰ K. Sztobryn, *(Nie tylko) krytyczne spojrzenie na nowe przepisy ustawy prawo własności przemysłowej dotyczące sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego*, PPH 2016, nr 8, s. 26–31.

⁷¹ J. Sieńczyło-Chlabicz, *Prawo własności... op.cit.*, s. 424.

osoba świadcząca usługi transgraniczne na podstawie ustawy o rzecznikach patentowych. Wyjątek stanowi ust. 2 tego artykułu, iż pełnomocnikami osoby fizycznej mogą być również: współuprawniony, rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia⁷². W przypadku osób niemających miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą działać tylko za pośrednictwem odpowiednio rzecznika patentowego, adwokata, radcy prawnego lub osoby świadczącej usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Jednakże, obowiązek ten nie dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i jednocześnie strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (art. 236 ust. 3).

Natomiast wnoszący sprzeciw może być uprawniony do posługiwania się wcześniejszym znakiem towarowym lub z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego⁷³. W celu zidentyfikowania tożsamości osoby wnoszącej sprzeciw należy wskazać: nazwę oraz siedzibę osoby prawnej i imię, nazwisko, a także adres osoby fizycznej. Istnieją również dwa wyjątki, gdy sprzeciw może być wniesiony przez więcej niż jedną osobę. Jeśli te osoby są współwłaścicielami wcześniejszego prawa lub znaku oraz jeśli chodzi o wcześniejszego właściciela lub współwłaściciela. Ponadto, do jednego zgłoszenia można złożyć wiele sprzeciwów⁷⁴. Postępowanie sprzeciwowe ma zatem charakter postępowania kontradiktoryjnego, które toczy się między dwoma podmiotami przed UP, występującym w roli bezstronnego organu. Zostało to potwierdzone w wyroku WSA

⁷² J. Glumińska-Pawlic, D. Bielecka, K. Derela, P. Grzybczyk, A. Hofman, J. Markowicz, M. Mikuła, A. undefined. Mrozińska, A. Oleś, K. Orpik, J. Sikorski, Ł. Zarzycki, *Sprzeciw*, [w:] J. Glumińska-Pawlic, D. Bielecka, K. Derela, P. Grzybczyk, A. Hofman, J. Markowicz, M. Mikuła, A. undefined. Mrozińska, A. Oleś, K. Orpik, J. Sikorski, Ł. Zarzycki, *Działalność gospodarcza w sektorze MŚP. Praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa*, Warszawa 2020. Legalis 2021.

⁷³ P. Lenarczyk, *11. Znak towarowy biologicznego produktu leczniczego*, [w:] *Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne*, (red.) M. Świerczyński, Warszawa 2016, Legalis 2021.

⁷⁴ To zagadnienie zostanie poruszone w rozdziałach II i III.

z 1 października 2015 r.⁷⁵, w którym stwierdzono, że należy podać przepis prawa stanowiący podstawę sprzeciwu.

Warto tu podać, iż terminy wyznaczane są przez UPRP zgłaszającemu na ustosunkowanie się do sprzeciwu w postaci odpowiedzi na sprzeciw. Ponadto, terminy są wyznaczane wnoszącemu sprzeciw na ustosunkowanie się do odpowiedzi na sprzeciw oraz na uzupełnienie dowodów. Są to terminy zwykłe, które mają charakter porządkowy, instrukcyjny, jak z reguły wszystkie terminy wyznaczane przez organ administracji publicznej⁷⁶. Sprzeciw powinien zostać wniesiony do UPRP na piśmie w terminie trzech miesięcy od momentu publikacji zgłoszenia znaku towarowego w „Biuletynie Urzędu Patentowego”. Termin ustawowy jest terminem prekluzyjnym, co oznacza, że uchybienie terminowi powoduje bezskuteczność danej czynności prawnej⁷⁷. Po bezskutecznym upływie takiego terminu UPRP wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy⁷⁸. Zostało to również potwierdzone w wyroku WSA w Warszawie z 13 grudnia 2017 r.⁷⁹, który stanowi, że nie można skutecznie wnieść o przywrócenie terminu trzech miesięcy wobec zgłoszenia znaku towarowego. W związku z tym, instytucja przywrócenia terminu, która jest opisana w art. 58 i 59 kpa, nie znajdzie tu zastosowania. Według J. Sieńczyło-Chłabicz, uzasadnione jest traktowanie terminu trzech miesięcy jako terminu niepodlegającego przywróceniu dla wnoszącego sprzeciw⁸⁰. Termin w przypadku formalnego sprawdzenia sprzeciwu i uzupełnienia wynosi jeden miesiąc, jeśli strona postępowania mieszka na terenie Polski lub ma tu siedzibę firmy, a jeśli za granicą, to termin wynosi dwa miesiące. Jeśli strona nie dostarczy dokumentów w wyznaczonym czasie, to nie zostaną one uwzględnione w postępowaniu lub sprzeciw zostanie umorzony.

⁷⁵ Wyrok WSA w Warszawie z 1.10.2015 r., VI SA/Wa 626/15.

⁷⁶ R. Stankiewicz, [w:] *Kodeks postępowania administracyjnego*, 2017, s. 530.

⁷⁷ K. Chłabicz, *Postępowanie sprzeciwowe w prawie znaków towarowych po nowelizacji prawo własności przemysłowej*, PUG 2017/3, s. 24.

⁷⁸ K. Mania, *Nowelizacja przepisów w zakresie rejestracji znaków towarowych*, [w:] *Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygnięcia sporów*, Warszawa 2016, Legalis 2021.

⁷⁹ Wyr. WSA w Warszawie z 13.12.2017 r., VI SA/Wa 1997/17.

⁸⁰ J. Sieńczyło-Chłabicz, *Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego (uwagi de lege lata i de lege ferenda)*, PiP 2017, nr 10, s. 35–50.

Strony postępowania mają miesiąc na udzielenie odpowiedzi na sprzeciw i odniesienie się do sprzeciwu, jeśli ich miejsce zamieszkania jest na terenie Polski lub tu znajduje się siedziba ich firmy, a jeśli jednak za granicą, to termin wynosi dwa miesiące. W tych przypadkach UP RP wyznacza odpowiednio dłuższy termin, lecz nie dłuższy niż 3 miesiące. Ostatnim terminem jest termin dwóch miesięcy we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od daty wydania decyzji.

3. Podstawy sprzeciwu

W pwp występują dwa rodzaje podstaw odmowy rejestracji znaku towarowego: względne i bezwzględne. Podstawy bezwzględne opisane są w przepisach art. 129¹, 136¹ i 136³ pwp. Natomiast podstawy względne opisane są w art. 132¹ pwp i mogą stanowić podstawę sprzeciwu⁸¹. Z urzędu badane są tylko przesłanki bezwzględne. Natomiast przesłanki względne mogą być zbadane na wniosek osoby trzeciej przez Urząd w sytuacji złożenia sprzeciwu. Należy jednak pamiętać, że publikowane w BUP są jedynie znaki, które wypełniają podstawy bezwzględne. Bezwzględne przeszkody są opisane w art. 129¹ pwp i stanowią, że nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia, które nie są znakami towarowymi i nie nadają się do odróżniania towarów, dla których zostały zgłoszone. Ponadto, składają się tylko z elementów, które służą do wskazania na przykład rodzaju towaru i jego pochodzenia⁸², składają się z elementów języka potocznego, zostały zgłoszone w złej wierze, są sprzeczne z porządkiem publicznym, mogą wprowadzić odbiorców w błąd, zawierają w sobie na przykład symbol religijny, patriotyczny, symbol RP, symbol obcego państwa, który wymaga zezwolenia, a zakaz używania go może wynikać z umowy międzynarodowej, zawierają urzędowe oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, jeżeli znak towarowy jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, stanowi chronioną nazwę odmiany roślin i odnosi się do tego samego lub pokrewnego gatunku⁸³.

⁸¹ R. Skubisz, M. Trzebiatowski, [w:] *System prawa...op cit*, s 411.

⁸² Zob. Wyr. WSA w Warszawie z 24.06.2020 r., VI SA/Wa 1022/20.

⁸³ W tym miejscu zostały wymienione przesłanki bezwzględne z art. 129¹ pwp.

Podstawy do wniesienia sprzeciwu są wskazane w art. 132¹ pwp. Jedną z nich jest naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Wskazuje na to art. 132¹ ust. 1 pkt 1 pwp. Wprawdzie nie wymieniono dokładnie, jakie prawa opisuje ten przepis, jednakże do najważniejszych i wartych omówienia w mojej ocenie należą: prawo do imienia, nazwiska, prawo do wizerunku, prawo do firmy, prawo do rejestracji wzoru przemysłowego oraz prawa autorskie osobiste i majątkowe.

Nazwisko stanowi dobro osobiste, które jako językowe oznaczenie indywidualnej osoby odróżnia ją od innych ludzi⁸⁴. Zgodnie z wyrokiem NSA z 20 września 2006 r., nazwisko jako znak towarowy może służyć do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw⁸⁵. W związku z tym, w przypadku kolizji zgłoszeniowej lub rejestracyjnej, znak towarowy, który zawiera nazwisko, może mieć zablokowaną możliwość rejestracji przez osobę, która ma prawo podmiotowe do niego. Jednakże naruszenie może wynikać z wykorzystania nazwiska przez wykorzystanie go razem z imieniem. W ten sposób znak towarowy może być zidentyfikowany z daną osobą. Do naruszenia prawa podmiotowego dochodzi, gdy zgłaszający zgłasza czyjeś nazwisko, by skorzystać z jego rozpoznawalności wśród odbiorców i odbierane jest to jako fakt, że dana osoba przyczyniła się do wytworzenia określonych towarów. Często zdarza się wykorzystanie nazwiska osoby znanej, lecz całkowicie niezwiązanej z produkcją danego towaru czy wykonaniem usługi⁸⁶. G. Tylca wyraża pogląd, że naruszenie jest wyłącznie wtedy, kiedy w treści znaku towarowego cudzego nazwiska wyrządzone zostanie szkoda osobie, która je nosi⁸⁷.

Wizerunek jako dobro osobiste to dostrzegalne cechy fizyczne człowieka, które tworzą wygląd i umożliwiają identyfikację danej osoby spośród innych ludzi⁸⁸. Wizerunek może stanowić znak towarowy i może tym sposobem naruszać cudze prawa osobiste i majątkowe.

⁸⁴ A. Szpunar, *Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową*, Bydgoszcz 1999, s. 114; S. Szer, *Prawo cywilne. Część ogólna*, Warszawa 1962, s. 188–189, Warszawa 1967, s. 178.

⁸⁵ Wyr. NSA z 20.09.2006 r., II GSK 115/06.

⁸⁶ M. Szulc, *Komersyjne wykorzystanie oznaczeń indywidualizujących osobę w znaku towarowym*, PPH 2014, nr 7, s. 36-49.

⁸⁷ G. Tylec, *Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym*, Lublin 2013, Legalis 2021.

⁸⁸ Wyr. SA w Krakowie z 19.04.2016 r., i ACa 1826/15.

O naruszeniach prawa do firmy jako zarejestrowanego znaku towarowego możemy dowiedzieć się z polskiego orzecznictwa. Zostało to potwierdzone na przykład w wyroku NSA z dnia 28 października 2008 r.⁸⁹: prawo do firmy jest naruszone w wyniku zakłócenia polegającego na wprowadzaniu w błąd co do tożsamości podmiotów. Kolejnym przykładem jest wyrok NSA z 28 listopada 2018 r.⁹⁰, zgodnie z którym naruszenie prawa do firmy stanowi tylko zarejestrowanie podobnej nazwy przedsiębiorstwa znaku towarowego. Prawo do firmy i jego wyłączność są niezupełne. Granice oparte są na zakresie terytorialnym i podmiotowym. Organ powinien ustalić i dokonać porównania zakresu przedmiotowego i terytorialnego działalności wnioskodawcy i uprawnionego do spornego znaku towarowego, a także prawdopodobieństwo wystąpienia konfuzji, tj. ryzyka niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia tak oznaczanych towarów pochodzących od wnioskodawcy.

Prawo do rejestracji wzoru przemysłowego jest prawem podmiotowym i może być naruszone przez używanie znaku towarowego. Wzór przemysłowy i znak towarowy mają możliwość odróżniania towaru w obrocie. W związku z tym używanie znaku towarowego może mieścić się w zakresie używania wcześniejszego prawa do rejestracji wzoru przemysłowego.

Autorskie prawa osobiste i majątkowe są prawami przysługującymi twórcy utworu. W celu korzystania z czyjegoś utworu jako znaku towarowego należy otrzymać pozwolenie od podmiotu, który posiada prawa majątkowe do tego utworu. Jeśli takie zezwolenie zostanie uzyskane, to możliwe jest korzystanie z tego utworu w charakterze znaku towarowego. Zatem sprzeciw wobec znaku towarowego może wnieść osoba uprawniona z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego. Prawa osobiste są nieograniczone w czasie i nie podlegają zrzeczeniu lub zbyciu. Natomiast prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby. Uprawnionym – oprócz autora – może być podmiot, który nabył prawo autorskie majątkowe. Jeśli ten podmiot zdecyduje się na wniesienie sprzeciwu, to powinien przedstawić dowody świadczące o przeniesieniu praw autorskich. Znak towarowy może występować

⁸⁹ Wyr. NSA z 28.10.2008 r., II GSK 400/08.

⁹⁰ Wyr. NSA z 28.11.2018 r., II GSK 4104/16.

jako utwór. W wyroku WSA w Warszawie z 6 kwietnia 2005 r. sprecyzowano, że dobro powinno być utworem i korzystać z ochrony praw autorskich. Jeśli dobro nie jest utworem, to nie można stwierdzić, że zarejestrowanie znaku towarowego naruszyło czyjeś prawo, bo w takim przypadku takie prawo nie przysługuje nikomu.

Osoba, która w procedurze sprzeciwowej wnosi sprzeciw, powinna pamiętać o wykazaniu przysługującego już prawa osobistego lub majątkowego i zebrać odpowiedni materiał dowodowy, który stanowi spełnienie przesłanek naruszających to prawo. Przeszkody bezwzględne, które zostały tu już opisane, mają szczególne znaczenie, także na etapie postępowania o unieważnienie prawa, ponieważ możliwe jest wykazanie naruszenia danego prawa majątkowego lub osobistego osoby trzeciej w następstwie używania znaku towarowego⁹¹.

Identyczność z istniejącym już znakiem towarowym lub podobieństwo do niego również mogą być podstawą do wniesienia sprzeciwu. Zostało to opisane w art. 132¹ ust.1 pkt 3 pwp. Jest to możliwe, jeśli:

- 1) towary i usługi są identyczne, a znaki są podobne,
- 2) towary i usługi są podobne, a znaki identyczne,
- 3) towary, usługi i znaki są podobne.

Podobieństwo towarów lub usług stanowi podstawę do wniesienia sprzeciwu. W razie wystąpienia podobieństwa między towarami i usługami konieczne jest sprawdzenie, czy nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd. Porównywanie towarów i usług następuje przez porównanie dzięki klasyfikacji nicejskiej. Klasy są podzielone na klasy towarowe (1–34) i klasy usługowe (35–45). Konieczne jest również porównanie oznaczeń, które są zależne od tego, jaki wystąpi stopień prawdopodobieństwa: mały, średni czy wysoki. Podobieństwo oznaczeń wpływa na całokształt oceny ryzyka wprowadzenia w błąd. Potwierdzone zostało to w wyroku WSA w Warszawie z 13 lutego 2019 r., w którym przyjęto tezę, iż „[...] przedmiotem podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń jest dany znak, jako integralna całość, co jest uzasadnione percepcją przeciętnego konsumenta, który zwykle postrzega znak towarowy jako całość i nie bada jego różnych elementów”⁹².

⁹¹ E.Nowińska, U. Promińska, M. duVall, *Prawo własności...op.cit.*, s. 287.

⁹² Wyr. WSA w Warszawie z 13.02.2019 r., VI SA/Wa 1676/18.

Istota renomowanego znaku towarowego została opisana w I rozdziale niniejszego opracowania. Zgodnie z art. 132¹ ust. 1 pkt 4, nie jest możliwe udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który zostało udzielone prawo ochronne na rzecz innej osoby lub jakichkolwiek towarów. Wyrok NSA z 21 czerwca 2017 r. wymienia pięć przesłanek, które powinny podlegać analizie przy kolizji znaków. Przesłanki muszą być spełnione łącznie. Ponadto renomowane znaki towarowe są chronione w zakresie towarów i usług niepodobnych. Dlatego renomowany znak towarowy również może być podstawą sprzeciwu.

Zgodnie z art. 132¹ ust. 1 pkt 5 pwp, jeśli sprzeciw zostanie rozpatrzony, to należy stwierdzić, iż nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub powszechnie znany. W wyroku NSA z 23 kwietnia 2013 r.⁹³ stwierdzono, że znak słowno-graficzny VILLA PARK WESOŁA jest podobny do znaku słownego Villa park, a także usługi, które są świadczone, względem tych znaków, są podobne. Wobec tego występuje ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców tych znaków. Nie jest możliwe udzielenie prawa ochronnego na znaki identyczne względem siebie.

Jeśli sprzeciw wskazujący istniejący już znak powszechnie znany zostanie wniesiony, to UP jest zmuszony do przeanalizowania następujących przesłanek: znak, który stanowi podstawę sprzeciwu, musi być znakiem powszechnie znanym, musi być przeznaczony do oznaczenia identycznych towarów, istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd i możliwość skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem, który jest powszechnie znany.

4. Elementy sprzeciwu i wniesienie sprzeciwu

Postępowanie sprzeciwowe rozpoczyna się z chwilą wniesienia sprzeciwu. Wszczęcie postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego następuje zawsze na wniosek określonych w ustawie podmiotów, nigdy z urzędu⁹⁴. Sprzeciw możemy wnieść bezpośrednio w UP, listownie, w tym elektronicznie. Elementy obli-

⁹³ Wyr. NSA z 23.04.2013 r., II GSK 2100/11, LEX nr 1398048.

⁹⁴ J. Sieńczyło-Chlabicz, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz* 2020, Legalis 2021, komentarz do art. 157¹⁷. Nb 8.

gatoryjne, które powinien zawierać sprzeciw, to wskazanie podstawy faktycznej i prawnej z uzasadnieniem, oznaczenie stron, określenie zakresu sprzeciwu oraz podpis wnoszącego sprzeciw

Określenie strony, wobec której zgłaszany jest sprzeciw, powinno zawierać: nazwę lub siedzibę w przypadku osoby prawnej, imię i nazwisko oraz adres w przypadku osoby fizycznej. Istnieje również możliwość, że sprzeciw może być złożony przez parę osób. W tym przypadku takie osoby są zobowiązane złożyć dokumenty, z których wynika współwłasność znaku towarowego. Sprzeciw może być wniesiony przez wszystkich lub tylko niektórych współwłaścicieli, gdy wcześniejszy znak jest przedmiotem współwłasności kilku osób. Osoba, która wnosi sprzeciw, może ustanowić pełnomocnika. Jeśli będzie ustanowiony pełnomocnik, to we wniosku należy uzupełnić takie dane, które mogą ułatwić kontakt w sprawie, tj. imię i nazwisko, a także adres pełnomocnika.

W treści wniosku należy zgłosić, jakiego znaku towarowego dotyczy sprawa (numer i data zgłoszenia znaku) oraz nazwę firmy/imię i nazwisko podmiotu zgłaszającego znak, wobec którego wnoszony jest sprzeciw.

Następnym istotnym elementem jest wskazanie podstawy faktycznej i prawnej. Wymogiem formalnym jest wskazanie podstawy prawnej, na której dany przepis jest oparty. Po upływie trzymiesięcznego terminu wniesienia sprzeciwu nie jest możliwe rozszerzenie jego podstawy prawnej. W podstawie faktycznej należy uzasadnić i wskazać istotne okoliczności faktyczne i dowody potwierdzające.

Kolejnym wymogiem jest określenie zakresu sprzeciwu przez wskazanie wykazu towarów i usług, wobec których wnoszony jest sprzeciw. Należy jasno i dokładnie sprecyzować, o jakie towary i usługi chodzi. W przypadku braku odpowiedniej dokładności – UP powinien wezwać do uzupełnienia wniosku. Może to spowodować umorzenie postępowania.

Należy również pamiętać o podpisie wnoszącego sprzeciw. Brak podpisu jest brakiem formalnym. UP wezwie podmiot wnoszący sprzeciw do usunięcia braku formalnego. Nie jest istotne przez kogo został sporządzony wniosek, czy był to adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy na podstawie udzielonego tym podmiotom pełnomocnictwa, czy też wniosek został sporządzony samodzielnie przez stronę. W piśmiennictwie i orzecznictwie nie istnieją jakiegokolwiek podstawy prawne, z których wynikałaby różnica w tym względzie. Jeśli dokumenty

w sprawie sprzeciwu są składane w języku obcym, to należy dołączyć tłumaczenie na język polski, ale wystarczy tylko tłumaczenie fragmentu, w którym zawarte są informacje, na które powołuje się strona. UP sprawdzi wniosek tylko w jego zakresie i na podstawie prawnej zawartej w sprzeciwie. Jeśli nie zostaną one odpowiednio zaznaczone i uzasadnione, to Urząd nie będzie dochodził samodzielnie, czy wniosek zawiera istotne podstawy dotyczące danego wniosku. Nie można zapomnieć, iż sprzeciw wnosi się z odpisami dla strony przeciwnej. Ponadto należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, a także dowód wniesienia opłaty od wniosku i odpis.

5. Badanie dopuszczalności sprzeciwu

Zadaniem Urzędu jest sprawdzenie, czy sprzeciw nie zawiera braków. W przypadku ich wystąpienia Urząd może wezwać do ich uzupełnienia. Wyróżnia się dwie kategorie braków w zakresie dopuszczalności sprzeciwu. Pierwsze to braki, które skutkują pozostawieniem sprzeciwu bez rozpoznania. Drugie to braki formalne, które są możliwe do usunięcia w wyznaczonym terminie. Urząd jest zobowiązany do wyznaczenia eksperta, który sprawdza, czy sprzeciw jest zgodny z wymogami formalnymi.

Pierwsza kategoria braków jest traktowana bardziej restrykcyjnie. Urząd nie wezwie do uzupełnienia ich jako braków formalnych, ponieważ nie istnieją powody do ich przeoczenia. Sprzeciw pozostaje bez rozpoznania w drodze postanowienia przez Urząd, jeśli: został wniesiony po upływie terminu, nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony, nie wskazuje wcześniejszego prawa wynikającego z art. 132¹ (art. 157¹⁷ ust. 6 pwp). Możliwe jest usunięcie tych braków tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zachowany jest termin na wniesienie sprzeciwu. Zostało to również potwierdzone w wyroku NSA z 23 lutego 2021 r.: „[...] są to najpoważniejsze usterki, które skutkują faktyczną utratą przez wnoszącego sprzeciw możliwości zablokowania zgłoszonego znaku towarowego. Dlatego też Urząd Patentowy RP nie może wzywać wnoszącego sprzeciw do ich usunięcia”⁹⁵.

⁹⁵ Zob. Wyr. NSA z 23.02.2021 r., II GSK 1305/20.

Sprzeciw pozostaje bez rozpoznania przez Urząd, jeśli jego wniesienie nastąpiło po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia informacji w Biuletynie Urzędu Patentowego o zgłoszeniu znaku towarowego, wobec którego został wniesiony. Jest to termin prekluzyjny, tzn. nie podlega przywróceniu.

Kolejnym przykładem pozostawienia sprzeciwu bez rozpoznania jest sytuacja, gdy nie zostanie wskazane, który znak towarowy narusza nasze prawa. Ścisłej rzecz biorąc, gdy nie zostanie wskazane zgłoszenie znaku towarowego, wobec którego sprzeciw jest wnoszony (przy czym ustawa pwp nie wskazuje precyzyjnie danych, które mają na celu ustalenie znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu). Przyjmuje się, że wniosek powinien zawierać: wyraźne przedstawienie znaku, wobec którego jest wnoszony sprzeciw, numer zgłoszenia i nazwę zgłaszającego.

Następną przesłanką ustawową, która powoduje, że sprzeciw pozostaje bez rozpoznania, jest brak wskazania wcześniejszego prawa. Zgodnie z art. 132¹ ust. 1–3 pwp, istnieje pięć rodzajów wcześniejszych praw: 1) znaki towarowe, które zostały zarejestrowane w systemie krajowym, unijnym lub międzynarodowym dla identycznych lub podobnych znaków⁹⁶; 2) renomowane znaki towarowe, które również zostały zarejestrowane w jednym z trzech systemów; 3) znaki powszechnie znane; 4) prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich; 5) prawa wynikające z wcześniejszego zgłoszenia oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia, jeśli takie oznaczenia zostały zarejestrowane.

Jeśli sprzeciw nie spełnia wymogów, to UP wzywa wnoszącego sprzeciw do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Wiąże się to z rygorem umorzenia postępowania (art. 152¹⁷ ust. 7 pwp). Przykładami takich braków są: brak tłumaczenia dokumentów w języku obcym, brak wskazania zakresu sprzeciwu, brak opłaty za sprzeciw, brak podpisu pod sprzeciwem, brak pełnomocnictwa, brak odpisu sprzeciwu dla strony przeciwnej. Jeśli te braki zostaną uzupełnione w odpowiednim terminie, to postępowanie sprzeciwowe jest kontynuowane.

⁹⁶ Zob. Wyr. NSA z 24.02.2021 r., II GSK 1335/20.

