Janusz Malarczyk

Znaki towarowe zawierające elementy geograficzne (casus "Nałęczowianki")

Studia Iuridica Lublinensia 3, 125-138

2004

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

MUZEUM HISTORII POLSKI

JANUSZ MALARCZYK

Znaki towarowe zawierające elementy geograficzne (*casus* „Nałęczowianki")

Trade marks containing geographical elements ("Nałęczowianka" case)

1.

Przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej często odwołują się do różnego rodzaju oznaczeń geograficznych. Przede wszystkim zabiegi te mają na celu wskazywanie miejsca, skąd pochodzą oferowane towary lub świadczone usługi, w szczególności w sytuacji, gdy miejsce to może przesądzać o nabyciu towarów lub skorzystaniu z usług przez klienta. Często bowiem z pochodzeniem z określonego obszaru geograficznego nabywcy łączą szczególne właściwości, cechy, wysoką jakość towarów lub usług. Czasami zaś może chodzić tylko o wykorzystanie pewnych skojarzeń emocjonalnych, sentymentalnych czy nawet snobistycznych, powstających w umysłach klientów w związku z geograficznym miejscem pochodzenia.[1] Tego rodzaju oznaczenia mają zatem niebagatelne znaczenie gospodarcze, co uzasadnia przyznanie im ochrony prawnej.

Pierwszoplanową rolę w zapewnieniu takiej ochrony odgrywają przepisy prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[2], które zakazują używania takich oznaczeń, jeżeli wprowadzają one nabywców w błąd co do pochodzenia towaru lub usługi. Zauważyć należy jednak, że współcześnie istnieje tendencja do wzmacniania ochrony oznaczeń wskazujących na geograficzne pochodzenie towarów lub usług. Ta silniejsza ochrona odnosi się do szczególnej kategorii oznaczeń geograficznych, zwanych w doktrynie kwalifikowanymi.

---

[1] Por. M. Poźniak-Niedzielska, *Ochrona nazw geograficznych służących oznaczaniu pochodzenia towarów*, „RPEiS" 1984, z. 1, s. 120 i n.

[2] Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1053), zwana dalej u.z.n.k.

Są to takie oznaczenia, które służą do wskazywania pochodzenia geograficznego towarów lub usług zawdzięczających swoje szczególne cechy lub właściwości właśnie pochodzeniu geograficznemu. W polskim prawie oznaczenia takie chronione są na podstawie art. 9 u.z.n.k.[3], a od niedawna także przez przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej.[4]

Oznaczenia geograficzne są także chętnie wykorzystywane w nazewnictwie przedsiębiorców, a więc stanowią składnik ich firm (nazw) oraz służą do oznaczania samych przedsiębiorstw. Przepisy prawa firmowego zezwalają na zamieszczanie w firmie dodatków składających się z elementów o charakterze geograficznym, stawiając jednocześnie wymóg, aby nie były to dodatki wprowadzające w błąd.[5]

Po oznaczenia geograficzne chętnie też sięgają przedsiębiorcy w celu wykorzystania ich jako elementów znaków towarowych, czyli tej kategorii znaków odróżniających, która służy odróżnianiu towarów (usług) jednego przedsiębiorcy od towarów (usług) tego samego rodzaju, pochodzących od innego przedsiębiorcy. Jak wiadomo, znakiem towarowym może być każde oznaczenie graficzne lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw (art. 120 ust. 1 p.w.p.). Zasadniczą funkcją oznaczeń geograficznych, zaś nazw geograficznych w szczególności, jest wskazywanie na pewne miejsce, obszar geograficzny. Oznaczenie geograficzne wskazując na geograficzne pochodzenie towaru, indywidualizuje towar o tyle, że go wyróżnia od takich samych towarów wszelkiej innej proweniencji.[6] Zadaniem znaków towarowych jest indywidualizowanie towarów lub usług ze względu na pochodzenie od określonego przedsiębiorcy, a nie z określonego obszaru geograficznego. Znak towarowy odróżnia towar na podstawie kryterium pochodzenia, ale nie z określonego obszaru geograficznego, tylko od konkretnego przedsiębiorcy. Stanowi tym samym gwarancję tożsamości towarów oznaczonych tym znakiem.[7] Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne pełnią więc odmienną funkcję w obrocie gospodarczym. Odmienność tych funkcji trzeba

---

[3] Przepis ten stanowi, że jeżeli towar lub usługa w miejscu pochodzenia korzysta z ochrony, a z pochodzeniem z określonego regionu lub miejscowości związane są ich szczególne cechy lub właściwości, czynem nieuczciwej konkurencji jest fałszywe lub oszukańcze używanie takich geograficznych oznaczeń regionalnych, nawet z dodatkiem „rodzaj", „typ", „metoda" albo z równoznacznym.

[4] Por. art. 174–195 ustawy z 30. 06. 2000 r. (Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117), zwanej dalej – p.w.p. Przepisy te przewidują możliwość ochrony słownych oznaczeń geograficznych za pomocą prawa z rejestracji przyznawanego przez Urząd Patentowy.

[5] Zob. art. 43 (3) § 2 kodeksu cywilnego.

[6] A. Kraus, F. Zoll, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Poznań 1929, s. 231.

[7] Por. szerzej R. Skubisz, *Funkcje znaku towarowego*, [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 167.

mieć na uwadze, oceniając dopuszczalność zamieszczania w znakach towarowych elementów geograficznych.

Przyznanie oznaczeniom geograficznym zdolności odróżniającej rodzi jednak poważne problemy prawne wynikające właśnie z odmiennych funkcji, jakie te znaki odróżniające mogą pełnić w obrocie gospodarczym. Po pierwsze, rodzi się pytanie o dopuszczalność zmonopolizowania oznaczenia geograficznego przez jednego przedsiębiorcę dla odróżniania określonych towarów bądź usług pochodzących od tego przedsiębiorcy i wyeliminowanie w ten sposób możliwości korzystania z tego oznaczenia przez innych przedsiębiorców, w szczególności prowadzących działalność na tym samym obszarze geograficznym.

Po drugie, użycie w znaku towarowym oznaczenia geograficznego może wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów w sytuacji, gdy oznaczenie to nie wiąże się z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę używającego takiego znaku. Są to najważniejsze, chociaż nie jedyne wątpliwości, jakie wiążą się z zagadnieniem umieszczania elementów wskazujących na geograficzne pochodzenie w znakach towarowych.[8]

2.

Dobrym przykładem ilustrującym wątpliwości pojawiające się w praktyce jest *casus* „Nałęczowianki" – sprawa, jaka toczyła się przed sądami lubelskimi, dotycząca oznaczania przez różnych przedsiębiorców wód mineralnych czerpanych z okolic Nałęczowa.[9] Spór ten skłania do zajęcia się zagadnieniem umieszczania w znakach towarowych elementów o charakterze geograficznym. Przed przystąpieniem do analizy uregulowań prawnych w tym zakresie przedstawmy w ogólnym zarysie tło i przebieg wspomnianego sporu.

Od początku lat 50. ubiegłego wieku Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Nałęczów" z siedzibą w Nałęczowie (P.P. „Uzdrowisko Nałęczów") używało znaku słowno-graficznego „Nałęczowianka" do oznaczania wody mineralnej pobieranej przez nie z odwiertu na terenie parku w Nałęczowie. Wybór tego rodzaju oznaczenia nie był przypadkowy, gdyż w owym czasie Zarząd Uzdrowisk Polskich wprowadził w sposób nakazowy nazewnictwo mineralnych wód zdrojowych produkowanych przez przedsiębiorstwa uzdrowiskowe w całej Polsce. Oznaczenia te brały swój rdzeń od nazwy miejscowości uzdrowiskowej, gdzie woda była pobierana i kończyły się przy-

[8] Por. M. Poźniak-Niedzielska, J. Malarczyk, J. Sitko, *Prawne problemy tzw. pogranicza oznaczeń odróżniających*, [w:] *Własność przemysłowa. Aktualne problemy prawne i etyczne*, Biblioteka Przeglądu Handlowego, Warszawa 2002, s. 44–45.

[9] Por. notatki w „Rzeczpospolitej" z 22. 06. 2001 r. (R. Horbaczewski, *Pozwem na pozew*) oraz z 7. 05. 2002 r. (R. Horbaczewski, *Zakończony spór producentów wód mineralnych*).

rostkiem „-anka", tworząc nazwy typu: „Buskowianka", „Połczynianka", „Kryniczanka". W 1978 roku P.P. „Uzdrowisko Nałęczów" dokonało zgłoszenia znaku towarowego słowno-graficznego „Nałęczowianka" w Urzędzie Patentowym i uzyskało jego ochronę (nr rejestracji 57 103). Prawo do znaku z tej rejestracji wygasło na początku lat 80., skutkiem niewniesienia przez uprawnionego stosownych opłat. W roku 1992 przedsiębiorstwo ponownie wystąpiło do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o zarejestrowanie znaku „Nałęczowianka" przeznaczonego do oznaczania wód mineralnych i gazowanych oraz napojów bezalkoholowych. Decyzją UP z dnia 18 stycznia 1994 r. zarejestrowany został ów znak na rzecz zgłaszającego z pierwszeństwem od dnia 5 maja 1992 r. (nr rejestracji 75 759). W roku 1993 zarejestrowana została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Nałęczowianka" z siedzibą w Nałęczowie, do której P. P. „Uzdrowisko Nałęczów" jako wspólnik wniosło tytułem wkładu prawo używania znaku towarowego „Nałęczowianka". Spółka ta jest producentem wody mineralnej „Nałęczowianka" pobieranej z odwiertu w Antopolu k. Nałęczowa.

Jednocześnie od 1979 r. Nałęczowska Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa z siedzibą w Nałęczowie (zwana dalej Spółdzielnią) produkowała wodę mineralną o nazwie „Cisowianka", pozyskiwaną z odwiertu w Drzewcach k. Nałęczowa. Woda ta, jak i woda pobierana przez producentów „Nałęczowianki" mają zbliżony skład, bowiem czerpane są z tego samego zbiornika górnokredowego, znajdującego się na płaskowyżu kazimierzowskim. W 1990 roku wytwórnia wody mineralnej została wydzierżawiona przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Drzewcach. Zarząd RSP w Drzewcach podjął decyzję o zmianie nazwy produkowanej wody mineralnej na „Nałęczowska". W 1992 roku wytwórnia ponownie została przejęta przez Spółdzielnię, która kontynuowała produkcję wody mineralnej pod nazwą „Nałęczowska".

W tej sytuacji P.P. „Uzdrowisko Nałęczów" wystąpiło z powództwem przeciwko Spółdzielni o zakazanie używania znaku „Nałęczowska" na produkowanych przez nią napojach, jako że znak ten zdaniem powoda jest podobny do zarejestrowanego na jego rzecz znaku „Nałęczowianka", co stwarza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów tymi znakami opatrywanych.

Sąd Wojewódzki w Lublinie wyrokiem z dnia 4 listopada 1994 r.[10] uwzględnił powództwo, stwierdzając naruszenie obowiązujących wówczas art. 19 i 20 ustawy z 31. 01. 1985 r. o znakach towarowych[11], zakazujących naruszania prawa z rejestracji znaku towarowego i art. 10 u.z.n.k., zakazującego takiego oznaczania towarów, które może wprowadzić klientów w błąd.

[10] Sygn. Akt IX 249/94, niepubl.
[11] Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.

Wyrok ten został zaskarżony przez pozwaną spółdzielnię, ale Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał go w mocy.[12]

Równolegle z toczącym się procesem Urząd Patentowy prowadził postępowanie z wniosku Spółdzielni o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego „Nałęczowianka". Zdaniem wnioskodawcy wyraz „nałęczowianka" jest nazwą przekazującą informację o pochodzeniu wody z określonego terenu, nie może więc spełniać funkcji odróżniającej towary jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy. Powoduje to ograniczenie możliwości informowania o pochodzeniu wody o tych samych właściwościach, z tych samych okolic.

Urząd Patentowy oddalił wniosek Spółdzielni[13], uzasadniając swoją decyzję tym, że wieloletnie używanie oznaczenia „Nałęczowianka" przez jednego i tego samego przedsiębiorcę spowodowało, że znak ten uzyskał wtórną zdolność odróżniającą. Komisja Odwoławcza przy UP utrzymała w mocy decyzję oddalającą wniosek o unieważnienie znaku towarowego „Nałęczowianka".[14] Z uzasadnienia tej decyzji wynika, że zdaniem Komisji długotrwałe używanie przedmiotowego znaku przez przedsiębiorstwo spowodowało zmianę charakteru tego oznaczenia. Skutkiem owego długotrwałego używania nabyło ono wtórnej zdolności odróżniającej, a więc jest postrzegane przez nabywców jako wskazujące na pochodzenie towaru (wody mineralnej) z konkretnego przedsiębiorstwa.[15]

Decyzja ta nie zakończyła jednak sporu o nazewnictwo wód mineralnych czerpanych w okolicach Nałęczowa.

Spółdzielnia założyła wraz z innymi wspólnikami spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością występującą pod firmą „Nałęczów Zdrój", do której wniosła jako aport zakład produkcyjny rozlewni wód w Drzewcach. Spółka rozpoczęła produkcję wody mineralnej czerpanej z odwiertu w Drzewcach k. Nałęczowa, którą oznaczała znakiem słowno-graficznym „Nałęczów Zdrój". Producent „Nałęczowianki" – Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów" SA, następca prawny skomercjalizowanego P.P. „Uzdrowisko Nałęczów" – wystąpił więc ponownie do sądu, domagając się zaprzestania naruszania ich znaku towarowego. Zdaniem powoda podobieństwo znaków może wprowadzać konsumentów w błąd poprzez uznanie znaku „Nałęczów Zdrój" za odmianę znaku „Nałęczowianka". W odpowiedzi pozwana spółka wytoczyła powództwo wzajemne przeciwko Z.L. „Uzdrowisko Nałęczów" SA oraz „Nałęczowiance" sp. z o. o., zarzucając im wprowadzające w błąd klientów oznaczanie swoich towarów, poprzez sugerowanie, że produkowana przez niego woda mineralna po-

[12] Wyrok z 23 kwietnia 1996 r., sygn. Akt I A Cr 80/96, niepubl.

[13] Decyzja z 28.03.1995 r., sygn. Sp. 13/95, niepubl.

[14] Decyzja Komisji Odwoławczej przy UP RP z 21.02.1996 r., sygn. Odw. 1665/95, opublikowana [w:] M. Borowicz, *Wybrane zagadnienia z orzecznictwa Komisji Odwoławczej przy UP RP w latach 1995–1996*, Wyd. Up RP, s. 158 i n.

[15] Zob. uzasadnienie decyzji KO UP, cytowanej w przypisie 12.

chodzi z Nałęczowa, gdy w rzeczywistości czerpana jest z ujęcia w Antopolu, odległego o 3 km od Nałęczowa i dlatego różni się składem mineralnym od wody nałęczowskiej. Sprawa ta zakończyła się prawomocnym oddaleniem powództwa w stosunku do Z.L. „Uzdrowisko Nałęczów" SA, natomiast „Nałęczowiance" sp. z o. o. sąd nakazał zaniechanie wprowadzania do obrotu swojego produktu z oznaczeniem „1917 rok" i wizerunkiem budynku Starych Łazienek – symbolu uzdrowiska w Nałęczowie.

W sprawie z powództwa głównego zapadł wyrok korzystny dla „właściciela" znaku towarowego „Nałęczowianka". Sąd Okręgowy w Lublinie nakazał pozwanej zaniechać wprowadzania do obrotu wody mineralnej z oznaczeniem „Nałęczów Zdrój". Apelację pozwanej Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił wyrokiem z 4 października 2002 roku.[16]

3.

Długi, prawie 10-letni okres trwania sporu pomiędzy producentami wód mineralnych z okolic Nałęczowa wskazuje nie tylko na wagę, jaką jego uczestnicy przywiązują do nazewnictwa produkowanych towarów, ale uwypukla również jego skomplikowany charakter prawny. Występuje w nim wiele wątków, z których najważniejszy – jak się wydaje – dotyczy kwestii dopuszczalności i warunków, na jakich oznaczenia geograficzne mogą stanowić znak towarowy lub element takiego znaku. Temu zagadnieniu chciałbym poświęcić dalsze uwagi. W sporze, do którego się odwołuję, chodziło właśnie o kolizję między oznaczeniami, które w obrocie spełniają różne funkcje, tj. wskazują na pochodzenie towaru bądź z określonego obszaru geograficznego (oznaczenia geograficzne), bądź z określonego przedsiębiorstwa (znaki towarowe). Istotne jest jednak pytanie, czy pełnienie przez te oznaczenia różnych funkcji wyklucza możliwość zamieszczania w znakach towarowych elementów o charakterze geograficznym. Strony przedstawionego sporu używały do oznaczania swoich towarów znaków słowno-graficznych, w których występowały elementy geograficzne w postaci nazw pochodnych od nazwy miejscowości Nałęczów („nałęczowianka", „nałęczowska", „nałęczów zdrój") oraz charakterystycznych symboli tej miejscowości (znany budynek uzdrowiskowy położony na terenie miejscowości Nałęczów–Stare Łazienki). Termin oznaczenia, wskazujący na pochodzenie geograficzne towarów czy też elementy geograficzne znaków towarowych, należy zatem rozumieć szeroko. Najczęściej będą to oznaczenia słowne składające się z nazw miejsc, miejscowości, regionów, krajów, rzek, mórz etc. bądź oznaczenia przymiotnikowe i rzeczownikowe wywodzące się od tych nazw.

[16] Sygn. Akt I Aca 443/02, niepubl.

Oznaczeniami geograficznymi są również charakterystyczne dla danego miejsca symbole, np. zdjęcia, rysunki znanych budowli. Umieszczanie w znakach towarowych elementów wskazujących na geograficzne pochodzenie towarów obejmuje oznaczenia słowne, graficzne (rysunki, zdjęcia), a nawet przestrzenne (np. butelka w kształcie charakterystycznej dla danej miejscowości budowli). Mogą to być wszelkie oznaczenia geograficzne, a więc nie tylko te, które łączone są przez klientów z określonego rodzaju towarami i ich szczególnymi właściwościami (oznaczenia geograficzne kwalifikowane), ale również takie, które powyższej zależności nie wykazują (zwykłe oznaczenia geograficzne). Geograficzne oznaczenia pochodzenia obejmują wszelkie oznaczenia, które wskazują bezpośrednio lub pośrednio na jakiś obszar geograficzny, tzn. takie, które pozwalają skojarzyć dany znak z jakimś obszarem, miejscem geograficznym. Do ustalenia zakresu pojęcia oznaczenia geograficzne pomocny jest art. 8 u.z.n.k. Przepis ten posługuje się właśnie takim szerokim pojęciem oznaczenia geograficznego.[17]

W świetle przepisów p.w.p. sprawa rejestracji w charakterze znaków towarowych oznaczeń zawierających elementy geograficzne przedstawia się następująco.

Zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p., nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. W ustępie drugim tego przepisu ustawodawca wyjaśnił, że przez brak dostatecznych znamion należy rozumieć m.in. oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazywania pochodzenia towaru.[18] Oznaczenie o charakterze wyłącznie informacyjnym nie może więc być zarejestrowane w charakterze znaku towarowego, aby nie pozbawić w ten sposób innych przedsiębiorców możliwości posługiwania się takim oznaczeniem w zakresie własnej działalności gospodarczej, a klientów nie pozbawić prawa do rzetelnej informacji o istotnych cechach towarów lub ich zwykłych, typowych właściwościach.[19] Podkreśla się również, że informacja zawarta w oznaczeniu nie stanowi cechy wyróżniającej dla towarów produkowanych (świadczonych usług) przez przedsiębiorstwo; nie może być zatem realizowana funkcja właściwa znakom towarowym.[20] Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie (art. 130 zd. 1 p.w.p.). Przy ocenie pierwotnej zdolności odróżniającej oznaczenia należy uwzględnić rodzaj towaru, typ kupujących, dla których towar jest przezna-

[17] Zob. M. Poźniak-Niedzielska, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2000, s. 252.

[18] Chodzi tu o pochodzenie geograficzne towarów, a nie o kwestię pochodzenia towarów od określonego przedsiębiorcy; te kwestie reguluje art. 132 p.w.p.; tak I. Wiszniewska, *Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 12, s. 10.

[19] Por. U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*, Warszawa 1998, t. 3, s. 27.

[20] R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, s. 58–59.

czony, sposób dystrybucji towarów, wielość producentów wprowadzających oznaczony rodzaj towaru na rynek.[21] Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na dwie kwestie.

Po pierwsze, ustawodawca nie wyklucza całkowicie możliwości rejestracji oznaczeń geograficznych ze względu na ich ogólnoinformacyjny charakter. Świadczy o tym słowo „wyłącznie" w treści przepisu art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Z treści cytowanego wyżej przepisu wyraźnie wynika, że nie mają dostatecznych znamion odróżniających znaki złożone wyłącznie (tylko, jedynie) z oznaczeń wskazujących np. na oznaczenie pochodzenia towaru. Tym samym oznaczenie geograficzne może znaleźć się w znaku towarowym jako jego część składowa, a więc element znaku kombinowanego. Oznaczenie geograficzne może być chronione jako znak towarowy pod warunkiem, że jego forma przedstawieniowa odznacza się co najmniej pewną oryginalnością.[22] Uwagę tę można moim zdaniem odnieść do wszelkich oznaczeń geograficznych, a nie tylko nazw geograficznych wskazujących bezpośrednio na określony obszar geograficzny. Zdolność rejestrową będzie więc miał neologizm utworzony na bazie nazwy geograficznej, oryginalna stylizacja graficzna takiej nazwy, umieszczenie oznaczenia geograficznego obok innych elementów graficznych, które łącznie tworzą oryginalną kompozycję. Będą to zatem najczęściej znaki kombinowane (mieszane), łączące w sobie elementy znaków słownych, obrazowych, przestrzennych. Takie oznaczenia mogą uzyskać ochronę jako znaki towarowe indywidualne, a więc znaki chronione na rzecz pojedynczych przedsiębiorców.

Po drugie, ważny wyjątek od powyższego zakazu rejestracji oznaczeń ogólnoinformujących przewiduje art. 130 zd. 2 p.w.p. Jeżeli oznaczenie, które zgodnie z art. 129 p.w.p. ma charakter ogólnoinformacyjny, ale skutkiem długotrwałego używania w obrocie do oznaczania towarów określonego przedsiębiorcy stało się oznaczeniem posiadającym charakter odróżniający w zwykłych warunkach obrotu, to nie można odmówić oznaczeniu temu ochrony. Znak ten nabrał bowiem tzw. wtórnej mocy odróżniającej. Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej oznacza, że dane oznaczenie może przekazywać odbiorcom informacje właściwe znakowi towarowemu, tj. informacje o pochodzeniu towaru z określonego przedsiębiorstwa, a nie tylko, jak w omawianym przypadku, o jego pochodzeniu z określonego obszaru geograficznego.[23] Tego rodzaju argumentami posłużyła się Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, rozpatrując odwołanie od decyzji Urzędu, odmawiającej rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego „Krosno", przeznaczonego do oznaczania wyrobów ze szkła.[24] W uzasadnieniu swojej decy-

[21] U. Promińska, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienia*, Warszawa 2003, s. 189.

[22] M. Poźniak-Niedzielska, *Ochrona nazw geograficznych...*, s. 128.

[23] Por. R. Skubisz, *op. cit.*, s. 56.

[24] Decyzja KO UP z 11.12.1992 r., Odw. 1471/92, WUP 1993, nr 9, poz. 262.

zji Komisja stwierdziła, że „wysoki stopień znajomości oznaczeń »Krosno« w obrocie gospodarczym prowadzi do wniosku, że zarówno krajowy, jak i zagraniczny odbiorca szkła odróżnia produkty ze znakiem »Krosno« od produktów z innych źródeł. Oznaczenie zgłoszone do rejestracji przez K. w wyniku długotrwałego używania w obrocie gospodarczym, a zwłaszcza w wyniku intensywnej reklamy, nabyło z całą pewnością powszechnej zdolności odróżniania". Uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej zdecydowało też o utrzymaniu rejestracji znaku „Nałęczowianka".

Zakaz zawłaszczania oznaczeń geograficznych przez jednego przedsiębiorcę – to tylko jedna przeszkoda w rejestracji oznaczenia geograficznego jako znaku towarowego. Drugą przeszkodę o charakterze bezwzględnym stanowi wynikający obecnie z art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. zakaz udzielania praw ochronnych na oznaczenia, których używanie może wprowadzić nabywców w błąd, w szczególności co do pochodzenia towarów, czyli zakaz rejestracji znaków mylących. Ma tu miejsce istotna zmiana w porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym przed wejściem w życie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z poprzednio obowiązującą ustawą o znakach towarowych, niedopuszczalna była rejestracja znaku, który zawierał dane niezgodne z prawdą.[25] Zmiana ta, przenosząca akcent z nieprawdziwości znaku na jego zdolność do wywoływania błędu, spotkała się z aprobatą w doktrynie.[26]

Nowa ustawa jednoznacznie rozstrzyga, że w odniesieniu do wyrobów alkoholowych każdy znak towarowy zawierający elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu uważa się za wprowadzający nabywców w błąd (art. 131 ust. 3 p.w.p.).

W sposób szczególny ustawodawca uregulował użycie w znaku towarowym oznaczeń geograficznych prawdziwych w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, ale które mogłyby wprowadzić nabywców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynnego z danych wyrobów terenu. Zgodnie z art. 131 ust. 4 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na takie znaki. Wyjątkowo oznaczenia homonimiczne mogą być chronione jako znaki towarowe, jeżeli mają być używane dla piwa i wina, ale pod warunkiem, że zgłaszający dokona w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku zarejestrowanego lub zgłoszonego wcześniej.

Orzecznictwo i doktryna przyjmują, że nazwa geograficzna umieszczona w znaku nie jest myląca, jeżeli użyto jej jako oznaczenia fantazyjnego.[27] Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy nie budzi wątpliwości fakt, że towary tak

---

[25] Por. art. 8 pkt 3 ustawy z 31. 01. 1985 r. o znakach towarowych.

[26] U. Promińskia, *Kilka uwag o znaku mylącym*, „Rzecznik Patentowy" 2000, nr 2, s. 40 i n.; I. Wiszniewska, *op. cit.*, s. 10.

[27] R. Skubisz, *op. cit.*, s. 78; W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego*, Lublin 2001, s. 87.

oznakowane nie pochodzą z miejsc, na które wskazuje nazwa. Kryterium oceny ryzyka wprowadzenia w błąd w takim przypadku powinien być punkt widzenia średnio rozważnego kupującego. Jak pisze U. Promińska: „chodzi więc o w miarę obiektywną ocenę prawdopodobieństwa, czy osoby przeciętnie inteligentne, przy dołożeniu przeciętnej uwagi przy zakupie mogłyby być wprowadzone w błąd co do [...] geograficznego pochodzenia".[28] Przykładem tego rodzaju rejestracji oznaczeń geograficznych w charakterze znaków towarowych było udzielenie ochrony oznaczeniu „Hel" dla mydła, kosmetyków lub perfum[29], czy oznaczeniu „Jamajka" zgłoszonego dla kosmetyków.[30]

*

Casus „Nałęczowianki" z całą ostrością ukazuje konflikty, jakie mogą się pojawić w związku z używaniem w znakach towarowych oznaczeń geograficznych. Znak towarowy „Nałęczowianka" zawiera niewątpliwie oznaczenie wskazujące na geograficzne pochodzenie towaru – wody mineralnej czerpanej z okolic Nałęczowa. Ochrona przyznana temu oznaczeniu nie może jednak sięgać zbyt daleko. Przede wszystkim rejestracja znaku „Nałęczowianka" nie może pozbawić innych podmiotów prawa do umieszczania w znakach towarowych elementów nawiązujących do nazwy geograficznej Nałęczów. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu jednego ze swoich wyroków stwierdził, co następuje:

> Przy ocenie czy oznaczenie posiada zdolność odróżniania, należy uwzględnić interes uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług, w tym także o pochodzeniu geograficznym. Taki interes można potwierdzić tak długo, jak długo dany znak jest odbierany jako nazwa produktu lub informacja o właściwościach towaru lub usługi. W przypadku wielu takich oznaczeń nawet długotrwałe używanie w charakterze znaku towarowego w celu wskazania na pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa, nie może doprowadzić do zmiany pierwotnej informacji odnoszącej się do produktu jako takiego w nośnik informacji właściwej znakowi towarowemu. Dlatego też takie oznaczenia nie mogą być rejestrowane jako znaki towarowe. Wskazany wyżej interes uczestników obrotu gospodarczego nakazuje wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, ponieważ ich rejestracja prowadziłaby do monopolizacji używania tych oznaczeń przez poszczególnych przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby bardzo poważne i nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorców.[31]

---

[28] U. Promińska, *Ustawa o...*, s. 36.

[29] Zob. decyzję Wydziału Odwoławczego Urzędu Patentowego z 12 lutego 1948 r., nr Odw. 43/47, „Wiadomości Urzędu Patentowego" 1946, nr 6, s. 108.

[30] Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z 27 września 1977 r., nr Odw. 1414/77, „Wynalazczość i Racjonalizacja" 1978, nr 5, s. 13.

[31] Zob. wyrok SN z 10 grudnia 1996 r., sygn. Akt III RN 50/96, OSNIAPiUS 1997, nr 15, p. 263.

Dla przeciętnego nabywcy dóbr konsumpcyjnych, takich jak woda mineralna, raczej obojętne jest, jakie przedsiębiorstwo wprowadza wodę do obrotu. Dla konsumenta istotne znaczenie może mieć geograficzne pochodzenie tego towaru. Nabywcy preferują bowiem towary pochodzące ze znanych miejscowości, szczególnie jeżeli miejscowości te mają walory uzdrowiskowe. Każde więc odwołanie się w znaku towarowym do nazwy miasta Nałęczów – w odniesieniu do towaru w postaci wody mineralnej – będzie przyciągało odbiorców z tych właśnie względów. Nie można więc zastrzec wyłączności używania tej nazwy (jej odmian) na rzecz jednego przedsiębiorcy. Urząd Patentowy uznał jednak, że oznaczenie „Nałęczowianka" może podlegać ochronie jako znak towarowy dzięki uzyskaniu wtórnej zdolności odróżniającej. Ta decyzja miała istotny wpływ na sytuację pozostałych producentów wód mineralnych czerpanych w okolicach Nałęczowa. Należy rozważyć, w jakim zakresie mogą oni posługiwać się nazwą „Nałęczów" do oznaczania swoich towarów. W tej sytuacji spór, jaki między sobą toczą, przenosi się na płaszczyznę oceny podobieństw używanych przez nich znaków.

Zamieszczenie oznaczenia geograficznego w znaku towarowym może zostać zakwestionowane przez podmiot, który wcześniej uzyskał ochronę znaku zawierającego identyczne oznaczenie geograficzne. Pojawia się w tym miejscu przeszkoda w postaci podobieństwa oznaczeń, które może wywołać pomyłki wśród odbiorców towarów lub usług, czy też może szkodzić renomie znaku, ewentualnie osłabiać jego zdolność odróżniania (powodować jego „rozwodnienie").

Zgodnie z ust. 2 art. 132 p.w.p. nie można zarejestrować znaku, który jest:

- identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
- identyczny lub podobny do znaku towarowego, zarejestrowanego na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli jego używanie może spowodować wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami;
- identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego (reguła ta ma odpowiednie zastosowanie do renomowanego znaku powszechnie znanego).

Zasady te stosować należy także do podobnych lub identycznych znaków zgłoszonych do rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem, pod warunkiem jednak, że na te znaki zostanie udzielone prawo ochronne.

Celem tego przepisu jest wyeliminowanie pomyłek wśród odbiorców co do pochodzenia towarów od określonych przedsiębiorców posługujących się znakami towarowymi. Jest oczywiste, że aby oznaczenia te mogły spełniać

przypisaną im funkcję, muszą się od siebie odróżniać w stopniu wystarczającym, aby przeciętny odbiorca mógł na ich podstawie zidentyfikować towary różnych przedsiębiorców. Dotychczasowe orzecznictwo i nauka prawa wykształciły pewne reguły oceny podobieństwa oznaczeń[32], które znajdą tu zastosowanie. W przypadku znaków towarowych zawierających te same elementy geograficzne (tzn. odnoszące się do tego samego miejsca, niekoniecznie zaś identyczne w warstwie językowej czy obrazowej) pewne podobieństwo siłą rzeczy jest nieuniknione. Odwołanie się w znaku do tych samych oznaczeń geograficznych (np. nazwy miejscowości) nie może, jak się wydaje, przesądzić o uznaniu podobieństwa tych oznaczeń. Należy bowiem dokonać oceny całego znaku, przy czym oznaczenie geograficzne w tej ocenie powinno odgrywać drugoplanową rolę, przede wszystkim dlatego, że powinno być dobrem ogólnie dostępnym.

W przypadku zgłoszeń znaków zawierających elementy odnoszące się do oznaczeń geograficznych, istotną regułę oceny podobieństwa takich znaków zawiera art. 132 ust. 3 p.w.p. Ochrona znaku towarowego zawierającego oznaczenie odnoszące się do pochodzenia towaru nie wyłącza możliwości zarejestrowania przez innego przedsiębiorcę znaku towarowego, zawierającego takie same elementy, dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli znaki te mogą być w obrocie łatwo odróżniane. Warunkiem rejestracji znaku jest to, aby znaki te były łatwo odróżnialne w obrocie. Zamieszczenie w znaku takich samych „elementów geograficznych" siłą rzeczy zakłada istnienie podobieństwa między tymi znakami. Jeżeli znaki przeznaczone są dla towarów tego samego rodzaju, to niewątpliwie powstawać będzie ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców co do tożsamości towarów.

Przepis tu omawiany neutralizuje jednak „ostrość" przeszkody w rejestracji znaku, jaką jest podobieństwo znaków. Czyni to ze względu na fakt, iż podobieństwo to wynika z faktu umieszczenia w znaku elementu wskazującego na geograficzne pochodzenie. Ten zaś element nie może być zawłaszczany przez jednego przedsiębiorcę, ale powinien być dostępny także dla innych podmiotów. Pierwszeństwo zgłoszenia znaku i uzyskania ochrony na taki znak nie ma tu znaczenia. Nie można zabronić innym przedsiębiorcom używania znaku zawierającego element geograficzny z tego powodu, że ktoś inny już taki element wykorzystał w swoim znaku. Podmiot, który później zgłasza znak do ochrony, jest o tyle w gorszej sytuacji w stosunku do podmiotu, który już z takiej ochrony korzysta, że musi ten fakt uwzględniać i tak opracować swój znak, aby dostatecznie odróżniał się od znaku wcześniejszego. Podobieństwo znaków powinno być zneutralizowane umieszczeniem w znaku elementów odróżniających. Znaki te muszą być w obrocie łatwo od-

