

Magdalena Rutkowska-Sowa

Uniwersytet w Białymstoku, Polska

m.rutkowska@uwb.edu.pl

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9457-0375>

Kwalifikacja znaku towarowego jako renomowanego – uwagi w świetle orzeczeń sądów administracyjnych

The Qualification of a Trademark as a Trademark with Reputation: Comments in the Light of the Polish Administrative Courts' Case Law

Abstract: On 16 June 2021, as a result of a cassation appeal, the Supreme Administrative Court (SAC) ruled that the reputation of a trademark is not determined by its qualitative aspects. This position should not come as a surprise, two decades after the judgment in the *General Motors Corporation v. Yplon SA (Chevy)* case. However, the justification of the SAC ruling indicates that in proceedings before the Patent Office of the Republic of Poland and Polish administrative courts, one cannot predict the exact interpretation these authorities will make. This article discusses the jurisprudence of the administrative courts in the field of the concept of trademarks with a reputation; it focuses on the quantitative and qualitative approach and refers to the scope of the binding of Polish courts by the interpretation of the law by the EU courts.

Keywords: administrative courts, 'Chevy' case, trademark with reputation

Słowa kluczowe: sądy administracyjne, sprawa *Chevy*, znak renomowany

Wprowadzenie

16 czerwca 2021 r. w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej NSA orzekł, że o renomie znaku towarowego nie przesądzają aspekty jakościowe¹. Wydaje się, że dwie dekady po wejściu w życie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej², która wprowadziła do polskiego porządku prawnego kategorię normatywną znaku re-

1 Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2021 r., II GSK 1561/18, LEX nr 3208786.

2 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 324), zwana dalej: p.w.p.

nomowanego³, stanowisko to nie powinno dziwić, bowiem stanowi potwierdzenie utrwalonej linii orzeczniczej sądów unijnych, realizowanej przez EUIPO. Uzasadnienie orzeczenia wskazuje jednak, że w Polsce wciąż w postępowaniach przed UPRP, jak i sądami administracyjnymi, nie można mieć pewności kierunku wykładni, której dokona organ.

1. Wyrok w sprawie *Chevy*

Ani przepisy prawa unijnego, ani krajowego nie zawierają definicji legalnej pojęcia „znak renomowany”. Zostało ono wyjaśnione w drodze wykładni celowościowej przez ETS w wyroku z dnia 14 września 1999 r. w sprawie znaku towarowego „Chevy”⁴. Trybunał, wydając orzeczenie w trybie odpowiedzi na pytania prejudycjalne, ustalił, że renoma jest wymogiem dotyczącym progu znajomości znaku, co oznacza, iż należy ją oceniać przede wszystkim na podstawie kryteriów ilościowych. Wymagany stopień znajomości należy uznać za osiągnięty, gdy wspólnotowy znak towarowy znany jest znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których on dotyczy. ETS nie określił jednak, jaki odsetek kręgu odbiorców powinien być uznany za znaczną część kręgu, przyjmując, że ocena renomy powinna

3 Obecnie pojęcie „znak renomowany” występuje w prawie krajowym w art. 132¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p. i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. oraz w prawie unijnym w art. 5 ust. 3 lit. a, art. 8 lit. c, art. 10 ust. 2 lit. c oraz art. 10 ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 336, s. 1, ze zm.) (wcześniej w art. 4 ust. 3 i 4 lit. a oraz art. 5 ust. 2 i 5 dyrektywy 2008/95/WE), jak i art. 8 ust. 5 i art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L 154, s. 1) (uprzednio art. 8 ust. 5 i art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia Nr 207/2009 zmienionego rozporządzeniem Nr 2015/2424). Z racji tego, że dalsze rozważania dotyczą prawa polskiego, należy wskazać, że zgodnie z art. 132¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p. po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, który jest identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Artykuł 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. ustanawia natomiast ochronę renomowanych znaków towarowych przed naruszeniem. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

4 Wyrok ETS z dnia 14 września 1999 r. w sprawie General Motors Corporation przeciwko Yplon SA. (*Chevy*), C-375/97, „Zbiór Orzeczeń” 1999, s. I-5421, pkt 31.

być dokonywana na tle konkretnej sprawy z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów wskazujących posiadanie renomy przez wcześniejszy znak towarowy. W celu zbadania, czy dane oznaczenie cieszy się renomą, należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności sprawy, w szczególności kryteria takie jak: udział w rynku posiadany przez znak towarowy, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania tego znaku, wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku, wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych. Trybunał przyjął, że aby uznać, że znak towarowy cechuje się renomowanym charakterem w odniesieniu do oznaczanych towarów (usług), nie jest konieczne wykazanie, iż znak ten symbolizuje sławę, prestiż czy luksusowy charakter, nie oznacza to jednak, że renomowany znak towarowy nie może takich cech posiadać⁵.