6. Ugoda

Istnieje możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Jeśli sprzeciw zostanie wniesiony, to UP jest zobowiązany sprawdzić dopuszczalność sprzeciwu, to jest bada, czy wniosek nie zawiera braków formalnych. Jeśli takie braki występują, to wniosek zostaje uzupełniony. Kolejnym zadaniem Urzędu jest – zgodnie z art. 152¹⁹ pwp – powiadomienie stron postępowania o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Od tego momentu przechodzi się do toku postępowania sprzeciwowego⁹⁷. Termin na ugodowe rozstrzygnięcie sporu wynosi dwa miesiące od dnia doręczenia informacji. Istnieje możliwość, że data będzie inna dla każdej ze stron postępowania. W tym przypadku dwa miesiące są liczone od dnia doręczenia informacji stronie, która otrzymała je później. Na wniosek stron ugoda może być przedłużona do sześciu miesięcy, czyli o kolejne cztery miesiące (art. 152¹⁹ ust. 2 pwp). Takie przedłużenie może być zastosowane tylko raz. Nie ma potrzeby przedłużania postępowania ugodowego. Okres sześciu miesięcy jest wystarczający w celu uzyskania porozumienia między stronami lub podjęcia decyzji o kontynuowaniu postępowania. W celu wydłużenia okresu ugodowego należy złożyć wniosek podpisany przez obie strony postępowania. Wniosek może być zapisany na oddzielnych pismach lub być złożony w postaci jednego, wspólnego pisma. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, a jeśli został sporządzony w języku obcym, to powinien zawierać tłumaczenie na język polski. Powinien również być zachowany termin dwóch miesięcy na zawarcie ugody. Jeśli porozumienie nie zostanie zawarte w wyznaczonym terminie, to nie uniemożliwia to prowadzenia dalszych negocjacji przed UP. Strony mogą złożyć wniosek o zawieszenie postępowania, co może pomóc w uzyskaniu rozwiązania zgodnego z ich wolą. Należy pamiętać o poinformowaniu UP, przed upływem dwumiesięcznego terminu od dnia doręczenia informacji, o zawarciu ugody oraz o wyniku postępowania ugodowego. Ugoda powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać oznaczenie stron, datę sporządzenia, treść i przedmiot ugody,

⁹⁷ J. Sieńczyło-Chlabicz, *Prawo własności... op. cit.*, 2020, Legalis 2021, komentarz do art. 152¹⁷. Nb 1.

a także podpisy stron. Przyjmuje się, że w ugodzie powinna znajdować się wyraźna informacja o osiągniętym porozumieniu i powinien być wskazany rodzaj rozstrzygnięcia, który jest oczekiwany przez strony.

Postępowanie ugodowe może zakończyć się na cztery sposoby.

1/2) Wycofanie lub ograniczenie zgłoszenia w zakresie sprzeciwu może skutkować umorzeniem postępowania. Taka sytuacja ma miejsce, gdy ugoda jest ograniczona na wykazie towarów i usług zgłoszenia znaku w wyniku wykluczenia tych towarów i usług, których dotyczy sprzeciw. Postępowanie w tym przypadku jest uznane za bezprzedmiotowe.

3) Wycofanie sprzeciwu w całości także skutkuje umorzeniem postępowania. Wnoszący na każdym etapie postępowania może wycofać swój sprzeciw. Potrzebna jest tylko jednoznaczna rezygnacja.

4) W przypadku wycofania sprzeciwu w części, UP będzie zmuszony oddalić sprzeciw w tej części, a w innym zakresie uzna sprzeciw za zasadny lub oddali go.

Bardzo istotnym elementem jest stworzenie stronom możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Jeśli etap ugodowy został zakończony i nie zostało wyklarowane żadne porozumienie, postępowanie sprzeciwowe jest kontynuowane⁹⁸. Możliwy jest kolejny etap postępowania sprzeciwowego, w którym UP wezwie osobę zgłaszającą w odpowiednim terminie do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw.

7. Pisma

Prezes UP wyznacza eksperta do rozpatrzenia sprzeciwu (art 152¹⁸ ust. 2 pwp). Jego zadaniem jest kierowanie pismami procesowymi ws. sprzeciwu.

Przyjmuje się, że wraz z upływem terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sprawy UP musi wezwać zgłaszającego do złożenia odpowiedzi na sprzeciw. Zgłaszający, zgodnie z art. 159¹⁹ ust. 3 pwp, przedstawia zarzuty oraz przytacza wszystkie okoliczności faktyczne, a także przedstawia dowody. Okoliczności faktyczne i dowody powinny mieć za cel przekonanie Urzędu do oddalenia sprzeciwu. Zgłaszający może pod-

⁹⁸ A. Szewc, M. Mazurek, [w:] *System PrPryw*, t. 14 B, 2017, s. 607.

nieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego (art. 152¹⁹ ust. 4 pwp). Zgłaszający może wówczas żądać przedstawienia dowodów używania znaku. Zarzut nieużywania wcześniej znaku towarowego stanowi środek obrony zgłaszającego w procedurze sprzeciwowej. Zgłaszający jest stroną wygraną, jeśli zarzut jest słusznie uzasadniony. Na tym etapie nie będą istotne już inne argumenty przytoczone w danej sprawie. Wynika to z pozostawienia w rejestracji wcześniejszego znaku przez co najmniej pięć lat, licząc wstecz od daty zgłoszenia znaku towarowego objętego sprzeciwem⁹⁹. Nieskuteczność zarzutu będzie powodowana przez wnoszącego jako rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, gdy zostaną wykazane powody nieużywania.

Odpowiedź wnoszącego sprzeciw, tzw. replika, ma na celu przekazanie odpowiedzi na sprzeciw i wyznaczenie terminu przedstawienia dowodów dotyczących wniosku. Wnoszący wniosek powinien ustosunkować się do okoliczności, które zostały wymienione przez zgłaszającego oraz ponownie przedstawić własne dowody, które były podane w sprzeciwie. Mogą być to na przykład dowody na renomę znaku towarowego, powszechną znajomość znaku, a także uprawnienia do wcześniejszych praw, które stanowią podstawę sprzeciwu. Jeśli nastąpi uzupełnienie sprzeciwu, to jest zabronione powoływanie się na wcześniejsze prawa.

Natomiast zgłaszający ma prawo odniesienia się do stanowiska wnoszącego sprzeciw, jest to tzw. duplika. UP wyznacza odpowiedni termin na odpowiedź. W duplice zarzuty zgłaszającego mogą dotyczyć elementów, które będą podstawą stanowiącą uzupełnienie sprzeciwu.

Dodatkowa wymiana korespondencji może być konieczna w niektórych przypadkach. UP ma możliwość wezwania jednej ze stron postępowania w celu przedstawienia własnego stanowiska dotyczącego materiałów powołanych przez drugą stronę. Ma to na celu czynić zadość równemu traktowaniu obu stron postępowania i umożliwić odniesienie się do materiałów przedstawionych przez stronę przeciwną. Dotyczy to trudnych kwestii lub przedstawienia nowych dowodów w sprawie.

Zgodnie z art. 152¹⁹ ust. 8 pwp, została opisana prekluzja dowodowa, która jest istotna dla postępowania sprzeciwowego. Ze wskazanego przepisu wynika, że Urząd pomija dowody, które nie zostały zgłoszone

⁹⁹ A. Szewc, M. Mazurek..., *op.cit.*, t. 14 B, 2017, s. 607.

w terminie. Jeśli jednak strona wykaże, że nie było możliwości wskazania dowodu wcześniej lub dopiero na późniejszym etapie postępowania dane dowody zostały uznane za słuszne w tej sprawie, to są one rozpatrywane. W takiej sytuacji, tj. gdy pojawią się możliwości powołania dowodów lub powstania potrzeby ich powołania, dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powołuje się w terminie miesiąca¹⁰⁰.

8. Wielość sprzeciwów

Możliwe jest wpłynięcie więcej niż jednego sprzeciwu wobec jednego znaku towarowego. W tej sytuacji możliwe są dwie sytuacje 1) sprzeciw zostanie złożony wobec jednego znaku obejmującego swoim zakresem różne klasy towarowe lub klasy usługowe; 2) sprzeciwy będą oparte na wcześniejszych prawach i będą wnoszone wobec tych samych klas towarowych lub usługowych. Chociaż sprzeciwy będą dotyczyły jednego znaku towarowego, to będą rozpatrywane przez UP w różnych postępowaniach. Wynika to z tego, że każde będzie poprzedzone innym wnioskiem sprzeciwowym. Będą one rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpłynięcia wniosku, ponieważ będą miały oddzielne numery i będzie przeprowadzone oddzielne postępowanie dowodowe.

9. Zakończenie postępowania

Postępowanie sprzeciwowe zakończone jest decyzją odnoszącą się do istoty sprawy. Sprzeciw rozpatrywany jest przez UP w jego granicach oraz jest związany z konkretną podstawą prawną¹⁰¹, która została wskazana przez wnoszącego sprzeciw. UPRP może wydać decyzję o oddaleniu sprzeciwu¹⁰², i w tym przypadku znak towarowy nie dostaje ochrony. Sprzeciw może także być uznany za zasadny w całości i wtedy znak

¹⁰⁰ A. Przytuła [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, (red.) M. Kondrat, Warszawa 2021, art. 152(19), Legalis 2021.

¹⁰¹ Zob. Wyr. WSA w Warszawie z 22.10.2020 r., VI SA/Wa 1244/20.

¹⁰² Zob. Postanowienie WSA w Warszawie z 19.06.2020 r., VI SA/Wa 2044/19.

zostaje zarejestrowany. Jeśli sprzeciw zostaje uznany tylko w części, to znak towarowy uzyskuje ochronę jedynie na część usług i towarów.

Oddalenie sprzeciwu w całości następuje wówczas, gdy UP stwierdza, że nie zostały spełnione przesłanki, które są podstawą sprzeciwu. Dodatkowo wówczas, gdy przez zgłaszającego został podniesiony zarzut nieużywania znaku towarowego w rzeczywisty sposób, w nieprzerwanym okresie pięciu lat przed dniem dokonania zgłoszenia znaku towarowego. Ten znak w tym przypadku powinien być przedmiotem sprzeciwu w odniesieniu do towarów objętych sprzeciwem, a UP musi uznać sprzeciw za zasadny.

Umorzenie postępowania w procedurze sprzeciwowej następuje wtedy, kiedy sprzeciw nie spełni wymogów formalnych. Może być też umorzone ze względu na bezprzedmiotowość sprawy. Dodatkowo Urząd może pozostawić sprzeciw bez rozpoznania lub uznać sprzeciw za zasadny w całości lub w części, co zostało już tu podniesione.

Należy również pamiętać o innych decyzjach wydawanych przez UP RP. Możliwe jest wydanie decyzji, w której sprzeciw zostanie uznany za zasadny w części, a w innym zakresie postępowanie zostanie umorzone. Decyzja, zgodnie z art.107 kpa, powinna zawierać:

- 1) oznaczenie organu, datę wydania, powołanie podstawy prawnej,
- 2) rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 3) pouczenie, a w związku z tym wskazanie trybu służącego odwołaniu,
- 4) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy. Możliwe to jest, gdy wnoszący sprzeciw wycofuje go, lecz wyłącznie w odniesieniu do towarów z klasy 2 i gdy podtrzymuje

w stosunku do towarów z klasy 18. Wtedy UP stwierdzi, że nie jest spełniony wymóg art. 132¹ ust. 3 pwp w stosunku do towarów z klasy 18, a z tego powodu sprzeciw zostanie oddalony, co równocześnie umarza postępowanie w stosunku do towarów z klasy 2.

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją UP, to należy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 152²² pwp). Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest odpowiednikiem regulacji zawartej w art. 127 § 3 kpa, który stanowi odstępstwo od zasady dotyczącej prawa odwołania, będącego podstawowym środkiem zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym¹⁰³. Termin na wniesienie takiego żądania wynosi dwa miesiące od daty wydania decyzji. Jeśli postępowanie jest zakończone postanowieniem, to termin wynosi jeden miesiąc. W odwołaniu należy uzasadnić, z jakich przyczyn sprawa powinna być ponownie rozpatrzona. W tym miejscu nie ma już obowiązku dodawania nowych dowodów, ponieważ materiały, które zostały podane wcześniej, są ponownie rozpatrywane przez kolegium ds. spornych. W związku ze złożonym odwołaniem możliwych jest pięć opcji co do istoty sprawy. Najmniej optymistyczną opcją dla wnoszącego odwołanie jest utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji. Kolejną jest uchylene zaskarżonej decyzji w całości lub w części i w tym zakresie rozstrzygnięcie co do istoty sprawy. Następną uchylene zaskarżonej decyzji w całości lub w części, a także umorzenie postępowania w sprawie oraz umorzenie postępowania w części, a w pozostałym zakresie utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji lub uchylene zaskarżonej decyzji i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy. Ostatecznie, UP może całkowicie umorzyć postępowanie.

