Kraków, 19 kwietnia 2013r.

**Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej**

**al. Niepodległości 188/192**

**00 – 950 Warszawa**

Wnioskodawca: **Organisation Nationale des Appelations d’Origine**

 12 Rue Henri Roi Tanguy, Montreuil

 93100 Paryż, Francja

 *reprezentowana przez:*

 TBSP UJ

 Adres do doręczeń:

 ul. Gołębia 24

 31- 007 Kraków

Uczestnik: **Fan & Drink GmbH**

 z siedzibą w Niemczech

**Sprzeciw**

**wobec uznania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Międzynarodowego Znaku Towarowego**

Jako pełnomocnik Wnioskodawczyni / pełnomocnictwo w załączeniu/ w działając na zasadzie 246 ust. 1 i art. 247 ust. 2 zd. 1 PWP i w zw. z art. 255 PWP w zw. oraz na podstawie z art. 131 ust 1 pkt 1 i 131 ust 2 pkt 1 w zw. z art. 1521 ust. 1 PWP a także art. 118l w zw. z art. 118m wnoszę o:

1. uchylenie decyzji o uznaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego CHAMPI o numerze 0123456.
2. wydanie decyzji odmownej w przedmiocie uznania ochrony w/w. znaku na terytorium RP

przedmiotowej decyzji zarzucam:

1. w zakresie uznania ochrony w klasie 33 poprzez naruszenie przepisu art. 118l w zw. z art. 118m rozporządzenia 491/2009 i udzielenie ochrony na zgłoszony znak pomimo, że koliduje on z chroniona nazwą pochodzenia „Champagne”
2. w zakresie uznania ochrony w klasach 32,33 i 41 poprzez naruszenie przepisu art. 131 ust 1 pkt 1 PWP i udzieleni ochrony na zgłoszony znak pomimo, iż jego używanie narusza prawa majątkowe Wnioskodawcy
3. w zakresie uznania ochrony w klasie 32,33 i 41 poprzez naruszenie przepisu art. 131 ust 2 pkt 1 PWP i udzieleni ochrony na zgłoszony znak pomimo, iż zgłoszeni dokonane zostało w złej wierze

**Uzasadnienie**

**I Stan Faktyczny**

1. Dnia 29 marca 2013r. w Wiadomościach Urzędu Patentowego została opublikowana decyzja o uznaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa ochronnego na międzynarodowy znak towarowy CHAMPI o numerze 012345 zarejestrowanego w trybie Porozumienia Madryckiego przez spółkę Fan & Drink GmbH z siedzibą w Niemczech. Znak ten zarejestrowany został dla towarów i usług z klas 32,33 i 41 Klasyfikacji Nicejskiej obejmujących towary takie, jak piwo (kl. 32), piwo bezalkoholowe (kl.32) napoje alkoholowe (kl. 33) oraz usług w zakresie rozrywki, kultury i rekreacji oraz usług związanych z działalnością sportową i kulturalną (kl. 41).
2. Wnioskodawczyni jest Izbą uprawnioną na mocy prawa francuskiego do podejmowania wszelkich działań (w tym poza granicami Francji) mających na celu ochronę francuskich produktów regionalnych. W celu realizowania przedmiotowych zadań Wnioskodawczyni uprawniona jest m.in. do występowania przed organami administracyjnymi i sądami.

 dowód: wypis z rejestru potwierdzający uprawnienia Wnioskodawczyni

1. Champagne jest chronioną nazwą pochodzenia zarejestrowaną dla napojów alkoholowych tj. musujących win produkowanych w położonym w północnowschodniej Francji rejonie Szampania. Oznaczenie to chronione jest tak na mocy Konwencji Paryskiej, jak i na mocy Rozporządzenie Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku).

**II Podstawa prawna**

1. Ponieważ oznaczenie „CHAMPI” zostało zarejestrowane na gruncie Porozumienia Madryckiego, podstawą sprzeciwu nie jest art. 246 PWP, lecz stosowany odpowiednio w procedurze rejestracji międzynarodowej art art. 15211 ust.1 ustawy – Prawo własności przemysłowej (dalej: PWP). Wobec powyższego podstawą sprzeciwu od decyzji o uznaniu międzynarodowej rejestracji na terenie Polski są podstawy wskazane w art. 246 ust 2 PWP tj. okoliczności uzasadniające unieważnienie znaku krajowego. Dlatego też dalsze rozważania skupią się na tych przesłankach.

**III Opis chronionej nazwy pochodzenia stanowiącej podstawę ochrony**

1. Jak to już było wzmiankowane w stanie faktycznym „Champagne” jest Chronioną Nazwą Pochodzenia zarejestrowaną dla produktu z sektora win, tj. musujących win produkowanych w położonym w północnowschodniej Francji regionie Champagne. Wina te charakteryzują się specyficznymi właściwościami związanymi m.in. z klimatem obszaru, z którego pochodzą oraz szczególnym sposobem ich wytwarzania. Oznaczenia geograficzne towarów z sektora win są chronione na terenie Rzeczpospolitej Rolskiej na gruncie przepisów rozporządzenia Rady (WE) 491/2009, które przewiduje możliwość rejestracji oznaczeń spełniających odpowiednie kryteria. Podstawę ochrony CH.NP „Champagne” stanowi natomiast wpis do rejestru chronionych oznaczeń pod symbolem PDO – FR – A1359.

 **dowód**: wypis z internetowej bazy danych chronionych oznaczeń

 geograficznych dla towarów z sektora win „e-bacchus”

**IV Podobieństwo**

1. Dla rozważań zawartych w dalszej części pisma istotne znaczenie ma ustalenie, czy zgłoszone oznaczenie „CHAMPI” jest podobne do CH.NP „Champagne”. W tym celu należy przeprowadzić badanie zgłoszonego oznaczenia.

Zgłoszone oznaczenie jest znakiem słowno-graficznym składającym się z następujących elementów:

1. wstęgi w kolorze jasnozielonym z brązową obwódką,
2. napisu na w/w. wstędze drukowanymi literami w kolorze pomarańczowym o treści: „CHAMPI”,
3. czterech kieliszków wypełnionych spienionych lekko pomarańczowym napojem z bąbelkami znajdujących się po obu stronach napisu.
4. Badanie podobieństwa obu oznaczeń należy rozpocząć od stwierdzenia, iż dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. W doktrynie przyjmuje się, iż podobieństwo występować może na trzech płaszczyznach – wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Dopiero taka analiza pozwala ustalić, czy oba oznaczenia są podobne.

IV.I Podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej

1. Doktryna jednoznacznie potwierdza (por. R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14B,* