

Wojciech Gierszewski*

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.11.2019 r., III CSK 282/17 (dotyczącego warunków ochrony niezarejestrowanego oznaczenia opisowego)

Teza

Na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. ochronie podlegać może oznaczenie, które, będąc pierwotnie opisowym, cechę tę utraciło, uzyskując tzw. wtórną zdolność odróżniającą.

Zdolność odróżniająca oznaczenia jest zawsze warunkiem wystąpienia deliktu z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. w zakresie wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów czy usług co do pochodzenia, ale nie zawsze występować będzie potrzeba jej odrębnego zbadania.

Pierwszeństwo używania oznaczenia opisowego na rynku nie może skutkować łagodniejszymi kryteriami oceny jego zdolności odróżniającej zarówno pierwotnej, jak i wtórnej.

Głosowany wyrok wydany został na kanwie następującego stanu faktycznego. Powód od 2007 r. oznaczał swoje przedsiębiorstwo oraz świadczone usługi oznaczeniem „Free Walking Tour”. Przedmiotem usług było oprowadzanie wycieczek po Krakowie, co odbywało się w znanej formule *free tour*, polegającej na dobrowolnej odpłatności członków oprowadzanej grupy. W obrocie gospodarczym, w celach promocyjnych, marketingowych i identyfikacyjnych powód posługiwał się określeniem „Free Walking Tour”. Powód korzystał ze spornego określenia

* Dr Wojciech Gierszewski, LL.M., radca prawny, rzecznik patentowy, specjalizuje się w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji. Autor publikacji naukowych i publicystycznych z zakresu własności intelektualnej. Reprezentuje klientów w sporach, jak również prowadzi doradztwo strategiczne w wymienionej dziedzinie.

jako pierwszy podmiot w Polsce i był z nim kojarzony na rynku geograficznym obejmującym miasto Kraków.

Pozwana w roku 2012, po uzyskaniu negatywnego wyniku rekrutacji u pozwanego założyła analogiczną działalność gospodarczą, której przedmiotem było również oprowadzanie wycieczek po Krakowie. Pozwana posługiwała się określeniem „Free Walking Tour” w swoich materiałach marketingowych oraz w internecie. Przy czym nie budziło wątpliwości, że oznaczenia wykorzystywane były w odmiennych formach graficznych. Wycieczki prowadzone przez pozwaną rozpoczynały się w tym samym miejscu w Krakowie, a także w zbliżonym czasie. Gdy w kwietniu 2014 r. powód rozbudował swoją ofertę o kilka wycieczek tematycznych, również pozwana dostosowała odpowiednio zakres swoich usług.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sądy obu instancji (SO i SA w Krakowie) uznały, że działania pozwanej wyczerpywały dyspozycję m.in. art. 5 i 10 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji¹. Oceniły, że oznaczenie powoda nabyło z czasem zdolności odróżniającej w stosunku do oferowanych usług. Sąd Apelacyjny wskazał ponadto, że działanie pozwanej polegające na zastosowaniu spornego sformułowania dla oznaczenia swojego przedsiębiorstwa i usług oferowanych na tym samym rynku nie tylko stwarzało ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości podmiotów oferujących dane usługi (stron postępowania), ale wprost prowadziło do skutku konfuzji. Pozwany w ramach skargi kasacyjnej zarzucił niewłaściwe zastosowanie wskazanych przepisów i nieuzasadnione przyjęcie, że korzystanie z oznaczenia „Free Walking Tour” mogło wprowadzić klientów w błąd, mimo że z uwagi na powszechność stosowania tego oznaczenia nie ma ono charakteru odróżniającego i wskazuje jedynie na rodzaj świadczonych usług.