Możliwa jest skarga do sądu administracyjnego, jednak nie wynika to wprost z ustawy pwp, ale z kognicji sądów, która wyraża postulat, iż decyzja wydana przez ponowne rozpatrzenie sprawy przez UP może być zaskarżona do sądu administracyjnego. Związane jest to bezpośrednio z Ustawą z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi¹⁰⁴, a dokładnie z art. 3 § 2 pkt 1: „Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne

¹⁰³ J. Sieńczyło-Chlabicz, *Prawo własności... op. cit.*, 2020, Legalis 2021, komentarz do art. 152²², Nb 1.

¹⁰⁴ Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.).

obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne¹⁰⁵. Decyzje te obejmują także decyzję UP, ponieważ jest on organem administracyjnym. W związku z tym wyczerpanie praw do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może być przesłanką dopuszczenia takiej skargi do sądu administracyjnego¹⁰⁶.

Ostatnią kwestią są koszty. Kodeks postępowania cywilnego¹⁰⁷ i ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych¹⁰⁸ w sprawach cywilnych normują koszty postępowania w sprawie sprzeciwu. Natomiast w zakresie wynagrodzenia pełnomocnika koszty normuje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych¹⁰⁹. Zgodnie z tym rozporządzeniem, § 9 określa stawkę minimalną w przypadku wniesienia sprzeciwu (400 zł). Strona przegrana jest zobowiązana zwrócić koszty stronie wygranej. Należy również pamiętać o opłacie w wysokości 600 zł za sprzeciw wobec znaku towarowego oraz 17 zł jako opłatę skarbową za pełnomocnictwo, jeśli korzystamy z usług pełnomocnika. Osoba, która wniosła sprzeciw, jeśli został uwzględniony w całości, otrzymuje zwrot 600 zł. Jeśli zaś sprzeciw został uwzględniony tylko w części, to zwracana jest jedynie część kosztów postępowania. Ponadto, koszty są znoszone także wtedy, kiedy następuje umorzenie postępowania w sprawie sprzeciwu.

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ Ustawa z 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296).

¹⁰⁸ Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005, nr 167, poz. 1398).

¹⁰⁹ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1431).

Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej

1. Urząd UE ds. Własności Intelektualnej

Urząd UE (European Union Intellectual Property, EUIPO) powstał na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Rozporządzenie to utraciło swą moc i zostało zastąpione rozporządzeniem 2017/1001. Urząd początkowo został utworzony we francuskim Angers. Obecna siedziba znajduje się w Alicante w Hiszpanii, a działalność w tej siedzibie rozpoczęła się w 1996 roku. Do 23 marca 2016 roku Urząd działał pod nazwą Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Pełni funkcję organu właściwego w zakresie kwestii proceduralnych, a szczególnie w kwestii zgłoszenia sprzeciwu wobec danego znaku towarowego i jego rejestracji.

Do zadań EUIPO należy przede wszystkim konwergencja praktyk i narzędzi w dziedzinie znaków towarowych we współpracy z centralnymi urzędami zajmującymi się ochroną własności przemysłowej w państwach członkowskich, w tym z Urzędem Własności Intelektualnej Państw Beneluksu¹¹⁰. Od 2018 roku dyrektorem wykonawczym EUIPO jest Christian Achambeau. Natomiast funkcję zastępcy pełni Andrea Di Carlo. Zarząd składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich (po jednym), dwóch przedstawicieli Komisji Europejskiej i jednego przedstawiciela Parlamentu Europejskiego oraz zastępców. Dodatkowymi funkcjami są funkcję doradców i ekspertów.

¹¹⁰ J. Sieńczyło-Chlabicz, *Prawo własności... op.cit.*, s. 413.

W związku rozporządzeniem 2017/1001 zostały utworzone wydziały: ds. sprzeciwów, ds. unieważnień i Izba Odwoławcza.

2. Wymagania dotyczące sprzeciwu

Wszystkie potrzebne informacje nt. europejskiej procedury sprzeciwowej zawarte są w: rozporządzeniu 2017/1001, rozporządzeniu delegowanym 2018/625 i rozporządzeniu wykonawczym 2018/625. Rozważania dotyczące tego rozdziału oparto na analizie tych aktów prawnych.

Wniesienie sprzeciwu wobec znaku towarowego następuje w terminie trzech miesięcy od publikacji zgłoszenia znaku towarowego. Znaki towarowe UE publikowane są w Biuletynie Znaków Towarowych UE. Sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego można wnieść uwzględniając nowe technologie informacyjne, to jest drogą elektroniczną, a także korespondencji tradycyjnej. Sprzeciw uznaje się za wniesiony, gdy została dokonana opłata za sprzeciw.

Strony postępowania w europejskiej procedurze sprzeciwowej to podmiot wnoszący sprzeciw oraz podmiot, wobec którego wnoszony jest sprzeciw, tj. zgłaszający znak towarowy. Wnoszącym może być osoba fizyczna; w tym przypadku należy wskazać: imię, nazwisko, państwo, obywatelstwo oraz dokładny adres. Jeśli sprzeciw został wniesiony przez osobę prawną, to obowiązkowe jest podanie: nazwy prawnej, formy prawnej, nazwy państwa rejestracji oraz dokładnego adresu. Uznaje się, że w celu określenia zgłaszającego należy wskazać numer zgłoszenia rejestracji znaku towarowego i zakres sprzeciwu przez wybranie odpowiednich towarów i usług. Zgodnie z art. 43 dyrektywy 2015/2436, sprzeciw możliwy jest do wniesienia przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego lub osobę posiadającą prawa do chronionej nazwy pochodzenia czy oznaczenia geograficznego. Ponadto, sprzeciw można zgłosić opierając się na większej liczbie praw wcześniejszych pod warunkiem, że należą one do jednego podmiotu. Kolejnym aspektem wartym uwagi jest nieużywanie znaku towarowego jako zarzutu w postępowaniu w sprawie sprzeciwu. Wynika to z art. 43 dyrektywy 2015/2436: jeśli w dacie zgłoszenia lub pierwszeństwa późniejszego za-

rejestrowania znaku towarowego upłynął 5-letni okres, w którym miało nastąpić rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, to na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, powinien przedstawić dowód, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w tym okresie lub istniały powody jego nieużywania.

Jeśli sprzeciw jest wnoszony przez większą liczbę podmiotów, to również należy to uwzględnić we wniosku. Możliwe jest wniesienie sprzeciwu przez osoby fizyczne lub prawne, które zarejestrowały łącznie nieograniczoną liczbę znaków. Podmioty te muszą być jednak właścicielami tych znaków. W postępowaniu sprzeciwowym podmiot powinien być reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, jeśli nie posiada na terytorium EOG ani miejsca zamieszkania, ani głównego miejsca prowadzenia działalności, ani rzeczywistego bądź poważnego przedsiębiorstwa handlowego. W takiej sytuacji potrzebna jest reprezentacja we wszystkich postępowaniach przed EUIPO.

Elementy obligatoryjne sprzeciwu – zgodnie z art. 2 rozporządzenia 2018/525 – to numer aktu zgłoszenia, przeciw któremu sprzeciw jest zgłoszony oraz nazwa zgłaszającego unijny znak towarowy. Ponadto, konieczne jest wykazanie wcześniejszego prawa lub znaku odnoszących się do wniosku sprzeciwowego, podstawy względnej jako podstawy sprzeciwu odnoszącego się do wcześniejszego znaku towarowego albo wcześniejszego prawa, które zostało wskazane przez osobę trzecią. Jeśli sprzeciw odnosi się do wcześniejszego zgłoszenia bądź rejestracji znaku, to należy wpisać datę tego zgłoszenia oraz datę rejestracji. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia 2017/1001, jeśli sprzeciw dotyczy wcześniejszych spraw, to umieszczamy w nim datę złożenia wniosku o rejestrację i datę ochrony. Poza tym, jeżeli wcześniejszy znak był przedstawiany jako znak kolorowy, to jego zarejestrowanie powinno wskazywać towary i usługi, na których zostały wykazane podstawy do wniesienia sprzeciwu. Wyznaczenie towarów i usług w sprzeciwie jest konieczne, ponieważ – jeśli nie zostaną one dokładnie określone – przyjmuje się, że sprzeciw odnosi się do wszystkich towarów i usług. Ważne jest, by sprzeciw zawierał dobrze uargumentowane uzasadnienie powodów, dokumentację faktograficzną, a także dowody popierające sprzeciw.

Strona, która wniosła sprzeciw, powinna podać swe dane. W przypadku ustanowienia pełnomocnika konieczne jest wskazanie jego nazwiska i adresu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Ponadto, jeśli sprzeciw został wniesiony przez licencjobiorcę, to potrzebne będzie oświadczenie, które potwierdzi uprawnienie do wniesienia sprzeciwu.

Jeśli sprzeciw wnoszony jest „online”, to należy we wniosku wpisać: numer referencyjny sprzeciwu, nazwę podmiotu, który wnosi sprzeciw (i nazwisko jego pełnomocnika), nazwę podmiotu, którego sprzeciw dotyczy, podstawę wniesienia sprzeciwu, rodzaj żądanego działania, poza tym wskazać odpowiednie argumenty i dowody w sprawie sprzeciwu oraz dowód wniesienia opłaty, a także opatrzyć wniosek podpisem wnoszącego.

Kolejnym istotnym aspektem jest język postępowania. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu w pięciu językach (angielskim, francuskim, niemieckim włoskim lub hiszpańskim). Wybrany język musi być dokładnie określony przez wniesienie sprzeciwu. Jeśli nie zostanie określony, to językiem postępowania zostanie język, w którym zgłoszono sprzeciw. Musi zostać spełniony warunek, że w obu tych sytuacjach zostanie wskazany jeden z możliwych do wyboru w EUIPO języków. Jeśli strona wybierze nieodpowiedni język postępowania, na przykład gdy wybrany język postępowania jest językiem urzędowym Unii Europejskiej, to strona musi na własny koszt przedstawić tłumaczenie sprzeciwu i musi być ono sporządzone w terminie jednego miesiąca od upłynięcia trzymiesięcznego okresu sprzeciwu, oraz, gdy język nie jest językiem EUIPO, to strona zobowiązana jest na własny koszt przedstawić tłumaczenie sprzeciwu, a to tłumaczenie powinno być sporządzone w terminie trzech miesięcy od wniesienia sprzeciwu. W przypadku nieprzedstawienia tłumaczenia sprzeciw uznany zostanie za niedopuszczalny. W związku z tym, jeśli sprzeciw nie jest w języku EUIPO, to nie będzie możliwości stosowania terminu jednego miesiąca.

3. Dopuszczalność sprzeciwu

Za rozpoczęcie postępowania w sprawie sprzeciwu uznaje się termin otrzymania zawiadomienia o sprzeciwie. Zgłaszający, na stronie internetowej Urzędu, zostaje poinformowany o możliwości dostępu do

sprzeciwu (w formie elektronicznej). Następnym etapem postępowania jest sprawdzenie przez Urząd dopuszczalności sprzeciwu. Zanim dojdzie do ustalenia, czy sprzeciw jest dopuszczalny, dokumenty związane z procedurą sprzeciwową przedstawiane są stronie przeciwnej. Urząd wysyła je drugiej stronie, aby powiadomić o wniesieniu sprzeciwu.

Sprawdzenie przez EUIPO dopuszczalności sprzeciwu jest obligatoryjnym elementem postępowania. Wyróżnia się dwa rodzaje niedopuszczalności sprzeciwu. Są to braki bezwzględne i względne. Przyjmuje się, że braki bezwzględne są nieskuteczne do wniesienia sprzeciwu, gdy upływie termin na wniesienie sprzeciwu. Oznacza to, że jeśli braki nie zostaną uzupełnione, to sprzeciwu są nie do przyjęcia. Natomiast względne braki są skuteczne nawet po terminie, w którym można wnieść sprzeciw. Urząd wzywa do usunięcia ich w terminie dwóch miesięcy. Jeśli po upływie dwóch miesięcy nadal nie zostały usunięte, to sprzeciw nie zostaje dopuszczony. Bezwzględnym brakiem mogą być: identyfikacja spornego wniosku; identyfikacja wcześniejszych znaków towarowych i praw; identyfikacja podstaw sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu bez wskazania podstawy prawnej uznaje się go za niedopuszczalny. Opłata za sprzeciw powinna być wniesiona w terminie na wniesienie sprzeciwu. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, to sprzeciw nie zostaje wniesiony. Kiedy opłata zostanie wniesiona po terminie to Urząd zobowiązany jest odrzucić sprzeciw. Kolejną przyczyną niedopuszczalności jest wniesienie sprzeciwu w nieodpowiednim języku postępowania, jak wskazano na początku rozdziału. Urząd przez złe określenie języka postępowania może odrzucić sprzeciw.