Stanowisko ETS zostało potwierdzone w kolejnych orzeczeniach sądów unijnych. Utrwaliły one wykładnię, zgodnie z którą w celu spełnienia wymogu renomy wcześniejszy znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców, do których skierowane są towary lub usługi oznaczone tym znakiem⁶. W wyroku z dnia 6 października 2009 r. Trybunał Sprawiedliwości doprecyzował, że pojęcie renomy zakłada pewien stopień znajomości we właściwym kręgu odbiorców. Jest nim krąg odbiorców zainteresowany wspólnym znakiem towarowym, czyli w zależności od sprzedawanych towarów lub usług bądź to ogół odbiorców, bądź węższy ich krąg, na przykład dane środowisko zawodowe. Nie można przy tym wymagać, aby znak towarowy był znany określonemu odsetkowi tak zdefiniowanego kręgu odbiorców⁷. W wyroku z dnia 3 września 2015 r. Trybunał podkreślił, że renoma znaku towarowego powinna być wypracowana na terytorium Unii Europejskiej, która to część może w danym przypadku pokrywać się z obszarem jednego tylko państwa członkowskiego⁸. W żadnym z orzeczeń wydanych po wyroku *Chevy* Trybunał Sprawiedliwości nie zasugerował jednak, by znak renomowany musiał cieszyć się szczególnym prestiżem⁹.

5 M. Witkowska, A. Michalak, (w:) A. Michalak (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2017, s. 434.

6 Wyroki SPI z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie *El Corte Inglés v. OHIM*, „EMILIO PUCCI”, T 8/03, pkt 24; wyrok SPI z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie „SPA-FINDERS”, T-67/04, „Zbiór Orzeczeń” 2005, s. II-6704, pkt 34.

7 Wyrok TS UE z dnia 6 października 2009 r. w sprawie *Pago International GMBH v. Tirolmilch-Registrierte Genossenschaft MBH*, C-301/07, ZOTSiS 2009, nr 10 A, poz. I-9429.

8 Wyrok TS UE z dnia 3 września 2015 r. w sprawie *Iron & Smith Kft v. Unilever NV*, C-125/14, ZOTSiS 2015, nr 9, poz. I-539.

9 M. Bohaczewski, *Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy*, Warszawa 2019, Legalis.

2. Stanowisko subiektywne w orzeczeniach sądów administracyjnych

W uzasadnieniu w sprawie *Chevy* Trybunał odebrał siłę argumentom za przyjmowaniem innych niż wymagana znajomość znaku konstytutywnych przesłanek kwalifikujących dany znak towarowy jako znak renomowany¹⁰. Opowiedział się za rozumieniem renomy jako rozpoznawalności znaku towarowego¹¹. Polska doktryna i orzecznictwo nie zaakceptowały w pełni tego stanowiska, a rozumienie pojęcia renomowanego znaku od 1999 r. nie zostało ujednoczone. W tym zakresie można wyróżnić dwa podejścia. Według pierwszego przesłanką uznania danego oznaczenia za znak towarowy renomowany jest wysoki stopień jego znajomości wśród potencjalnych konsumentów (tzw. metoda bezwzględna, stanowisko obiektywne). Zgodnie z drugim przy ocenie renomy danego znaku towarowego chodzi o jego siłę atrakcyjną, dobrą opinię, którą cieszy się wśród nabywców towarów (tzw. metoda względna, stanowisko subiektywne).

Organy krajowe wciąż najczęściej odnoszą się do słownikowego rozumienia pojęcia renoma, zgodnie z którym jest nią „bardzo dobra opinia o kimś lub o czymś”¹², a co za tym idzie – wyprowadzają pogląd, że dokonując kwalifikacji znaku jako znaku renomowanego, należy brać pod uwagę kryteria jakościowe. W doktrynie wielokrotnie podnoszono, że wykładnia ta stanowi efekt tłumaczenia przepisów dyrektywy na język polski, które – podobnie jak na przykład w wersji francuskiej – semantycznie sugerują ujęcie kwalitatywne. Wskazywano, że takich zastrzeżeń nie budzą na przykład wersje niemiecka, holenderska czy szwedzka i to na ich wzór postulowano zmianę nazewnictwa na gruncie prawa polskiego (por. niem. *bekannte Marke*, tłum. znak sławny)¹³. Oczywiście wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia nie zmieniają faktu, że niezależnie od różnic tłumaczeń pojęcie znaku renomowanego powinno podlegać jednolitej wykładni we wszystkich państwach członkowskich¹⁴.