[32] Por. M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych*, ZN UJ PWiOWI 1982, z. 28, s. 11–12; R. Skubisz, *op. cit.*, s. 91–94.

różniane, tak aby nie powodowały niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Norma wynikająca z art. 132 ust. 3 p.w.p. znajdzie zastosowanie tylko w przypadku, gdy oznaczenie geograficzne stanowi jeden z elementów tworzących znak towarowy. Nie będzie można jednak skorzystać z tego przepisu w sytuacji, gdy samo oznaczenie geograficzne zostało zarejestrowane jako znak towarowy, tak jak to miało miejsce w przypadku znaku „Nałęczowianka". Pewną ochronę interesów przedsiębiorców działających na danym terenie zapewnia art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p., według którego prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie oznaczeń wskazujących w szczególności na [...] pochodzenie towarów.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na jeden fakt. W przepisie mowa jest o oznaczeniach odnoszących się do pochodzenia towaru.[33] Ta reguła interpretacyjna nie znajdzie – moim zdaniem – zastosowania do oceny podobieństwa znaków, w których „element geograficzny" użyty został jako znak fantazyjny. Przepis ten należy bowiem interpretować wąsko. Jego *ratio legis* polega bowiem na tym, aby umożliwić wszystkim przedsiębiorcom umieszczanie w znaku oznaczeń wskazujących na pochodzenie geograficzne towaru i przeciwdziałać zablokowaniu posługiwania się takim oznaczeniem w znaku towarowym na skutek umieszczenia go w znaku korzystającym z wcześniejszej ochrony. Taki argument nie pojawia się natomiast w przypadku oceny podobieństwa znaków, w których element geograficzny nie ma związku z miejscem wytworzenia towaru. Zastosowanie znajdą tu ogólne reguły oceny podobieństwa znaków.

Powyższa analiza przepisów dotyczących rejestracji znaków towarowych zawierających elementy geograficzne pozwala sformułować pewne wnioski końcowe. Obowiązujące ustawodawstwo w dziedzinie znaków towarowych nie zabrania wykorzystywania przez przedsiębiorców oznaczeń geograficznych w celach wyróżniania w obrocie własnych towarów. Warunkiem legalności tego typu praktyk jest zachowanie zasad bezpieczeństwa obrotu: ochrona interesów konkurentów i klientów. Służą temu przede wszystkim zakazy rejestracji znaków opisowych (ochrona interesów konkurentów), zakaz rejestracji znaków mylących (ochrona interesów klientów) oraz zakaz rejestracji znaków wywołujących ryzyko pomyłki (ochrona interesów konkurentów i klientów).[34] Słusznie wskazuje się w doktrynie, że oznaczenia geograficzne mogą uzyskać ochronę jako znaki towarowe w przypadku, gdy: po pierwsze, stanowią element znaku mieszanego, przy czym w znaku tym oznaczenie geograficzne pełni rolę drugorzędną, gdyż pozostałe elementy znaku spełniają funkcję odróżniającą, właściwą znakom towarowym, tzn. pozwalają odróżniać towar na podstawie jego pochodzenia z określonego

[33] Chodzi tu oczywiście o geograficzne pochodzenie towaru.
[34] Zob. U. Promińska, *Kilka uwag...*, s. 40.

przedsiębiorstwa; po drugie, oznaczenie geograficzne nabyły wtórnej zdolności odróżniającej, skutkiem czego są postrzegane w opinii odbiorców jako oznaczenia wskazujące na pochodzenie towarów z określonego przedsiębiorstwa, a nie z określonego obszaru geograficznego; po trzecie, oznaczenie geograficzne zarejestrowane zostało jako znak fantazyjny, tzn. wykluczone jest traktowanie znaku przez odbiorców jako informacji o geograficznym pochodzeniu towaru.[35]

Powracając do omawianej sprawy, należy stwierdzić, że rejestracja oznaczenia geograficznego „Nałęczowianka" w charakterze znaku towarowego w istotny sposób ograniczyła możliwość posługiwania się tym oznaczeniem przez innych producentów wód mineralnych czerpanych z okolic Nałęczowa. Są oni zmuszeni używać oznaczeń, które nie nawiązują do nazwy „Nałęczów", co stawia ich w trudniejszej sytuacji rynkowej na skutek niemożliwości identyfikowania się z określonym zdrojem.

SUMMARY

This paper deals with a question of trade and service marks which have a geographical significance.

The author analyses the Polish industrial property law of June 30, 2000 in relation to geographically descriptive trade marks, trade marks which deceive the public as to geographical origin of the goods or service and similarity of trade marks consists of geographical indications of origin.

An illlustration of this issue is the case in which the Polish court declined protection of the trade mark "Nałęczów Zdrój" as too similar to the trade mark "Nałęczowianka".

[35] R. Skubisz, *op. cit.*, s. 59.