4. Podstawy sprzeciwu

W postępowaniu sprzeciwowym przed EUIPO występują bezwzględne i względne podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego. Uzasadnienie sprzeciwu wiąże się z dokładną znajomością bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji znaków towarowych. W przypadku powołania się na bezwzględne podstawy odmowy rejestracji znaku zostanie wydany w sposób prawidłowy uzasadniony sprzeciw. Sprzeciw jest składany z powodu 1) wcześniejszego prawa, co zostało opisane

w art. 8 rozporządzenia 2017/1001 oraz 2) wystąpienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji opisanych w art. 7. Biorąc pod uwagę bezwzględne podstawy rejestracji nie udziela się prawa ochronnego na znaki towarowe, które:

- 1) nie spełniają wymogów unijnego znaku towarowego;
- 2) są pozbawione jakiegokolwiek charakteru odróżniającego¹¹¹;
- 3) składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, innych właściwości towarów i usług¹¹²;
- 4) składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego oraz są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych¹¹³;
- 5) składają się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości, wynikających z charakteru samych towarów, kształtu towarów lub innej ich właściwości, niezbędnych do uzyskanie efektu technicznego, kształtu lub innej właściwości, zwiększających znacznie wartość towarów¹¹⁴;
- 6) są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami¹¹⁵;
- 7) ze względu na swój charakter mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usług¹¹⁶;
- 8) nie uzyskały zezwolenia od właściwych władz i w sytuacji, gdy odmowa następuje na podstawie konwencji paryskiej;
- 9) nie uzyskały zezwolenia od właściwych władz i w sytuacji, gdy zawierają odznaki, godła lub herby¹¹⁷;
- 10) są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego lub umów międzynarodowych, których Unia lub

¹¹¹ J. Sieńczyło-Chłabicz, *Prawo własności... op.cit.*, s. 499.

¹¹² *Ibidem*, s. 499.

¹¹³ *Ibidem*, s. 499.

¹¹⁴ *Ibidem*, s. 499.

¹¹⁵ *Ibidem*, s. 500.

¹¹⁶ *Ibidem*, s. 500.

¹¹⁷ *Ibidem*, s. 500.

dane państwo członkowskie jest stroną i przewidujących ochronę nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych¹¹⁸;

11) są wyłączone z rejestracji, według przepisów prawa unijnego lub umów międzynarodowych, których UE jest stroną i przewidujących ochronę określeń tradycyjnych wina¹¹⁹;

12) są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa Unii lub takich umów międzynarodowych, których Unia jest stroną, w przypadku gdy przewidują one ochronę gwarantowanych tradycyjnych specjalności¹²⁰;

13) są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa Unii lub takich umów międzynarodowych, których Unia jest stroną, w przypadku gdy przewidują one ochronę gwarantowanych tradycyjnych specjalności, znaków towarowych, jeśli albo składają się na wcześniejszą nazwę odmiany roślin, albo odtwarzają ją w swoich zasadniczych elementach¹²¹.

Względne przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego stanowią podstawę do wniesienia sprzeciwu. Są określone w art. 8 i stanowią tzw. wcześniejsze prawa. Podstawę sprzeciwu może stanowić znak towarowy, jeśli jest identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a wnioskowane towary lub usługi są identyczne z towarami lub usługami już chronionymi¹²².

Kolejną podstawą do wniesienia sprzeciwu może być pojawienie się znaku towarowego, który jest identyczny z wcześniej zarejestrowanym znakiem towarowym lub podobny do niego. Z powodu identyczności lub podobieństwa istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd opinii publicznej na danym terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Takie zastosowanie obejmuje też prawdopodobieństwo skójarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym¹²³.

Ponadto, w wyniku sprzeciwu osoby uprawnionej – na podstawie przepisów prawa do wykonywania praw wynikających z nazwy pocho-

¹¹⁸ *Ibidem*, s. 501.

¹¹⁹ *Ibidem*, s. 501.

¹²⁰ *Ibidem*, s. 501.

¹²¹ *Ibidem*, s. 502.

¹²² *Ibidem*, s. 503.

¹²³ *Ibidem*, s. 503.

dzenia lub oznaczenia geograficznego – nie rejestruje się zgłoszenia znaku towarowego. Jeżeli w zakresie zgodności z przepisami prawa Unii lub prawa krajowego przewidującymi ochronę nazw pochodzenia lub oznaczeń geograficznych¹²⁴, a także w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego, nie rejestruje się zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem lub do niego podobny, niezależnie od tego¹²⁵. W wyniku sprzeciwu właściciela znaku towarowego nie rejestruje się znaku towarowego w przypadku, gdy agent lub przedstawiciel znaku towarowego występuje o rejestrację na swoją rzecz bez zgody właściciela, chyba że agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje działanie.

Podstawą do wniesienia sprzeciwu może być znak towarowy, który jest identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a wnioskowane towary lub usługi są identyczne z towarami lub usługami już chronionymi. Opisana podstawa znajduje swoje zastosowanie w art. 8 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/1001¹²⁶. Zostało to potwierdzone w wielu orzeczeniach, podobnie jak inne podstawy do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Przyjmuje się, że podobieństwo towarów i usług trzeba oceniać rozpatrując wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek towarów i usług. Ponadto, należy sprawdzić, czy ich charakter, a także sposób przeznaczenia nie konkurują ze sobą. Praktyka powiązań między towarami i usługami może skutkować wśród odbiorców przekonaniem, że dane towary i usługi są podobne¹²⁷.

Kolejna podstawa do wniesienia sprzeciwu została opisana w art. 8 ust. 1 lit. b¹²⁸, który stanowi, że jeśli z powodu identyczności lub podobieństwa ze wcześniejszym znakiem towarowym bądź identyczności lub podobieństwa z towarami lub usługami istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, gdzie wcześniejszy znak jest chroniony, to nie można zarejestrować wcześniejszego znaku towarowego¹²⁹. Wspomniany art. został wymieniony

¹²⁴ *Ibidem*, s. 504.

¹²⁵ *Ibidem*, s. 504.

¹²⁶ Zob. Wyr. SPI z 19.09.2019 r., T-679/18, Showroom v. EUIPO.

¹²⁷ Wyr. SPI z 29.05.2018 r., T-577/15, Xabier Uribe Etxebarria v. EUIPO.

¹²⁸ Zob. Wyrok SPI z 28.05.2020 r., T-724/18, Aurea Biolabs PTE LTD v. EUIPO.

¹²⁹ Zob. Wyr. TS z 4.03.2020 r., C-328/18 P, Equivalenza Manufactory, SL vs. EUIPO.

w wyroku TSUE z 17 września 2020 r.¹³⁰: uznano, że rozpoznawalność właściciela późniejszego znaku towarowego musi określać również prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Stan sprawy przedstawiał się następująco: piłkarz Lionel Messi złożył do EUIPO wniosek o rejestrację znaku towarowego (znak słowno-graficzny z napisem MESSI). Jaime Masferrer Coma wniósł sprzeciw wobec słowo-graficznego znaku na podstawie znaku towarowego MASSI. Oba znaki były zarejestrowane w odniesieniu do odzieży i obuwia. Wydział ds. Sprzeciwów EUIPO uznał, że MESSI i MASSI dla odbiorców są pozbawionymi znaczenia słowami. Natomiast sława Lionela Messiego dotyczy tylko części konsumentów, którzy interesują się piłką nożną. Uznano też, że znaki są podobne i mogłyby być stwierdzone prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Nie było tutaj potrzeby przedstawienia dowodów celem udowodnienia rozpoznawalności. Budzi to zwątpienie u stron postępowania co do tego, kiedy występuje potrzeba przedstawienia renomy znaków, a kiedy nie, bo znaki są tak znane, że dowody nie są potrzebne.

Kolejny przykład powołania podstawy wynikającej z art. 8 ust. 1 lit. b został opisany w wyroku LG Electronics Inc. przeciwko Urzędowi Własności Intelektualnej Unii Europejskiej¹³¹. Sprzeciw został złożony wobec wniosku Miłosza Staszewskiego, który zarejestrował znak k7. Spór dotyczył tego, czy zarejestrowany znak k7 jest podobny do oznaczenia LG K7. Jeden znak był zarejestrowany w odniesieniu do komputerów, natomiast drugi miał być – w odniesieniu do telefonów komórkowych. Sąd unijny stwierdził, że telefony to małe komputery, a znaki sporne są identyczne, ponieważ nie ma znaczenia, czy „k” jest napisane wielką literą czy małą.

¹³⁰ Sprawy połączone C-449/18 P i C-474/18 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 17 września 2020 r. – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) / Lionel Andrés Messi Cuccittini, J.M.-E.V. e hijos SRL (C-449/18 P) i J.M.-E.V. e hijos SRL / Lionel Andrés Messi Cuccittini, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (C-474/18 P) [Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego MESSI - Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe MASSI - Częściowa odmowa rejestracji] (Dz. U. UE. C. z 2020 r. Nr 390, str. 2).

¹³¹ Wyr. SPI z 18.11.2020 r., T-21/20, LG ELECTRONICS v. EUIPO.

Kolejna podstawa do wniesienia sprzeciwu wynika z art. 8 ust. 3, chodzi o działanie nieuczciwego agenta lub przedstawiciela zgłaszających znak podobny do wcześniejszego znaku towarowego. Wyjaśnienie tej podstawy podano w wyroku TS z dnia 11 listopada 2020 roku.¹³² Spółka John Mills zgłosiła w EUIPO unijny znak towarowy MINERAL MAGIC, a spółka Jerome Alexander Consulting wniosła sprzeciw. W uzasadnieniu została podana przesłanka wynikająca z art. 8 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001. Zostało to uargumentowane przez Jerome Alexander Consulting w taki sposób, że przepis powinien mieć swoje zastosowanie wówczas, gdy podmiot wnoszący sprzeciw jest właścicielem znaku wcześniejszego oraz gdy jest agentem bądź przedstawicielem danego znaku towarowego. Zgłoszenie powinno być dokonane na rzecz agenta lub przedstawiciela oraz musi dotyczyć takich samych oznaczeń, a także towarów i usług. Sprzeciw oddalono i potwierdzono istnienie podstawy z art. 8. Wykazano także, iż spółka John Mills była agentem oraz że towary są identyczne z towarami wcześniejszego znaku. Zgłaszający odwołał się od tej decyzji i złożył skargę do sądu. Stwierdzono, że błędnie uznano spółkę za „agenta”, a towary były tylko podobne, a nie identyczne. TS został zmuszony do zawężenia wykładni art. 8 ust. 3 w kwestii sprzeciwiania się agentowi tylko w przypadku identyczności oznaczeń, w których wskazuje proste naruszenie praw właściciela wcześniejszego znaku towarowego.

Następna podstawa została opisana w art. 8 ust. 4. Chodzi o to, że jeśli zostanie wniesiony sprzeciw właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub oznaczenia, które jest używane w obrocie gospodarczym o większym znaczeniu niż lokalne, to nie można zarejestrować znaku towarowego wówczas, gdy prawa do tego znaku zostały nabyte przed datą wniosku o rejestrację znaku towarowego UE¹³³ lub oznaczenie zakazuje używania kolejnego znaku towarowego. Ta podstawa została opisana w wyroku z 24 października 2018 r. w sprawie T-435/12¹³⁴. W roku 2009 Bacardi Co. Ltd zgłosiło rejestrację graficznego znaku towarowego, a w roku 2019 spółka Granette & Staroreźná Distilleries a.s., obecnie Palírna U zeleného, wniosła sprzeciw wobec

¹³² Wyr. TS z 11.11.2020 r., C-809/18 P, EUIPO v. JOHN MILLS LTD.

¹³³ Zob. Wyr. TS z 4.03.2020 r., C-155/18 P, Tulliallan Burlington v. EUIPO.