W orzecznictwie sądów administracyjnych dominujące jest stanowisko subiektywne, chociaż współcześnie nie pojawia się ono w czystej postaci, a zmierza ku koncepcji syntetycznej, przy ocenie istnienia renomy uwzględniającej jednocześnie kryteria ilościowe i jakościowe.

W orzeczeniach wydanych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zarówno NSA, jak i WSA przyjmowały, że znak renomowany stanowić ma gwarancję wyso-

10 R. Skubisz, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 B: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017, s. 554.

11 H. Fedorowicz, (w:) M. Kondrat (red.) Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021, art. 132 (1), LEX.

12 Hasło: renoma, Słownik języka polskiego PWN, <https://sjp.pwn.pl/sjp/renoma;2573929.html>

13 J. Sitko, (w:) T. Demendecki, A. Niewęglowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015, s. 711.

14 M. Bohaczewski, Ł. Żelechowski, (w:) K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132¹. R. Skubisz, Głosa do wyroku NSA z dnia 27 lutego 2008 r., II GSK 359/07, PS 2009, nr 4, s. 143.

kiej jakości i prestiżu towarów opatrzonych znakiem. W wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. NSA stwierdził, że renoma jest utrwalonym w świadomości konsumentów wyobrażeniem o wyjątkowych walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach, a co za tym idzie – znak renomowany jest gwarantem wysokiej jakości i prestiżu towarów nim sygnowanych¹⁵. W orzeczeniu z dnia 12 października 2010 r. nakazał z jednej strony przy ocenie istnienia renomy brać pod uwagę czynniki subiektywne, odwoływać się do pozytywnych skojarzeń związanych ze znakiem towarowym i oznaczonymi nim towarami, a obok stopnia znajomości znaku uwzględnić jego siłę atrakcyjną (siłę przyciągania znaku). Precyzował, że siła ta stanowi pochodną opinii, jaką znak cieszy się wśród odbiorców. W ocenie NSA znak renomowany wyróżnia się taką siłą, jeżeli cieszy się on wystarczająco dobrą opinią wśród odbiorców¹⁶.

W dniu 7 października 2005 r. WSA w Warszawie, powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych, uznał, że renoma nie jest prostą konsekwencją rozpowszechniania znaku. Znak renomowany to znak posiadający reputację, a więc obok jego znajomości musi wyróżniać się dodatkowymi cechami, takimi jak: udział w rynku (zarówno pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów), zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem, terytorialny i czasowy zasięg używania znaku, licencje udzielane na używanie znaku, wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych, rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocją znaku, relacja cenowa do towarów substytucyjnych czy (i ewentualnie w jakim zakresie) znak ten jest używany przez osoby trzecie. WSA zaakcentował, że wśród nich ważna jest także jakość towarów opatrzonych znakiem¹⁷.

W wyroku z dnia 13 marca 2006 r. WSA w Warszawie wskazał, że renomowany znak towarowy to oznaczenie, które jest rozpoznawane przez potencjalnych odbiorców i służy w ich przekonaniu do oznaczenia towarów pochodzących z tego samego, konkretnego lub abstrakcyjne określonego źródła (posiada wtórną zdolność wyróżniającą), a jednocześnie wywołuje pozytywne skojarzenia wśród potencjalnych klientów, zachęcając ich do nabywania oznaczonym nim towarów (posiada siłę atrakcyjną). Ochrona renomowanych znaków towarowych może wystąpić poza granicami podobieństwa towarów. Znak towarowy stanowi wartość materialną sam w sobie, a zatem mimo braku podobieństwa towarów można żądać jego ochrony. Sąd podkreślił, że zarówno dobra sława, renoma, prestiż, jak i zaufanie do znaku towarowego jest wartością samą w sobie. Dobra sława – renoma może być też *per se* przedmiotem

15 Wyrok NSA z dnia 27 lutego 2008 r., II GSK 359/07, LEX nr 447851, podobnie wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 r., VI SA/Wa 538/19, LEX nr 3013617.

16 Wyrok NSA z dnia 12 października 2010 r., II GSK 849/09, LEX nr 746273.

17 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 października 2005 r., VI SA/Wa 662/05, LEX nr 197305.

obrotu, przede wszystkim wpływa jednak na zwiększenie wartości towarów sygnowanych tym znakiem¹⁸.