Sąd Najwyższy zgodził się z zarzutem skarżącej, że oznaczenie, które nie ma zdolności odróżniającej, nie jest w stanie wywołać ryzyka konfuzji w myśl wskazanych przepisów, gdyż brak jakiejkolwiek zdolności odróżniającej uniemożliwiłaby zaistnienie po stronie kontrahentów błędu co do tożsamości przedsiębiorstwa bądź cech towarów i usług. Zdaniem Sądu Najwyższego z wykładni art. 5 i 10 u.z.n.k. wynika jednak wniosek, że ustawodawca podstawowe znaczenie przypisuje możliwości wprowadzenia klientów w błąd, czyli przesłance wprost wskazanej w przytoczonych przepisach. Uznał więc, że wywodzonemu z tej przesłanki kryterium zdolności odróżniającej oznaczenia przedsiębiorstwa lub usługi należy zatem przydać znaczenie wyłącznie funkcjonalne – jako kryterium występującemu tylko o tyle, o ile powyższa zdolność stanowi warunek konieczny do powstania ryzyka konfuzji.

Sąd Najwyższy podzielił ustalenia Sądu Apelacyjnego, że w okolicznościach sprawy oznaczenie „Free Walking Tour” uzyskało wtórną zdolność odróżniającą, w stopniu wystarczającym do wywołania po stronie klientów ryzyka błędu, o którym mowa w art. 5 i 10 u.z.n.k., a wręcz, jak stwierdził Sąd, wywołującym taki błąd.

¹ Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm. (dalej: u.z.n.k.).

Zdaniem Sądu Najwyższego wskazane przepisy nie wyłączają możliwości ochrony oznaczeń o charakterze opisowym. Decydujące znaczenie ma bowiem okoliczność, czy w badanym przypadku oznaczenia te zostały powiązane przez klientelę z określonym przedsiębiorstwem. Ochrona w opisanym przypadku udzielana jest podmiotowi, który jako pierwszy korzystał z oznaczenia identyfikującego przedsiębiorstwo.

Przechodząc do samej oceny zdolności odróżniającej oznaczenia, Sąd Najwyższy wskazał, że wykorzystanie wyrażen opisowych nie pozbawiło powstałej kompozycji słów „Free Walking Tour” możliwości uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej, czego nie podważają przywołane kryteria aktualności, konkretności czy bezpośredniej opisowości. Oznaczenie, pomimo tego że wskazuje na rodzaj świadczonych usług, to jednak nie sprowadza się do prostego opisu prowadzonej działalności. Nazwa ta nie była na rynku krakowskim używana powszechnie i nie opisywała typowych, ogólnie znanych usług świadczonych w warunkach tego rynku. Dodatkowo z ustaleń Sądu Apelacyjnego wynika, że określenie to zostało wprowadzone na lokalny rynek usług turystycznych przez powoda i funkcjonowało w świadomości społecznej jako element oznaczenia prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Okoliczność, że analizowane oznaczenie nie miało charakteru wyłącznie opisowego, znajduje według sądu również potwierdzenie w zachowaniu obu stron sporu, które określenia tego używały w celu identyfikacji swych przedsiębiorstw i usług, a nie jedynie poinformowania o rodzaju prowadzonej działalności. Świadczy o tym m.in. fakt umieszczania oznaczenia także na tabliczkach trzymanyh w czasie wycieczek przez przewodników. Rola tych tabliczek nie może być sprowadzona do informowania o przedmiocie usługi, skoro klienci zebrani na miejscu zbiórki niewątpliwie wiedzieli, w jakim celu przybyli i z jakiego typu usługi zamierzają skorzystać; posługiwanie się tabliczką z określonym oznaczeniem służyło zatem również „powiązaniu” turystów konkretnie z przewodnikiem pracującym w ramach danego przedsiębiorstwa.

Nadto według Sądu Najwyższego o istnieniu zdolności odróżniającej, a nie informacyjnym charakterze oznaczenia, świadczy wyrażenie go w języku obcym. Wprawdzie było to uzasadnione prakseologicznie wobec kierowania oferty głównie do klientów zagranicznych, lecz ten aspekt nie przeczy nabyciu przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej, tym bardziej, że oznaczenie tylko nawiązuje do znaczenia użytych wyrazów. Zaś przetłumaczone na język polski słowa „darmowa wycieczka piesza” nie opisują konkretnie i ściśle przedmiotu i cech przedsiębiorstwa powoda czy pozwanej, skoro strony sporu nie oferują po prostu możliwości odbycia wycieczki po mieście, lecz usługi o charakterze przewodnickim, wykonywane w specyficznej formule biznesowej. Ponadto usługi te, wbrew nazwie, w istocie nie są darmowe, lecz oparte na założeniu o odpłatności: formalnie dobrowolnej, lecz przewidywanej, a wręcz zakładanej wobec oddziaływania na uczestników wycieczek określonych czynników psychologicznych i społecznych.