¹³⁴ Wyr. SPI z 24.10.2018 r., T-435/12, Bacardi v EUIPO.

rejestracji znaku towarowego. Wydział sprzeciwów początkowo odrzucił sprzeciw w całości. Spółka wniosła odwołanie od decyzji i zostało ono uwzględnione. Najpierw zostało przypomniane przez Izbę Odwoławczą istnienie podstawy zawartej w art. 8 ust. 4. Później zauważono, że właściciele niezarejestrowanych znaków towarowych mają większy zasięg działań gospodarczych niż lokalny przed złożeniem wniosku o rejestrację oraz że towary oznaczone niezarejestrowanym znakiem sprzedawały się w różnych miejscach. Stwierdzono, że spółka nabyła prawo do znaku towarowego, który nie został zarejestrowany. Ponadto towary, które były rozpatrywane, były identyczne, a charakter odróżniający znaku był średni. Uznano, że mogłoby dojść do wprowadzenia w błąd. Stwierdzono, że EUIPO nie było odpowiednim organem do argumentowania odwołania, według którego używano znaku. Zarejestrowanie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia praw autorskich. EUIPO nie powinno wątpić w istnienie ważności znaku.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 względną podstawą odmowy rejestracji jest podobieństwo oznaczeń. Zostało to potwierdzone w wyroku Volvo Trademark Holding ab przeciwko Urzędowi UE ds. Własności Intelektualnej; stwierdzono, że oznaczenia kolidują ze sobą i na tej podstawie można oddalić sprzeciw. Zgodnie z art. 8, rozszerzenie ochrony może obejmować zapewnienie wysokiej jakości towarów. Dzięki temu, znak towarowy zyskuje wartość ekonomiczną. Jednakże może szkodzić charakterowi odróżniającemu lub renomie wcześniejszego znaku towarowego. Przykładem jest tu sprzeciw wobec rejestracji słynnych ciasteczek Oreo. Galletas Gullon zgłosił znak towarowy, który zawierał motyw okrągłych, czarnych ciastek z białym nadzieniem. Przedstawienie graficzne ciastek znajdowało się na niebieskim tle. Sprzeciw wobec tego znaku zgłosiła firma Oreo. Urząd odmówił rejestracji znaku. W końcu sprawa trafiła do Sądu UE. Sąd przyznał rację EUIPO, a zgłaszający znak upierał się, że brak napisu Oreo jest charakterem odróżniającym. Jednakże w wyniku tej sprawy sąd uznał, że znak towarowy Oreo jest renomowany, a w związku z tym przysługuje mu większa ochrona niż znakom zwykłym¹³⁵.

¹³⁵ Sprawa T-677/18: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2018 r. - Galletas Gullón/ EUIPO - Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH) (Dz. U. UE. C. z 2019 r., nr 35, s. 23/2).

Zgodnie z art. 8 ust. 6, nie rejestruje się znaków towarowych w wyniku sprzeciwu jakiejkolwiek osoby uprawnionej do wykonywania praw, które wynikają z nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego, nie rejestruje się też zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli w swoim zakresie zgłoszenie nazwy pochodzenia lub oznaczenia zostało już dokonane lub ta nazwa uprawnia do zakazania używania znaku towarowego określonego jako późniejszego.

5. Okres karencji

Po uznaniu dopuszczalności sprzeciwu, EUIPO jest zobowiązany powiadomić strony o rozpoczęciu kontradykcyjnej części postępowania. Rozpoczyna się ono w dwa miesiące od momentu powiadomienia stron. Wprowadzenie tego terminu ma za zadanie „odstąpienia od ekstulatu”. Strony będą zachęcane przez Urząd do polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Możliwe jest przedłużenie postępowania do 24 miesięcy. W celu przedłużenia postępowania strony powinny złożyć stosowne wnioski. Wniosek może być złożony przez obie strony oddzielnie lub wspólnie – jako jedno pismo. Powinien być on sporządzony w języku postępowania oraz zostać złożony przed upływem okresu karencji. Wniosek złożony po upływie terminu składania wniosku zostanie odrzucony. Przedłużenie terminu złożenia wniosku może nastąpić w okresie 24 miesięcy od momentu rozpoczęcia okresu karencji. Ma to na celu unikania niepotrzebnego wydłużania postępowania. Jedna ze stron może zakończyć okres przedłużenia, ale musi nastąpić to na piśmie. Nie jest potrzebna zgoda drugiej strony. EUIPO zobowiązany jest określić okres karencji na dwa tygodnie.

6. Etap kontradykcyjny

Dwa miesiące to termin dla wnoszącego sprzeciw na przedstawienie nowych faktów i argumentów popierających sprzeciw. Wnoszący sprzeciw powinien wskazać zakres ochrony wcześniejszych praw i prawo na

wniesienie sprzeciwu. Następuje tzw. uzupełnienie akt. Dowody powinny być przedstawione w języku postępowania. Nie wystarczy przedstawić tylko dowody fizyczne, chyba że są one podane „online”. Strona wnosząca dowody „online” powinna poinformować stronę przeciwną i Urząd o wybraniu tej opcji. Warto wspomnieć, iż przeciwnik powinien sprawdzić, czy dowody „online” są zgodne z dowodami fizycznymi.

Jeśli wcześniejszy znak towarowy jest znakiem towarowym UE, to osoba wnosząca sprzeciw nie musi przedstawiać żadnych dowodów potwierdzających. Urząd sam sprawdzi „unijność” znaku na podstawie danych w bazie EUIPO. W celu uzasadnienia wcześniejszej rejestracji znaku towarowego, który nie jest unijnym znakiem towarowym, ewentualnie zgłoszenia takiego znaku do rejestracji, należy przedstawić świadectwo wydane przez organ rejestrujący, wyciąg z oficjalnych baz danych organów rejestrujących i wyciąg z biuletynów danych organów rejestrujących.

Dowód przedłużenia rejestracji znaku towarowego również będzie potrzebny (możliwe jest przedłużenie rejestracji o kolejne 10 lat). Jeśli rejestracja wygasa przed upływem terminu na uzasadnienie sprzeciwu, to wnoszący sprzeciw jest zobowiązany przedstawić dokument o odnowieniu rejestracji. Natomiast jeśli wcześniejsze prawo kończy ochronę po upływie terminu na uzasadnienie sprzeciwu, to sprzeciw zostanie odrzucony jako nieuzasadniony.

Kolejnym etapem postępowania jest weryfikacja dowodów. EUIPO dokonuje takiej weryfikacji przez dokładne sprawdzenie danych zgłoszonego znaku towarowego, a zatem bada, czy są zgodne z dowodami, które zostały złożone w postaci dokumentu odpowiedniego organu rejestracyjnego. Następuje dokładne sprawdzenie organu, który znak zarejestrował, zgłoszenia i numerów rejestracji, zakresu ochrony, a także przedstawienia znaku towarowego w rejestrze.

7. Wielość sprzeciwów

Przyjmuje się, że w postępowaniu sprzeciwowym przed EUIPO istnieje możliwość wniesienia wielu sprzeciwów wobec jednego zgłoszenia znaku towarowego. Urząd w tym takim przypadku ma dwie

możliwości: rozpatrzenie ich za pomocą jednego postępowania lub rozpatrzenie wielu sprzeciwów oddzielnie. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia 2018/625, jeżeli ze wstępnego rozpatrzenia jednego lub kilku sprzeciwów wynika, że unijny znak towarowy, w odniesieniu do którego złożony został wniosek o rejestrację, może nie kwalifikować się do rejestracji w odniesieniu do niektórych lub wszystkich zgłaszanych do rejestracji towarów lub usług, to Urząd może zawiesić inne postępowania sprzeciwowe odnoszące się do tego zgłoszenia. W tym przypadku możliwe jest zawieszenie innych postępowań, które dotyczą tego znaku. EUIPO powinien poinformować podmioty wnoszące sprzeciw o wszystkich decyzjach. Jeśli decyzja o odrzuceniu uprawomocni się, to sprzeciw zostaje umorzony. Opłaty są zwracane w wysokości 50% kosztów każdej strony postępowania. Powinien tylko zostać spełniony warunek zawieszenia postępowania przez rozpoczęciem etapu, który nazywany jest „spornym”.

8. Zakończenie postępowania

Strony postępowania sprzeciwowego mogą decydować o środku, który zakończy postępowanie. Istnieje możliwość zakończenia postępowania bez udokumentowania go odpowiednimi dowodami. Potrzebne jest tylko poinformowanie EUIPO o takiej umowie sporządzonej w formie pisemnej (z podpisami obu stron), która musi uzasadnić zamknięcia postępowania. W tym przypadku Urząd jest zobowiązany podjąć decyzję o zakończeniu postępowania.

Możliwe jest także postępowanie ugodowe, jeśli EUIPO uzna, że istnieje taka możliwość. Urząd przedstawia propozycję ugody tylko wtedy, kiedy są ku temu dobre przesłanki. Jeśli strony wyrażą chęć, to EUIPO może być pomocne w negocjacjach. Koszty ugody ponoszone są przez obie strony. Możliwa jest także ugoda, która będzie poprzedzona wnioskiem o zawieszenie. Ugoda jest możliwa po dwóch miesiącach od wniesienia sprzeciwu. Zawarcie ugody kończy postępowanie sprzeciwowe. Wtedy żadna ze stron nie ponosi kosztów. Ugoda skutkuje zawężeniem wykazu towarów i usług odnoszących się do znaku towarowego lub wycofaniem zgłoszenia.

Kolejnym sposobem zakończenia postępowania jest wycofanie sprzeciwu, sporządzane w języku postępowania. Istnieją trzy możliwości wycofania: 1) wycofanie sprzeciwu przed końcem okresu karencji (Urząd zawiadomi strony i nie zostanie zwrócona opłata za sprzeciw), 2) wycofanie sprzeciwu po zakończeniu okresu karencji (opłata nie zostaje zwrócona stronom) i 3) wycofanie sprzeciwu w celu podjęcia decyzji (decyzja w sprawie sprzeciwu staje się wiążąca, a część opłat jest zwracana zwycięskiej stronie).

Decyzje co do istoty sprawy w europejskiej procedurze sprzeciwowej są podejmowane na etapie przedłożenia – przez strony postępowania – potrzebnych dokumentów w sprzeciwie. Decyzje mogą zostać wydane jeśli wcześniejsze prawo nie zostało udowodnione, a także jeśli wcześniejsze prawo przestało istnieć.

Ponadto istnieje możliwość zawieszenia postępowania na wniosek jednej ze stron, obu stron lub z urzędu. Dzieje się to wówczas, gdy 1) sprzeciw jest oparty na zgłoszeniu rejestracji znaku towarowego, 2) sprzeciw jest oparty na wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia, 3) istnieje zagrożenie wynikające ze wcześniejszego prawa, 4) dochodzą uwagi osób trzecich, 5) występują błędy w zgłoszeniu.

Opłata za wniesienie sprzeciwu wynosi 320 euro. Powinna być złożona w odpowiednim terminie. W przypadku niedotrzymania terminu wniesienia sprzeciwu i udowodnienia, że płatność została wniesiona w terminie 10 dni – możliwe jest podtrzymanie sprzeciwu w dwóch sytuacjach występujących równocześnie: podmiot dokona dodatkowej płatności w wysokości 10% opłaty oraz przedstawi dowód zapłaty w terminie 10 dni od momentu wniesienia opłaty.

EUIPO nie jest zobowiązane do wzywania do wniesienia opłaty, a same opłaty uiszczą się w euro.

Analiza porównawcza postępowań w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i Urzędem ds. Własności Intelektualnej

Tytułowa analiza ma za zadanie rozpatrzenie, w jaki sposób rozporządzenie 2017/1001 oraz rozporządzenie delegowane 2018/625 i rozporządzenie wykonawcze 2018/636 wpłynęły na system sprzeciwowy i odnośne ustawodawstwo w Polsce. Ponadto, przedstawione zostaną opinie dotyczące wdrażania aktów prawa unijnego do prawa krajowego.

1. Organ

UPRP i EUIPO zostały powołane na mocy szczególnych aktów prawnych w celu pełnienia funkcji organów opowiedzianych za kwestie proceduralne w sprawie zgłoszenia sprzeciwu i innych czynności wobec znaku towarowego. Można stwierdzić, iż mają ten sam (tożsamy) cel działania. Zarówno do pierwszego, jak i do do drugiego urzędu można wносить sprzeciw wobec znaku towarowego.

Uznaje się, że są one organami administracyjnymi cieszącymi się autonomią prawną. Jednakże UPRP, w porównaniu z EUIPO, nie jest jednostką mającą niezależność finansową. Dochody EUIPO są zasilane przez autonomiczny budżet Urzędu, natomiast dochody UPRP są zasilane przez budżet państwa. EUIPO jest autonomiczną jednostką prawną, a także administracyjną. Natomiast UPRP jest organem podlegającym Radzie Ministrów. Nadzór nad działalnością UPRP jest sprawowany przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Struktura analizowanych organów nieco się różni, jednak występują też podobieństwa, na przykład jeden i drugi ustanowiły stanowisko eksperta. Na czele UPRP stoi prezes, natomiast w EUIPO – dyrektor wykonawczy. Struktura organizacyjna UPRP jest opisana w rozporządzeniu z 2021 roku w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast strukturę EUIPO podaje rozporządzenie 2017/1001 w sprawie znaku towarowego UE. W obu tych dokumentach zostały opisane zarówno zakres kompetencyjny, jak i wynikające stąd obowiązki dotyczące poszczególnych funkcji sprawowanych w tych urzędach. Różnica wynika z tego, iż w EUIPO znajduje się specjalna komórka, która rozpoznaje sprzeciw (Wydział Sprzeciwów), natomiast w UP wnioski są rozpatrywane przez ekspertów, którzy wchodzi w skład poszczególnych departamentów. Struktura EUIPO jest zatem bardziej przejrzysta od struktury UP. Wprawdzie w strukturze UP są departamenty i biura, jednak brakuje departamentu ds. sprzeciwów.