Stanowisko to zostało powtórzone 3 października 2007 r., gdy WSA we Wrocławiu przyjął, że renomowane znaki towarowe cechują się w porównaniu z innymi znakami towarowymi silniejszą zdolnością odróżniającą, która wypływa z pozytywnych informacji i wyobrażeń o wysokiej jakości i prestiżu przekazywanych przez taki znak potencjalnym klientom, ułatwiając zbycie towarów oznaczanych tym właśnie znakiem. Jednocześnie znak taki, posiadając wymierną wartość rynkową, stanowi znaczący, a niekiedy nawet dominujący składnik majątkowy przedsiębiorstwa¹⁹.

W wyroku z dnia 22 maja 2009 r. WSA w Warszawie uznał, że ustalenie renomy znaku towarowego wiąże się z koniecznością analizowania, obok stopnia znajomości znaku, innych istotnych czynników, takich jak terytorialny i czasowy zasięg używania znaku, rozmiar nakładów poniesionych przez uprawniony podmiot w związku z reklamą znaku. Jednocześnie stwierdził, że szeroka znajomość znaku wśród odbiorców nie ma przesądzającego znaczenia²⁰.

W wyroku z dnia 5 kwietnia 2011 r. sąd pierwszej instancji przyjął, że brak jest podstaw do twierdzenia, że renomowany znak towarowy musi charakteryzować się większą znajomością niż znak powszechnie znany. Decydujące są tu kryteria jakościowe, nie zaś ilościowe. Renomowany znak nie musi być powszechnie znany, podobnie jak powszechnie znany znak nie musi być znakiem renomowanym²¹.

Stanowisko subiektywne zostało wyrażone także w wyroku z dnia 24 października 2012 r., w którym WSA akcentował, że renomowane znaki towarowe cechują się w porównaniu z innymi oznaczeniami silniejszą zdolnością odróżniającą, która wypływa z pozytywnych informacji i wyobrażeń o wysokiej jakości i prestiżu przekazywanych przez taki znak potencjalnym klientom, ułatwiając zbycie towarów oznaczonych tym właśnie znakiem²². Podobnie w 2016 r. WSA uznał, że renoma nie jest tylko prostą konsekwencją rozpowszechnienia znaku, a utrwalonym w świadomości kupujących wyobrażeniem o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach. Niezależnie od ustalenia określonego stopnia znajomości znaku renomowany znak towarowy musi charakteryzować się także innymi przymiotami. W ocenie sądu renoma wiąże się z ustaloną wśród zróżnicowanej klienteli opinią o cechach towaru oznakowanego. Jest wypracowywana przez uprawnionego do znaku przez dbałość o poziom towarów, starania zamierzające do utrwalania znajomości znaku na rynku, np. przez długotrwałą lub intensywną reklamę. Dopiero suma wskazanych

18 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 marca 2006 r., VI SA/Wa 1626/05, LEX nr 197277, tak również: wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2010 r., VI SA/Wa 2013/09, LEX nr 620183.

19 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 r., ACa 767/07, LEX 519252

20 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2009 r., VI SA/Wa 2147/08, Legalis nr 242981.

21 Wyrok WSA w Katowicach z 5 dnia kwietnia 2011 r., V ACa 77/11, LEX nr 1120403.

22 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 października 2012 r., VI SA/Wa 1244/12, Legalis nr 847709.

elementów decyduje o tym, że znak renomowany to taki, który nabywa i w pełni realizuje „czystą” funkcję przyciągania klientów. Renoma oznacza zatem ogół pozytywnych wyobrażeń konsumentów o oznaczonych nim wyrobach²³.

Kwalifikacja znaku towarowego jako renomowanego w oparciu o kryteria jakościowe wciąż jest przeważająca w orzeczeniach polskich sądów administracyjnych, jak również w wyrokach Sądu Najwyższego²⁴ czy sądów powszechnych²⁵. Przyjmują one, że znak renomowany z jednej strony jest znakiem znanym znacznej części odbiorców towarów i usług nim oznaczonych, jednocześnie jednak podkreślają, że ma on dużą siłę przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. Tym samym renoma oznacza nie tylko rozpoznawalność znaku towarowego w rozumieniu przyjętym przez ETS (TSUE), ale wymaga istnienia innych jeszcze cech jakościowych, takich jak prestiż, siła przyciągania czy wartość reklamowa²⁶.

Na koncepcji syntetycznej oparte było również orzeczenie WSA, od którego skargę kasacyjną rozpatrywał NSA; orzekał w dniu 16 czerwca 2021 r. Pomimo że sąd pierwszej instancji przywołał orzecznictwo wspólnotowe, które za podstawową przesłankę uznania znaku towarowego za renomowany uznaje znajomość znaku przez znaczącą część klientów, w tym wyrok w sprawie *Chevy*, to WSA w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem Urzędu Patentowego RP, że o renomie znaku towarowego przesądzają nie tylko aspekty ilościowe, ale również jakościowe. Organ stwierdził, że niezależnie od ustalenia stopnia znajomości znaku renomowany znak towarowy musi charakteryzować się także innymi przymiotami. Renoma znaku wiąże się z ustaloną wśród zróżnicowanej klienteli opinią o cechach towaru tak oznaczonego. Powtórzył konstatację, że renoma nie jest prostą konsekwencją rozpowszechnienia znaku. Jest utrwalony w świadomości kupujących wyobrażeniem o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach. Renoma jest wypracowywana przez uprawnionego do znaku przez dbałość o poziom towarów, zapobiegliwość o utrwalanie znaku na rynku, np. przez długotrwałą lub intensywną reklamę²⁷.

23 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016 r., VI SA/Wa 2433/15, LEX nr 2045950.

24 Wyroki SN: z dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006, nr 7–8, poz. 132; z dnia 7 marca 2007 r., II CSK 428/06, LEX nr 278685; z dnia 19 lutego 2009 r., II CSK 541/08, LEX nr 500147; z dnia 21 października 2010 r., IV CSK 231/10, Legalis nr 400883; z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, OSNC 2011, nr 11, poz. 127; z dnia 24 listopada 2009 r., V CSK 71/09, Legalis; z dnia 16 października 2014 r., III CSK 275/13, OSNC 2015, nr 10, poz. 120.

25 Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 r., I ACa 767/07, niepubl.); wyrok SA w Warszawie z dnia 26 lutego 2013 r., I ACa 1001/12, Legalis nr 1048904; wyrok SA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2016 r., I ACa 584/15, Legalis nr 501898; wyrok SA w Łodzi z dnia 13 listopada 2014 r., I ACa 709/14, Legalis nr 1163472

26 M. Witkowska, A. Michalak, (w:) A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2017, s. 434.

27 Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2021 r., II GSK 1561/18, LEX nr 3208786.

3. Stanowisko obiektywne w orzeczeniach sądów administracyjnych

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad stanowisko obiektywne, pozostające w duchu rozstrzygnięcia w sprawie *Chevy*, odnoszące renomę znaku wyłącznie do stopnia jego znajomości (kryterium ilościowe), zostało uznane za rozstrzygające w niewielu orzeczeniach polskich sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 8 lipca 2009 r. NSA wskazał, że w orzecznictwie wspólnotowym za podstawową przesłankę uznania znaku towarowego za renomowany traktuje się znajomość znaku przez znaczącą część klientów. Testem na renomę znaku towarowego może być również: udział znaku towarowego w rynku, intensywność oraz geograficzny zasięg używania, intensywność kojarzenia towarów z tym znakiem, wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku. Zaznaczył przy tym, że znajomość i związana z tym renoma znaku towarowego są kwestią faktów, a nie czystych spekulacji myślowych²⁸. W wyroku z dnia 5 lutego 2013 r. NSA podkreślił, że dla dowiedzenia renomy znaku wystarczy wykazanie stopnia znajomości znaku towarowego, nie jest konieczne potwierdzenie pozytywnych wyobrażeń o samym oznaczeniu²⁹. 15 maja 2019 r. NSA za podstawową przesłankę uznania znaku towarowego za renomowany przyjął znajomość znaku przez znaczącą część odbiorców, do których adresowane są towary pod tym znakiem. Dla potwierdzenia swojego stanowiska powołał się na przytoczone powyżej orzeczenia sądów unijnych i poglądy doktryny³⁰.

Warte przypomnienia jest również uzasadnienie orzeczenia, które zapadło w roku 2006, w którym NSA uznał, że przy badaniu renomy znaku towarowego organy orzekające powinny uwzględniać wszystkie okoliczności mogące przyczynić się do jej ustalenia, przy czym żaden z elementów wymienionych w wyroku *Chevy* nie odnosi się do jakości produktu. Zauważył, że wyrok ten był szeroko komentowany w doktrynie, która potwierdziła, że kryteria jakościowe nie odgrywają w świetle orzeczenia *Chevy* żadnej roli, a ponadto stosowanie w kwestii oceny renomy znaku kryteriów jakościowych byłoby nader trudne, zważywszy że wszelkie oceny dotyczące znaków towarowych dokonywane są na podstawie kryterium zapatrywań przeciętnego odbiorcy. Analogiczną interpretację wyroku w sprawie *Chevy* przedstawił wówczas prof. M. Kępiński. W załączonej do akt sprawy opinii wskazywał, że „analizując kryteria oceny renomy znaku, sąd użył określenia „elementy jakościowe”, jednak nie utożsamiał ich w żadnym wypadku z jakością towarów. Podkreślił, że w świetle wyroku ETS pod pojęciem kryteriów jakościowych rozumieć należy zatem okres i intensywność używania znaku oraz nakłady na reklamę”³¹.

28 Wyrok NSA z dnia 8 lipca 2009 r., II GSK 1110/08, LEX nr 552743; wyrok NSA z dnia 25 listopada 2009 r., II GSK 203/09, LEX nr 589019.

29 Wyrok NSA z dnia 5 lutego 2013 r., II GSK 2153/11, Legalis nr 759954.

30 Wyrok NSA z dnia 15 maja 2019 r., II GSK 1515/17, LEX nr 2703754.

31 Wyrok NSA z dnia 21 listopada 2006 r., II GSK 181/06, LEX nr 288201.

Definicja ilościowa jako wynikająca z orzeczeń TSUE przytaczana była również przez sądy I instancji³². WSA w Warszawie w wyroku z dnia 11 kwietnia 2018 r. przyjął, że kwalifikacja znaku towarowego jako renomowanego nie jest uwarunkowana istnieniem takich okoliczności, jak dobra (wysoka) jakość sygnowanych towarów (usług), wizerunek danego znaku w oczach właściwych odbiorców, pozytywne i ustalone wyobrażenie o walorach towaru (usługi) i oczekiwanych cechach czy też wysoka zdolność odróżniająca znaku. Te i podobne czynniki stają się istotne dopiero na poziomie rozstrzygnięć dotyczących ochrony renomowanego znaku towarowego przed naruszeniem. Decydujące dla renomy muszą więc być argumenty i kryteria (ilościowe) w celu ustalenia znajomości (rozpoznawalności) przedmiotowego znaku, co nie wyklucza możliwości uwzględnienia roli wymienionych czynników jako elementów szczególnego i pozytywnego wizerunku przedmiotowego znaku (dobrej sławy, prestiżu itp.) w zakresie oraz poziomie ochrony chronionego dobra³³.

4. Zakres związania sądów polskich wykładnią prawa dokonywaną przez sądy unijne

Należy zauważyć, że NSA, uzasadniając stanowisko z 16 czerwca 2021 r., odniósł się szeroko do zakresu związania sądów polskich wykładnią prawa dokonywaną przez sądy unijne. Przypomniawszy, że „od dnia wejścia w życie Traktatu Akcesyjnego z dnia 16 kwietnia 2003 r.³⁴, na mocy którego Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej, kontrola sądu administracyjnego obejmuje również zgodność rozstrzygnięć organów administracji publicznej z prawem wspólnotowym (prawem UE), rozumianym jako całokształt dorobku prawnego Wspólnoty Europejskiej (*acquis communautaire*), w tym zasad ogólnych prawa wspólnotowego (prawa UE), interpretowanych oraz stosowanych w sposób jednolity na całym obszarze UE. Od 1 maja 2004 r. sąd administracyjny, dokonując analizy legalności zaskarżonego rozstrzygnięcia, zobowiązany jest zatem uwzględnić fakt, iż w systemie prawa stanowionego z pojęciem prawa należy wiązać nie tylko przepisy stanowione w ramach krajowego systemu prawa przez uprawnione polskie organy władzy, ale również przepisy przyjęte przez instytucje Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia, będącego integralną częścią Traktatu Akcesyjnego podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, państwo członkowskie jest

32 Por. wyroki WSA w Warszawie: z dnia 8 grudnia 2009 r., VI SA/Wa 1836/09, Legalis nr 28744; z dnia 16 stycznia 2010 r., VI SA/Wa 1885/09, Legalis nr 18675; z dnia 30 czerwca 2010 r., VI SA/Wa 793/10, Legalis nr 1963667; z dnia 20 grudnia 2010 r., VI SA/Wa 650/10, Legalis nr 372225; z dnia 19 grudnia 2011 r., VI SA/Wa 1408/11, Legalis nr 862672; z dnia 11 marca 2016 r., VI SA/Wa 1815/15, Legalis nr 1471074.

33 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2018 r., VI SA/Wa 2548/17, LEX nr 3005246.

34 Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864.

związane, po pierwsze, postanowieniami traktatów założycielskich (pierwotnym prawem wspólnotowym), po drugie – aktami przyjętymi przez instytucje Unii Europejskiej (wtórnym prawem wspólnotowym), zaś po trzecie – co najważniejsze w świetle prowadzonych rozważań – wykładnią i stosowaniem prawa wspólnotowego wynikającymi z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie ulega zatem wątpliwości, że zarówno wojewódzkie sądy administracyjne, jak i NSA, będące sądami wspólnotowymi, jako sądy krajowe państwa członkowskiego są związane wykładnią prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) wynikającą z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa wspólnotowego we wszystkich państwach członkowskich³⁵. Wyroki wydane w trybie odpowiedzi na pytania prejudycjalne ustalają treści obowiązujących norm prawa unijnego i wiążą sądy oraz organy państw członkowskich. Na marginesie można zaznaczyć, iż pomimo że takiego skutku nie wywołują orzeczenia wydawane w trybie odwoławczym od decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (wcześniej Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznej), to również powinny być uznawane za wartościowe źródło informacji dotyczących stosowania przepisów o znakach towarowych, w tym oznaczeniach renomowanych³⁶.

Podsumowanie

Koncepcje jakościowa oraz syntetyczna jako niezgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości powinny zostać porzucone przez polską judykaturę i doktrynę zarówno przy kwalifikowaniu znaku jako renomowanego, jak i postaci jego naruszenia³⁷. Żaden bowiem przepis ani żaden wyrok TS UE nie wymaga, by znak renomowany wzbudzał szczególne pozytywne skojarzenia czy kojarzył się z prestiżem. Znak renomowany powinien być traktowany jako znak znany, ta bowiem czysto ilościowa metoda oceny renomy znaku na etapie jego kwalifikacji wynika w sposób jednoznaczny z wyroku w sprawie *Chevy*³⁸. Jak wskazuje R. Skubisz, w porządku polskim rozważania teoretyczne nie mogą bazować wyłącznie na interpretacji semantycznej czy wręcz nawet intuicyjnym rozumieniu pojęcia renomy. Podążanie w takim kierunku prowadzi bowiem do niepewnych rezultatów wykładni. Fakt, że pojęcie renomy w języku polskim obejmuje dobrą opinię, nie może być podstawą twierdzenia, że znak renomowany ma odmienne w porównaniu z prawem unijnym znaczenie

35 Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2021 r., II GSK 1561/18, LEX nr 3208786.

36 R. Skubisz, (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), *Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*, Warszawa 2017, LEX.

37 Ł. Żelechowski, (w:) P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2020, s. 421.

38 M. Bohaczewski, Ł. Żelechowski, (w:) K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz. t. VIII B*, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132¹.

w prawie krajowym. Należy zatem jednolicie uznawać, że renomowanym znakiem towarowym jest znak towarowy rozpoznawalny lub znany. W konsekwencji trzeba zgodzić się z poglądem, że znak towarowy, będący synonimem złej jakości sygnowanych nim towarów (usług), czy znak opatrujący towary codziennego użytku, może być renomowanym znakiem towarowym, pod warunkiem że jest znany znaczącej części właściwych odbiorców³⁹. Jednocześnie nie można domniemywać, że każdy renomowany znak towarowy z powodu samej renomy kojarzy się z prestiżem i wysoką jakością⁴⁰. Dobra reputacja znaku nie może też kompensować niedostatecznej znajomości znaku przez klientelę, co oznacza, że dowód pozytywnego wizerunku znaku nie zwalnia uprawnionego od konieczności wykazania wymaganego stopnia znajomości znaku wśród odbiorców⁴¹.