Wreszcie zdaniem Sądu Najwyższego w sytuacji niemal identyczności stosowanych oznaczeń, identyczności usług oraz świadczenia ich w zbieżnym miejscu i czasie, ryzyko wprowadzenia w błąd istotnie rośnie, nawet jeśli wartość odróżniająca oznaczenia lub usługi byłaby niewielka.

Ocena rozstrzygnięcia

Analizowany wyrok porusza kwestie związane m.in. z warunkami ochrony oznaczenia opisowego (niezarejestrowanego jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP) w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W niniejszej glosie przeanalizowany zostanie wątek odnoszący się do warunków uznania zdolności odróżniającej oznaczenia w kontekście art. 10 ust.1 u.z.n.k. Tematyka ta znajduje stosunkowo nieliczne odniesienia w doktrynie i judykaturze, a – jak wynika z omawianego wyroku – może mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorcy i przyjętej przez niego strategii wyboru i ochrony oznaczeń. Jest jasne, że przedsiębiorca posiada swobodę wyboru oznaczeń, jakimi posługuje się w swojej działalności. Mogą to być zatem również oznaczenia opisowe. Co więcej, takie oznaczenia są zazwyczaj o wiele bardziej atrakcyjne niż oznaczenia fantazyjne. Przekazują bowiem jednocześnie informację o towarze czy usłudze lub jego właściwościach, co skraca drogę komunikacji handlowej z potencjalnym klientem. Z tego też jednak względu ich monopolizacja może utrudnić innym przedsiębiorcom informowanie o cechach towarów i usług. Zatem na gruncie prawa znaków towarowych oznaczenia te pierwotnie wyłączone są z możliwości uzyskania rejestracji, prymatem jest bowiem zapewnienie swobody komunikacyjnej dla konkurentów rynkowych. Oznaczenia te mogą być jednak używane, a po spełnieniu warunków nabycia zdolności odróżniającej mogą uzyskać zarówno ochronę na gruncie prawa znaków towarowych, jak i na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Podjęta w orzeczeniu tematyka wymaga jej wyjaśnienia i uporządkowania. Po pierwsze, jak trafnie wskazuje Sąd, zdolność odróżniająca oznaczenia jest przesłanką badaną w procesie stosowania przepisu art. 10 ust.1 u.z.n.k. Czynem objętym tym przepisem jest wprowadzające w błąd oznaczanie towarów czy usług m.in. w zakresie komercyjnego ich pochodzenia. Można wskazać, że uznanie istnienia zdolności odróżniającej oznaczenia jest warunkiem wstępnym badania (możliwości) wprowadzenia w błąd². Zdolność odróżniająca oznaczenia należy rozumieć (podobnie jak na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej³) jako możliwość pełnienia funkcji identyfikacyjnej – zdolności do bycia nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru czy usługi od przedsiębiorcy. Podkreślić też należy, że nie istnieje jeden poziom zdolności odróżniającej, stąd również na gruncie wskazanego przepisu wyróżnić można oznaczenia, które będą charakteryzowały się zdolnością niską, wysoką czy też będą jej pozbawione. Słusznie akcentuje to Sąd, wskazując, że dla zastosowania wskazanego przepisu wymagany jest „pewien poziom” takiej zdolności. Stwierdzenie jej istnienia w każdym jednak przypadku warunkować będzie wystąpienie możliwości konfuzji. Jeżeli bowiem oznaczenie nie odróżnia towarów czy usług, a postrzegane jest jako nośnik informacji np. o cechach czy rodzaju świadczonych usług, trudno przekonywać, że może wprowadzać w błąd. W tym kontekście dalszy wywód Sądu, który zdolności odróżniającej wywodzi

² Por. Ł. Żelechowski, *Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne*, Warszawa 2019, s. 200.

³ Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324), (dalej: p.w.p.).

z przesłanki wprowadzenia w błąd nadaje znaczenie „wyłącznie funkcjonalne” o tyle, o ile stanowi ona warunek konieczny dla powstania ryzyka konfuzji, jawi się *prima facie* jako niejasny, a wręcz sprzeczny z wcześniej poczynionymi ustaleniami. Jak wskazano, istnienie zdolności odróżniającej oznaczenia stanowi zawsze warunek wystąpienia omawianego deliktu. Wyrażony pogląd można by zatem uznać za właściwy tylko w takim znaczeniu, w jakim „funkcjonalną” rolę przesłanki odnosiłby tylko do konieczności jej zbadania, lecz nie wystąpienia. Konieczność ta zachodzi bowiem z reguły tylko wtedy, gdy powstanie wątpliwość co do tego, czy oznaczenie wskazuje na pochodzenie, np. z uwagi na opisowy charakter. Brak wątpliwości w tym zakresie (zazwyczaj zarzutu pozwanego) skutkował będzie zatem uznaniem jej istnienia, a więc brakiem potrzeby jej odrębnego badania. Zdolność odróżniająca oznaczenia jest więc zawsze warunkiem wystąpienia wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów czy usług, ale nie zawsze występować będzie potrzeba jej odrębnego zbadania.

Następnie należy wskazać, co nie budzi wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie, że również na gruncie omawianego przepisu zdolność odróżniająca oznaczenia może mieć charakter pierwotny lub wtórny⁴. Brak zdolności pierwotnej oznaczenia związany będzie ze stwierdzeniem istnienia przeszkód z reguły analogicznych do przeszkód bezwzględnych w rejestracji znaku towarowego. Jedną z nich jest występująca na kanwie niniejszej sprawy przeszkoda opisowości oznaczenia, istniejąca wówczas, gdy oznaczenie wskazuje na cechy czy właściwości towarów czy usług. Oznaczenie pierwotne opisowe może nabyć wtórną zdolność odróżniającą, jednak pod warunkiem wykazania, że w umysłach odbiorców towarów czy usług nastąpiła zmiana jego postrzegania jako źródła pochodzenia towarów/usług. Na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nie jest zatem możliwa ochrona oznaczeń opisowych, lecz tylko takich, które będąc pierwotnie opisowymi, przynajmniej ten utraciły, uzyskując tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Powyższe wymaga zaakcentowania, bowiem SN wskazuje, jak można rozumieć w pewnym uproszczeniu, że spośród oznaczeń chronionych na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nie są wykluczone te o charakterze opisowym.

Stwierdzenie posiadania przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej procesowo wymaga od sądu wykonania dwóch kroków. Po pierwsze stwierdzenia, że oznaczenie było pierwotnie opisowe. W tym celu sąd winien kierować się wypracowanymi w orzecznictwie i doktrynie kryteriami oceny opisowości oznaczenia. Chodzi tu zarówno o reguły opisowości: aktualnej, konkretnej i bezpośredniej, jak i kryteriów szczegółowych dotyczących poszczególnych rodzajów oznaczeń czy ich wariantów treściowych. Ocena nastąpić musi w stosunku do oznaczenia jako całości oraz w relacji do towarów czy usług, jakimi oznaczenie jest faktycznie opatrywane. Opisowość oznaczenia nie jest bowiem cechą stałą oznaczenia, a zależy m.in. od danej kategorii towarów czy usług⁵. Należy też pamiętać, że ocena winna być

⁴ J. Kępiński, I. Nestoruk [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 15, *Prawo konkurencji*, red. M. Kępiński, Warszawa 2014, s. 222–223; Ł. Żelechowski, *Ochrona...*, s. 201; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 10.07.2003 r., I ACa 630/03, Biuletyn SA w Katowicach 2003/4, poz. 18.