Strony internetowe urzędów nie są zastrzeżone. Są tam materiały pomocnicze, w których szczegółowo opisano procedurę sprzeciwową oraz kwestię kosztów procedury sprzeciwu. Przed dostosowaniem nowych rozporządzeń UPRP na swej stronie internetowej umieszczał tylko „brozurę”, która odpowiadała na pytania związane ze znakami towarowymi. Po dostosowaniu przepisów polskich do unijnych oba urzędy umieszczają na bieżąco aktualizowane wytyczne, które stanowią materiały pomocnicze. Są tam przytaczane najważniejsze orzeczenia dotyczące konkretnych postępowań. Są przydatną pomocą dla pełnomocników wnoszących sprzeciw, ale także dla osób, które samodzielnie dokonują określonych czynności w urzędach. Są tam też zamieszczone linki do najważniejszych aktów prawnych, które stanowią podstawę procedury sprzeciwowej. Istnieje również możliwość korespondencji elektronicznej z jednym i drugim urzędem. Sprzeciwu można dokonać „online”. Jest to bardzo przydatne na przykład dla osób, które składają sprzeciw samodzielnie, bez profesjonalnej pomocy prawnej. Wprowadzenie takiej funkcji wiąże się z dużym postępem technologicznym. UP nie posiadał ani wytycznych, ani możliwości korespondencji online, jednak na wzór urzędu europejskiego stworzył te opcje, co znacząco poprawia funkcjonowanie urzędu. Usługi świadczone przez oba urzędy stoją na wysokim poziomie oraz są przedstawiane w czytelny sposób dla wszystkich użytkowników.

2. Terminy

Termin na wniesienie sprzeciwu w polskiej procedurze sprzeciwowej jest analogiczny, jak w unijnej. Wynosi trzy miesiące od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, zgodnie z art. 152¹⁷ ust 1 pwp i rozporządzeniem 2017/1001. Jest prekluzyjny, co znaczy, że nie jest możliwe przywrócenie terminu. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ dzięki temu postępowanie nie jest niepotrzebnie wydłużane, a trzymiesięczny okres wystarcza na wniesienia sprzeciwu. Nie ma potrzeby wprowadzenia terminów zwykłych. W poprzednim stanie prawnym prawodawca polski posługiwał się terminem zwykłym, który wynosił aż sześć miesięcy, co skutkowało wydłużeniem postępowania. Nowelizacja została wprowadzona zmianą ustawy pwp w 2015 roku. Wszczęcie postępowania nie jest dokładnie sprecyzowane w prawie polskim. Za termin rozpoczęcia jest uważany dzień doręczenia organowi administracyjnemu żądania. Natomiast w prawie unijnym wszczęcie postępowania następuje wtedy, kiedy urząd stwierdzi, że sprzeciw jest dopuszczalny.

W przypadku formalnego sprawdzania sprzeciwu i uzupełniania braków termin to 1 miesiąc w sytuacji, gdy strona postępowania mieszka lub ma siedzibę firmy na terenie Polski, a gdy za granicą – 2 miesiące. W EUIPO termin na uzupełnienie braków to dwa miesiące. Termin ugody w UP to 2 miesiące od dnia doręczenia informacji. Na wniosek stron ugoda może być przedłużona do 6 miesięcy, czyli o kolejne 4 miesiące. Natomiast ugoda w EUIPO jest możliwa po 2 miesiącach od wniesienia sprzeciwu.

3. Wniesienie sprzeciwu

W UP istnieje większa możliwość uzyskania ochrony znaku towarowego. Wynika to z tego, że Urząd nie ma obowiązku poinformowania właścicieli znaków towarowych, iż ktoś zgłosił nawet taki sam znak towarowy. Właściciele znaków towarowych muszą sami kontrolować oznaczenia wprowadzane w publicznym rejestrze. Każdy ma dostęp do rejestru znaków towarowych i może sprawdzić, jaki znak i przez

kogo został wniesiony. Publiczny rejestr znaków występuje zarówno w UP RP, jak i w EUIPO. Jednakże EUIPO ma obowiązek poinformować właścicieli unijnych znaków towarowych o wpłynięciu zgłoszenia rejestracji podobnego znaku towarowego. W praktyce przyjmuje się, że kancelarie wysyłają najpierw pismo poprzedzające zgłoszenie sprzeciwu, w którym żądają wycofania sprzeciwu. Jeśli nie jest to skuteczne, składany jest sprzeciw wobec znaku towarowego. Zgłoszenia unijne są lepiej zabezpieczone w przypadku wykorzystania cudzego znaku towarowego, jednak w UP RP istnieje większe prawdopodobieństwo uzyskania ochrony znaku towarowego, ponieważ trzeba samodzielnie i na bieżąco sprawdzać znaki, które zostały zarejestrowane. Dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie takiej metody w polskim systemie sprzeciwowym. Zaoszczędziłoby to zainteresowanym czasu na wyszukiwanie nowo zarejestrowanych znaków, a także spowodowałoby uniknięcie przywłaszczania cudzych oznaczeń oraz stosowania nieuczciwej konkurencji na polskim rynku. Skutkowałoby to również mniejszą liczbą zgłoszeń do UP RP, a w związku z tym nie byłyby wszczynane nowe postępowania. W UE sprzeciwy są zgłaszane do ponad 20% nowych rejestracji znaków towarowych.

Legitymacja do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego znaku towarowego jest znacznie rozszerzona w europejskiej procedurze sprzeciwowej. Krąg uprawnionych w pwp jest katalogiem zamkniętym i dotyczy tylko właścicieli znaków towarowych. Natomiast w EUIPO jest poszerzony także o licencjohioryców i użytkowników uprzednich, tj. osoby, które używają oznaczenia zarejestrowanego jako znak towarowy na inny podmiot w ramach prowadzenia lokalnej działalności gospodarczej. Zgodnie z tym UP również powinien poszerzyć krąg podmiotów, które mogłyby złożyć sprzeciw wobec znaku towarowego. Prawodawca unijny wskazał krąg osób posiadających legitymację do wniesienia sprzeciwu wobec znaku towarowego. Natomiast w prawie polskim nie jest to dokładnie wskazane i trzeba domyślać się, czy licencjohiorycy mogą wносить sprzeciw wobec znaku towarowego.

4. Strony postępowania

W procedurze sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego przed UP i EUIPO występują dwie strony postępowania: zgłaszający znak towarowy i wnoszący sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Podmiot wnoszący o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nazywany jest „zgłaszającym”, natomiast wnoszący sprzeciw jest osoba fizyczna lub prawna, która jest uprawniona do wcześniejszego znaku towarowego, prawa osobistego lub majątkowego i wcześniejszych praw, które wynikają ze wcześniejszego zgłoszenia oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia, pod warunkiem, że było zarejestrowane.

Czynności zgłoszenia znaku towarowego w obu urzędach można dokonać samodzielnie lub przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika jest obligatoryjne, gdy zgłaszający nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W postępowaniu przed EUIPO zgłaszający powinien być reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, gdy nie posiada miejsca zamieszkania lub głównego miejsca prowadzenia działalności ani rzeczywistego przedsiębiorstwa handlowego na terytorium EOG. Pełnomocnikami w postępowaniu przed UP w sprawie zgłoszenia sprzeciwu mogli być tylko rzecznicy patentowi. Zostało to jednak rozszerzone i sprzeciwu mogą dokonywać także adwokat i radca prawny.

5. Podstawy sprzeciwu

Podstawy do wniesienia sprzeciwu określane są jako względne przeszkody rejestracyjne znaków towarowych. Regulacja dyrektywy 2015/2436 zawiera normę, która wyznacza ustawodawcom krajowym w państwach członkowskich wzorzec normatywny bezwzględnych przeszkód rejestrowych¹³⁶. Polski ustawodawca skorzystał z tego

¹³⁶ J. Sieńczyło-Chlabicz, *Prawo własności... op. cit.*, 2020, Legalis 2021, komentarz do art. 129¹ Nb 3.

wzorca. Ustawodawca unijny dodał do istniejącego wzorca jeszcze kilka podstaw takich jak: znaki towarowe, które zostały zgłoszone w złej wierze, znaki towarowe, które zawierają oznaczenie wysokiej wartości symbolicznej, a także herby.

W postępowaniach przed UP podstawy bezwzględne badane są z urzędu, a względne na wniosek osoby trzeciej w przypadku zgłoszenia sprzeciwu. W EUIPO podstawy bezwzględne stanowią podstawę sprzeciwu tak samo, jak podstawy względne. Podstawy bezwzględne w polskiej procedurze sprzeciwowej opisane są w art. 129¹ pwp, a w europejskiej opisane są na podstawie art. 7 rozporządzenia 2017/1001. Podstawy względne są uregulowane w art. 131 pwp. W europejskiej procedurze sprzeciwowej zastosowanie odnajdują w art. 8. Sprzeciwy w EUIPO są składane ze wnoszone ze względu na wcześniejsze prawa wynikające z art. 8 oraz bezwzględnych podstaw rejestracji, które są opisane w art. 7.

W polskim systemie prawnym podstawy względne również możemy nazwać „wcześniejszymi prawami”, jednak podstawy opisane w procedurze unijnej są znaczenie szersze. Prawodawca krajowy powinien rozszerzyć podstawy wnoszenia sprzeciwu na wzór unijnej procedury sprzeciwowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu istniałaby możliwość zgłaszania większej liczby sprzeciwów, a ponadto cudze znaki towarowe nie byłyby przywłaszczane, ponieważ potencjalny przedsiębiorca bałby się, że zostanie wniesiony sprzeciw wobec rejestracji podobnego znaku towarowego.

6. Dopuszczalność sprzeciwu

Badanie dopuszczalności sprzeciwu w obu Urzędach można podzielić na dwie kategorie braków. Jedną z nich są braki, które są możliwe do usunięcia w danym terminie. Natomiast drugie wiążą się w pozostawieniu sprzeciwu bez rozpoznania. W EUIPO braki te można uzupełnić w terminie dwóch miesięcy, natomiast w UP w terminie dwóch miesięcy, gdy podmiot ma miejsce zamieszkania nie na terytorium Polski, a jeden miesiąc jeśli miejsce zamieszkania lub siedziba danego podmiotu znajdują się na terenie RP.

Brakami niedopuszczalnymi w obu postępowaniach jest sprzeciw, który został wniesiony po upływie terminu, a także taki, który nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego i nie wskazuje wcześniejszego prawa. Brak wniesienia opłaty w EUIPO jest również niedopuszczalny, a w UP możliwe jest dokonanie opłaty po terminie. EUIPO może odrzucić sprzeciw, który zostanie złożony w niewłaściwym języku, a brak tłumaczenie w UP może zostać dostarczone w innym terminie.

Kolejną różnicą jest wniesienie sprzeciwu bez podstawy prawnej. W EUIPO niewskazanie podstawy prawnej jest niedopuszczalnym brakiem, natomiast w UP możliwe jest wskazanie podstawy prawnej nawet po terminie. Wskazane byłoby wprowadzenie ograniczenia niedopuszczalności braków w obu urzędach. Taka praktyka skutkowałaby większą roztropnością w uzupełnianiu zgłoszeń i ułatwiłaby pracę obu urzędów.

7. Zakończenie postępowania

Zakończenie postępowania w obu urzędach wygląda podobnie. Możliwe jest zawieszenie postępowania w wyniku postępowania ugodowego. Ugoda może polegać na wycofaniu lub ograniczeniu towarów i usług przed UP i EUIPO. Tym sposobem postępowanie staje się bezprzedmiotowe. Przed EUIPO możliwe jest także zawarcie ugody, która zakończy sprzeciw. Natomiast przed UP możliwe jest wycofanie sprzeciwu zarówno w całości, jak i w części. W UP nie było możliwości ugodowego rozwiązania sporu. Jednak prawo zostało znowelizowane i istnieje teraz taka możliwość. Przed EUIPO możliwe jest zakończenie postępowania, które jest potwierdzone odpowiednimi przesłankami, trzeba tylko poinformować Urząd o sposobie zakończenia postępowania w taki sposób. Możliwe jest odwołanie od decyzji urzędów – w UP do sądu administracyjnego, a w EUIPO do sądu UE. Opłata za złożenie sprzeciwu w EUIPO wynosi 320 euro, a w UP 600 zł.

Wnioski końcowe

Zagadnienia dotyczące sprzeciwu wobec znaku towarowego w systemie krajowym i unijnym zostały przedstawione w takim stopniu, jakim odpowiadają celom pracy i potrzebom prowadzonej praktyki.

Wprowadzenie procedury sprzeciwowej w Polsce na wzór procedury unijnej wydaje się praktycznym rozwiązaniem. Nastąpiło skrócenie cyklu rejestracji znaków towarowych z dwunastu miesięcy do sześciu. Procedura unijna może trwać nawet do czterech miesięcy. Należy stwierdzić, że procedura unijna jest znacznie bardziej uproszczona oraz trwa o wiele krócej od polskiej.