Należy również poprzeć stanowiska przedstawicieli doktryny, którzy uznają, że definicja ilościowa jako jedyna nadaje się do zastosowania we wszystkich przypadkach naruszenia prawa do znaku renomowanego, które przewiduje polski ustawodawca. Ujęcie jakościowe byłoby trafne, gdyby szkoda dla renomy znaku czy też czerpanie nienależnej korzyści z renomy stanowiły jedyne postaci naruszenia prawa do znaku renomowanego. Jak wskazuje się, definicja ilościowa odzwierciedla konieczność ochrony znaku renomowanego również przed „banalizacją jego siły dystynktywnej” czy też przed umożliwieniem osobom trzecim czerpania korzyści z odróżniającego charakteru znaku. W istocie sama znajomość znaku jest decydująca dla jego siły przyciągania, w korzystaniu z której osoby trzecie mają interes. Koncepcja ilościowa pozwala egzekwować reżim szczególnej ochrony tak do znaków silnie odróżniających, jak również do znaków cieszących się szczególnie pozytywnym wizerunkiem wśród klienteli. W drugim przypadku element jakościowy staje się jednak istotny na etapie oceny szkody dla renomy lub czerpania korzyści z renomy znaku. W tym kontekście pojęcie renomy zyskuje zatem inne znaczenie i powinno być interpretowane w rozumieniu słownikowym. Nie oznacza bowiem znajomości znaku, ale jest oceniane poprzez odwołanie się do kryteriów jakościowych, stanowi synonim pozytywnego wizerunku znaku. Tym samym należy zgodzić się z konkluzją, że pojęcie renomy zarówno w ustawie – Prawo własności przemysłowej, jak i w tekście dyrektywy 2015/2436 oraz w rozporządzeniu 2017/1001 funkcjonuje w dwóch różnych znaczeniach⁴².

39 R. Skubisz, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 B: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017, s. 552–553.

40 Wyrok SPI z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie VIPS, T-215/03, pkt 58.

41 M. Bohaczewski, Ł. Żelechowski, (w:) K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132¹.

42 M. Bohaczewski, Ł. Żelechowski, (w:) K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132; M. Bohaczewski, Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy, Warszawa 2019, Legalis.

Warto także zauważyć, że problematyka kwalifikacji znaków towarowych jako znaków renomowanych została dostrzeżona podczas opracowywania wytycznych Prezesa UPRP (przyjętych w 2020 r.). Wytyczne wiążą wyłącznie ekspertów, nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego i nie mogą być powoływane jako podstawa prawna wydanej przez Urząd decyzji lub postanowienia, bez wątpienia stanowią jednak instrukcje dotyczące sposobu stosowania prawa. Zostały opracowane w oparciu o bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie ekspertów UPRP, uwzględniają obowiązujący stan prawny, a także krajowy i europejski dorobek w dziedzinie prawa własności przemysłowej⁴³. Prezes UPRP jednoznacznie stwierdziła w nich, że „głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie, czy mamy do czynienia ze znakiem renomowanym, jest stopień jego znajomości (rozpoznawalności) wśród właściwego kręgu odbiorców (kryterium ilościowe). Dowody i argumenty dotyczące dobrej opinii oraz estymy, jaką przypisują oznaczeniu przeciętni odbiorcy, ani też utrwalone w przeświadczeniu konsumentów wyobrażenie o walorach towaru nie stanowią bezpośredniego kryterium pozwalającego ustalić, że znak cieszy się renomą. Wyobrażenie odbiorców o walorach towarów, wbrew znaczeniu słowa „renoma” w języku polskim, nie ma znaczenia dla samej kwalifikacji znaku wcześniejszego jako znaku renomowanego. Utożsamianie jakości ze znakiem renomowanym będzie jednak istotne przy ocenie, czy udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak mogłoby być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego”⁴⁴. Pozostaje mieć nadzieję, że wytyczne przyczynią się do ugruntowania linii orzeczniczej Urzędu w sprawach dotyczących znaków renomowanych, a co za tym idzie – rozstrzygnięcia UPRP będą rzadziej zaskarżane do sądów administracyjnych.

BIBLIOGRAFIA

- Bohaczewski M., *Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy*, Warszawa 2019, Legalis.
- Bohaczewski M., Żelechowski Ł., (w:) K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132¹.
- Fedorowicz H., (w:) M. Kondrat (red.) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, LEX.
- Prezes UPRP, *Ogólne wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP w zakresie znaków towarowych*, WUP 2020/16.
- Sitko J., (w:) T. Demendecki, A. Niewęglowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015.

43 Ogólne wytyczne Prezesa UPRP, <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp>

44 Prezes UPRP, *Ogólne wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP w zakresie znaków towarowych*, WUP 2020/16.

- Skubisz R., (w:) R. Skubisz, System Prawa Prywatnego, t. 14 B: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017.
- Skubisz R., (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), *Experientia docet*. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, LEX.
- Skubisz R., Glosa do wyroku NSA z dnia 27 lutego 2008 r., II GSK 359/07, „PS” 2009, nr 4.
- Słownik języka polskiego PWN, <https://sjp.pwn.pl/sjp/renoma;2573929.html>.
- UPRP, Ogólne wytyczne Prezesa UPRP, <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp>.
- Witkowska M., Michalak A., (w:) A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2017.
- Żelechowski Ł., (w:) P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020.