⁵ W realiach odformalizowanej ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to okoliczności używania oznaczenia wyznaczają granicę jego specjalizacji.

dokonana z perspektywy relatywnego kręgu odbiorców, do którego adresowany jest towar czy usługa. Dokonana ocena powinna być analogiczna do tej, jaką podejmuje Urząd Patentowy w postępowaniu zgłoszeniowym dotyczącym udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przemawiają za tym względy spójności systemowej – postulat jednakowego rozumienia pojęć na gruncie różnych aktów prawnych z danej dziedziny, jak i związana z tym ściśle kwestia *ratio legis* wyłączenia z rejestracji oznaczeń opisowych, tj. potrzeba pozostawienia pewnych oznaczeń jako wolnych dla używania przez innych przedsiębiorców. Skoro bowiem oznaczenie uznane za opisowe nie może zostać zmonopolizowane za pomocą prawa ochronnego na znak towarowy, to to samo oznaczenie nie może być chronione na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a interes innych przedsiębiorców w swobodnym jego używaniu jest jeszcze bardziej wyraźny. Dopiero więc po stwierdzeniu istnienia opisowości oznaczenia, przejść można do drugiego kroku badania, a więc oceny, czy stwierdzona opisowość oznaczenia została przewyższona, czyli wykazana została zdolność wtórna. Tę oceniać należy również przy użyciu kryteriów analogicznych jak w postępowaniu dotyczącym uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, tj. używanie w charakterze znaku, długo-trwałość i intensywność używania⁶, przy uwzględnieniu naturalnych różnic między znakiem towarowym a oznaczeniem niezarejestrowanym⁷. Należy też uwzględnić, że przy ocenie wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia opisowego zmienia się perspektywa badania. Pod uwagę nie bierze się już interesu innych przedsiębiorców w pozostawieniu oznaczeń wolnymi, lecz tylko wytworzoną zdolność do pełnienia funkcji oznaczenia wskazującego na pochodzenie⁸.

Tymczasem w glosowanym orzeczeniu SN zdaje się nie rozróżniać powyższych kwestii, myląc perspektywę i kryteria ocenne. Sąd Najwyższy akceptuje ustalenia Sądu Apelacyjnego, zgodnie z którymi w okolicznościach sprawy doszło do uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej przez analizowane oznaczenie. Następnie jednak przeprowadza wywód, w którym na uzasadnienie posiadania zdolności odróżniającej przez oznaczenie powołuje argumenty podważające jego (pierwotną) opisowość. Sąd nie odnosi się też praktycznie do kryteriów oceny zdolności wtórnej poza stwierdzeniem, że została ona wykazana. Zatem przy badaniu objętym krokiem drugim używa kryteriów objętych krokiem pierwszym, przekonując, że nie zostały one wypełnione, tj. oznaczenie nie jest opisowe. Stanowisko to jest wewnętrznie sprzeczne. Badając wtórna zdolność odróżniającą oznaczenia opisowego, należy założyć istnienie opisowości oznaczenia (brak pierwotnej zdolności odróżniającej). Uwzględnienie zaś przedstawionych argumentów SN prowadziłoby do zanegowania opisowości oznaczenia, co tym samym prowadziłoby do braku konieczności wykazywania zdolności wtórnej. Poszczególne argumenty SN wymagają omówienia, wydaje się bowiem, że stanowią one wyraz mylnego zrozumienia omawianej tematyki.

⁶ Wyrok NSA z 17.03.2020 r., II GSK 1526/19, CBOSA.

⁷ W szczególności momentu, na jaki wykazana ma być wtórna zdolność odróżniająca.

⁸ Por. wyrok WSA w Warszawie z 27.01.2017 r., VI SA/Wa 1070/16, CBOSA; wyrok WSA w Warszawie z 27.05.2014 r., VI SA/Wa 2939/13, CBOSA.

Zdaniem Sądu Najwyższego wykorzystanie w oznaczeniu „Free Walking Tour” wyrażen opisowych nie pozbawiło powstałej kompozycji słów możliwości uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej, czego nie zmieniają przywołane przez skarżącego reguły opisowości: aktualnej, konkretnej i bezpośredniej. Jak wskazano, stwierdzenie braku pierwotnej zdolności odróżniającej, np. z powodu opisowości oznaczenia, jest warunkiem rozpatrywania zdolności wtórnej. W celu ustalenia, czy oznaczenie spełnia cechy opisowości sąd winien zbadać je m.in. pod kątem wskazanych reguł. Jeżeli te nie zostaną spełnione, wówczas oznaczenie posiadać będzie pierwotną zdolność odróżniającą, zatem nie powstanie konieczność badania zdolności wtórnej. Trudno zrozumieć, w jaki sposób przywołane reguły miałyby wpłynąć na samą możliwość uzyskania przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej, tym bardziej że to nie one w oderwaniu, ale uzyskany w oparciu o nie wynik prowadzący do ustalenia opisowości oznaczenia jest warunkiem możliwości następczego badania zdolności wtórnej.

Dalej Sąd Najwyższy powołuje argumenty, które mają przekonać o braku opisowości oznaczenia, przy czym argumenty te dotyczą opisowości pierwotnej, co pogłębia tylko wrażenie niezrozumienia omawianego zagadnienia. Sąd twierdzi np., że oznaczenie, choć wskazuje na rodzaj świadczonych usług, to jednak nie jest prostym opisem działalności. Dalej stara się przekonać, że użycie oznaczenia w formie obcojęzycznej powoduje, iż wykracza ono poza funkcje czysto informacyjne, a użyte oznaczenie nie opisuje konkretnie i ściśle przedmiotu działalności, skoro jest to działalność dotycząca usług przewodnika, a nie możliwości odbycia wycieczki organizowanej w specyficznej formule biznesowej. Argumentacja ta (pomijając kwestię jej zasadności) mogłaby zmierzać do wykazania aluzyjności oznaczenia, co – jak już wskazano – nie może mieć miejsca na etapie badania zdolności wtórnej.

Następnie Sąd Najwyższy wskazuje, że nazwa „Free Walking Tour” nie była na rynku krakowskim używana powszechnie i nie opisywała typowych, ogólnie znanych usług świadczonych w warunkach tego rynku, a także że określenie to zostało wprowadzone na rynek lokalny przez powoda. Sąd odwołuje się tym samym do kryterium aktualnej sytuacji rynkowej jako perspektywy badania opisowości oznaczenia (znowu pierwotnej). Kryterium to, wywodzone z wyroku *Baby-dry*⁹, zostało wyraźnie zanegowane w późniejszym orzecznictwie¹⁰, nie uwzględnia bowiem czynnika przyszłościowego. Oznaczeniem opisowym jest to, które „może” służyć do wskazywania cech towarów i usług. Okoliczność, czy aktualnie jest ono wykorzystywane przez jakiegoś przedsiębiorcę pozostaje bez znaczenia, o ile można rozsądnie założyć, że będzie tak używane w przyszłości. Nie jest to zatem kryterium, które należy badać nawet na etapie oceny (pierwotnej) opisowości. Dodatkowo sąd odwołuje się do kryterium pierwszeństwa w użyciu omawianego oznaczenia. Wskazać należy, że pierwszeństwo używania jako warunek udzielenia ochrony oznaczenia na gruncie ustawy o zwalczaniu

⁹ Wyrok TSUE z 20.09.2001 r. w sprawie C-383/99 *Procter & Gamble v. OHIM (Baby-dry)*, ECLI:EU:C:2001:461, pkt 37.

¹⁰ Por. przedstawioną ewolucję orzecznictwa TSUE prowadzącą do odejścia od wyroku *Baby-dry* – Opinia rzecznika generalnego Dámasa Ruiza-Jaraba Colomera z 15.10.2009 r. w sprawie C-408/08 P, pkt 85–100.

nieuczciwej konkurencji nie może wpływać na ocenę zdolności odróżniającej oznaczenia. Zatem sam fakt pierwszeństwa w rozpoczęciu używania oznaczenia opisowego nie może prowadzić do łagodniejszych kryteriów oceny opisowości ani też wtórnej zdolności odróżniającej badanego oznaczenia. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do wypaczenia istoty ochrony oznaczeń zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych. Okoliczność ta wymaga zaznaczenia, można bowiem odnieść wrażenie, że fakt pierwszeństwa w używaniu oznaczenia Sąd postrzega jako znaczący argument w uznaniu jego zdolności odróżniającej.

Nie jest jasny dalszy wywód Sądu wskazujący na brak „wyłącznie opisowego charakteru” badanego oznaczenia, który uzasadniać ma jego zdaniem zachowanie stron procesu – używanie oznaczeń w celu identyfikacji swoich usług, a nie dla poinformowania o ich rodzaju. Po pierwsze, kryterium „wyłączności” jest kolejnym kryterium, które bada się na etapie oceny opisowości oznaczenia, a nie warunków spełnienia wtórnej zdolności odróżniającej. Jest to kryterium odnoszące się do elementów treściowych, a nie znaczeniowych oznaczenia¹¹. Wyłącznie opisowe będzie takie oznaczenie, które nie zawiera żadnych innych elementów, które opisowość by niwelowały, np. elementów graficznych czy dodatkowych nieopisowych treści. Wyłącznie opisowości nie dotyczy też sposobu używania znaku. Po drugie zaś, warunkiem wstępnym oceny wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia opisowego jest stwierdzenie, że jest ono używane w funkcji oznaczenia pochodzenia, a więc jako znak, a nie jako opis usług¹². Przy ocenie tej zdolności nie bierze się pod uwagę co do zasady intencji przedsiębiorcy, ale sposób odbioru oznaczenia przez relatywny krąg odbiorców. Samo więc zachowanie przedsiębiorcy przejawiające się w używaniu oznaczenia jako źródła pochodzenia nie może być szczególnym argumentem wskazującym na istnienie wtórnej zdolności odróżniającej. W braku takiego używania nie powstałaby w ogóle potrzeba badania innych kryteriów tej zdolności¹³.

Konkludując powyższe uwagi, wskazać należy, że glosowane orzeczenie charakteryzuje sprzeczność pomiędzy trafnie przywołanymi tezami generalnymi a dalece nietrafioną ich konkretyzacją, która sugeruje mylne rozumienie istoty omawianej tematyki. Sąd słusznie zakłada, że istnienie zdolności odróżniającej oznaczenia jest warunkiem koniecznym dla możliwości wystąpienia deliktu z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. oraz że zdolność ta może być nabyta wtórnie przez oznaczenie opisowe. Jednak uzasadniając posiadanie przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej, odwołuje się do błędnych kryteriów właściwych dla oceny zdolności pierwotnej, przekonując w istocie o braku (pierwotnej) opisowości oznaczenia. W okolicznościach sprawy sąd winien był uznać, że oznaczenie „Free Walking Tour” pierwotnie spełniało kryteria opisowości, a następnie poprzestać na

¹¹ Opinia adwokata generalnego Jacobsa z 10.04.2003 r. do sprawy C-191/01 P, pkt 39–40; M. Kulikowska, „Podwójnie miętowa” guma do żucia – dystyngtywny charakter znaku towarowego, „Glosa” 2004/5, s. 44.

¹² Wyrok TSWE z 07.06.2005 w sprawie C353/03 Société des produits Nestlé SA przeciwko Mars UK Ltd. (HAVE A BREAK) ECLI:EU:C:2005:432, pkt 26 i 29, wyrok TSWE z 22.06.2006 w sprawie C-24/05 August Storck KG przeciwko EUIPO (Three-dimensional shape of a light-brown sweet) ECLI:EU:C:2006:421, pkt 61, Wyrok NSA z 16.03.2011 r., II GSK 369/10, CBOSA, wyrok NSA z 11.06.2014 r., II GSK 592/13, CBOSA.

¹³ J. Sieńczyło-Chlabicz [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020, s. 796.

akceptacji ustaleń Sądu Apelacyjnego w zakresie wykazania przez powoda zdolności wtórnej, ewentualnie czyniąc uwagi do kryteriów oceny, ale tych właściwych dla zdolności wtórnej. Przeprowadzony zaś niejasny wywód w zakresie zdolności odróżniającej oznaczenia i przyjęte kryteria oceny doprowadziły rozumowanie Sądu do wewnętrznej sprzeczności, dlatego też orzeczenie w tym zakresie ocenić należy krytycznie.