W UP bez wątplenia łatwiej zarejestrować znak towarowy, ponieważ trzeba samodzielnie monitorować znaki. We wcześniejszej procedurze (tzw. badawczej) ekspert odmówiłby ochrony znaku ze względu na duże podobieństwo do innego znaku. Teraz przedsiębiorcy muszą sami sprawdzać nowo zarejestrowane znaki towarowe. Natomiast w EUIPO zostajemy poinformowani o tym, że ktoś inny zarejestrował podobny lub identyczny znak towarowy. Dużo nowych zgłoszeń upada ze względu na wniesienie sprzeciwu. Polski prawodawca również powinien wprowadzić taką możliwość w celu zapobiegania kopiowania oznaczeń innych podmiotów.

Postępowanie sprzeciwowe nie jest łatwym rodzajem postępowania. Należy pamiętać o wielu elementach obligatoryjnych sprzeciwu: podstawie prawnej, faktycznej, uzasadnieniu. Niezbędna może być pomoc doświadczonego specjalisty.

Zgodnie z art. 43 dyrektywy 2015/2436, zakłada się, iż zabezpieczeniem znaków towarowych w państwach członkowskich jest wydajna procedura sprzeciwu – w trybie administracyjnym – wobec zgłoszenia znaku towarowego. Można śmiało stwierdzić, że polski prawodawca w prawidłowy sposób wdraża procedurę sprzeciwową na wzór unijnego postępowania sprzeciwowego w sprawie zgłoszenia znaku towarowego.

Prawodawca krajowy powinien jeszcze bardziej starać się wprowadzać procedurę unijną, dzięki temu postępowanie uległoby skróceniu, a UP działałby w sposób bardziej zorganizowany oraz szybszy.

Bibliografia

Źródła

Akty prawne

- Dekret Naczelnika Państwa z 1919 r. o ochronie znaków towarowych (Dz. Pr.P.P. 1919, nr 13, poz. 139).
- Dekret tymczasowy Naczelnika Państwa z 1918 r. o Urzędzie Patentowym (Dz.U. 1918, nr 21, poz. 66).
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 336 z 23.12.2015).
- Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie 31 października 1958 r. i w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. - Akt sztokholmski z 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r., nr 9, poz. 51).
- Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., w Nicei 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione 2 października 1979 r., (Dz.U. 1993, nr 116, poz. 514).
- Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione 28 września 1979 r. (Dz.U. z 2003, nr 63, poz. 583).
- Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu 15 kwietnia 1994 r. (Dz.U. 1995, nr 98, poz. 483).
- Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzone w Wiedniu 12 czerwca 1973 r. i zmienione dnia 1 października 1985 r., (Dz.U. 2003, nr 172, poz. 1669).

- Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie 27 czerwca 1989 r., (Dz.U. 2003, nr 13, poz. 129).
- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/625 z 5 marca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. L 104 z 24.4.2018).
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1431).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, (Dz.U. L 154 z 16.6.2017).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 248).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U. 2016, poz. 2053).
- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. 1928, nr 39, poz. 384).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U., nr 8, poz. 59 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. 2016, poz. 1623).
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z 5 marca 2018 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431 (Dz.U. L 104 z 24.4.2018).
- Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjęte w Singapurze 27 marca 2006 r. (Dz.U. 2009, nr 100, poz. 838).
- Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993, nr 47, poz. 211).
- Ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296).
- Ustawa z 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz.U. 1972, nr 43, poz. 272).

- Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005, nr 167, poz. 1398).
- Ustawa z 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz.U. 1963, nr 14, poz. 73).
- Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2325 z późn. zm.).
- Ustawa z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. 1985, nr 5, poz. 17).
- Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83).
- Ustawa z 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. 1924, nr 31, poz. 306).

Orzecznictwo

- Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
- Wyrok TS z 22.09.2011 r., C-323/09, Interflora i Interflora British Unit.
- Wyrok TS z 12.11.2002 r., C-206/01, Arsenal Football Club PLC v. Mathew Reed.
- Wyrok TS z 31.01.2019 r., C-194/17 P, Georgios Pandalis v. EUIPO.
- Wyrok SPI z 29.05.2018 r., T-577/15, Xabier Urbier Etxebarria Jimenez v. EUIPO.
- Wyrok TS z 11.11.2020 r., C-809/18 P, John Mills LTD v. EUIPO.
- Sprawa T-677/18: Skarga wniesiona 19 listopada 2018 r. - Galletas Gullón/ EUIPO - Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH).
- Wyrok SPI z 19.09.2019 r., T-679/18, Showroom v. EUIPO.
- Sprawy połączone C-449/18 P i C-474/18 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z 17 września 2020 r. - (EUIPO) / Lionel Andrés Messi Cuccittini, J.M.-E.V. e hijos SRL (C-449/18 P) i J.M.-E.V. e hijos SRL / Lionel Andrés Messi Cuccittini, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (C-474/18 P) [Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego MESSI - Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe MASSI - Częściowa odmowa rejestracji] (Dz. U. UE. C. z 2020 r. Nr 390, str. 2).
- Wyrok SPI z 18.11.2020 r., T-21/20, Lg Electronics v. EUIPO.
- Wyrok TS z 4.03.2020 r., C-155/18 P, Tulliallan Burlington LTD v. EUIPO.
- Wyrok TS z 4.03.2020 r., C-328/18 P, Equivalenza Manufactory, SL v. EUIPO.
- Wyrok SPI z 28.05.2020 r., T-724/18, Aurea Biolabs PTE LTD v. EUIPO.
- Wyrok TS z 6 maja 2003 r., C-104/01, Libertel.

Orzeczenia Sądów Krajowych

- Wyrok WSA w Warszawie z 1.04.2004 r., II SA 3579/02.
Wyrok NSA z 20.09.2006 r., II GSK 115/06.
Wyrok NSA z 28.10.2008 r., II GSK 400/08.
Wyrok NSA z 23.04.2013 r., II GSK 2100/11.
Wyrok WSA w Warszawie z 1.10.2015 r., VI SA/Wa 626/15.
Wyrok SA w Krakowie z 19.04.2016 r., I ACa 1826/15.
Wyrok WSA w Warszawie z 13.12.2017 r., VI SA/Wa 1997/17.
Wyrok NSA z 28.11.2018 r., II GSK 4104/16.
Wyrok WSA w Warszawie z 13.02.2019 r., VI SA/Wa 1676/18.
Postanowienie WSA w Warszawie z 19.06.2020 r., VI SA/Wa 2044/19
Wyrok WSA w Warszawie z 24.06.2020 r., VI SA/Wa 1022/20.
Wyrok WSA w Warszawie z 22.10.2020 r., VI SA/Wa 1244/20.
Wyrok NSA z 23.02.2021 r., II GSK 1305/20.
Wyrok NSA z 24.02.2021 r., II GSK 1335/20.

Opracowania

- Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., *Instytucje i prawa Unii Europejskiej*, Warszawa 2017.
- Chlabicz K., *Postępowanie sprzeciwowe w prawie znaków towarowych po nowelizacji prawo własności przemysłowej*, PUG 2017/3.
- Czub K., *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa 2006.
- Glumińska-Pawlic J., Bielecka D., Derela K., Grzybczyk P., Hofman A., Markowicz J., Mikuła, A. undefined. Mrozińska, A. Oleś, K. Orpik, J. Sikorski, Ł. Zarzycki, *Sprzeciw [w:] J. Glumińska-Pawlic, D. Bielecka, K. Derela, P. Grzybczyk, A. Hofman, Markowicz J., M. Mikuła, Mrozińska A., Oleś A., Orpik K., Sikorski J., Zarzycki Ł, Działalność gospodarcza w sektorze MŚP. Praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa*, Warszawa 2020.
- Kostański P., Żelechowski Ł., *Prawo własności przemysłowej*. Warszawa 2020.
- Kulikowska M., *Ochrona renomowanych znaków towarowych w prawie wspólnotowym na podstawie orzecznictwa ETS*, Glosa 2009, nr 2.
- Lenarczyk P., *Znak towarowy biologicznego produktu leczniczego*, [w:] *Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne*, (red.) M. Świerczyński, Warszawa 2016.

- Mania K., *Nowelizacja przepisów w zakresie rejestracji znaków towarowych*, [w:] *Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygnięcia sporów*, Warszawa 2016.
- Phillips J., *Trade Mark Law. A practical Anatomy*, Oxford 2003.
- Piotrowska J., *Renomowane znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2001.
- Promińska U., [w:] Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K., *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014.
- Przytuła A., [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, (red.) Kondrat M., Warszawa 2021.
- Sadza A., *Wpływ decyzji Urzędu Patentowego w Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej*, Warszawa 2021.
- Schulz M., *Znak towarowy a przedsiębiorstwo*, PPH 2003/9.
- Shapiro M., *Ten Things You Might Not Know About Filing Under the Madrid Protocol System*, INTA Newsletter, March 15, 2010 Vol. 65, No. 6.
- Sieńczyło-Chłabczyk J., *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa 2018.
- Sieńczyło-Chłabczyk J., *Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego (uwagi de lege lata i de lege ferenda)*, PiP 2017, nr 10.
- Sitko J., [w:] Demedecki T., Niewęglowski A., Sitko J., Szczotka J., Tylec G., *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015.
- Skubisz R., *Funkcje znaku towarowego*, [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001.
- Skubisz R., *Prawo własności przemysłowej*, Państwo i Prawo, 2002, nr 3.
- Skubisz R., *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona*, Lublin 2018.
- Skubisz R., *Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana*, Zakamycze 2005.
- Stankiewicz R., [w:] *Kodeks postępowania administracyjnego*, (red.) Hause R., Wierzbowski M., Warszawa 2017.
- System Prawa Prywatnego, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, (red.) Skubisz R., Warszawa 2017.
- Szpunar A., *Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową*, Bydgoszcz 1999.
- Szreniawski J., *Wstęp do nauki administracji*, Lublin 2004.
- Sztobryn K., *(Nie tylko) krytyczne spojrzenie na nowe przepisy ustawy prawo własności przemysłowej dotyczące sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego*, PPH 2016, nr 8.
- Szulc M., *Komercyjne wykorzystanie oznaczeń indywidualizujących osobę w znaku towarowym*, PPH 2014, nr 7.
- Załucki M., *Europejskie prawo znaków towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne*, Warszawa 2009.
- Żelechowski Ł., *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy*, PPH 2015, nr 5.

Summary

Trademark law is one of the most important and fundamental areas of intellectual property protection. Trademarks convey information about the origin of goods, in addition, they are an important tool for communication between the businessman and the consumer. Obtaining trademark protection provides protection against infringement by competitors in the market. It is part of the development of the enterprise.

In order to obtain trademark protection, an application must be filed with the relevant Patent Office. This depends on the territory in which the mark is to receive protection. If you want to protect a trademark in Poland, the application is filed with the Patent Office of the Republic of Poland in Warsaw (UPRP). On the other hand, if we want to protect the mark more broadly, throughout the European Union, the application is filed with the EU Intellectual Property Office in Alicante (EUIPO).

The paper describes the most important trademark issues. Opposition proceedings before the Patent Office of the Republic of Poland are compared, describing the functioning of the Patent Office, parties to the proceedings and deadlines in the proceedings, grounds for opposition, elements of opposition and filing, admissibility of opposition, possibility of settling opposition proceedings amicably, exchange of pleadings in the proceedings, multiplicity of oppositions and how the proceedings are concluded. The proceedings before the Polish Patent Office were compared in opposition proceedings before the EU Intellectual Property Office. The functioning of the EU Intellectual Property Office, the requirements for opposition, the conditions for admissibility of opposition, the grounds for opposition, the grace period, the adversarial stage in opposition proceedings, and the manner of termination of the proceedings are described.

The entire discussion closes with a concluding conclusion. The work was written on the basis of an analysis of the most important legislation, current case law and books, monographs and journals.

Omówione zagadnienie jest bardzo interesujące, a zarazem rzadko poruszane w literaturze, co niewątpliwie świadczy o oryginalności pomysłu w zakresie badawczym. Recenzowana praca [...] charakteryzuje się dużym stopniem trudności. Wymagała znajomości polskiego prawa własności przemysłowej i prawa unijnego. Autorka prawidłowo porównuje postępowanie przed Urzędem Patentowym RP i postępowanie przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej [...], co być może powinno stanowić punkt wyjścia do ewentualnych prac nowelizacyjnych w prawie polskim w celu ujednoczenia, ze względów praktycznych, obu postępowań. Dużymi atutami pracy są precyzyjny język prawniczy, którym posługuje się Autorka, oraz poprawny styl pisania. Podsumowując, należy uznać, iż monografia Natalii Walczak jest cennym i unikatowym pod względem naukowym opracowaniem tejże problematyki, a poziom pracy odpowiada jej przeznaczeniu.

dr hab. Katarzyna Popik-Konarzewska, prof. Akademii WSEI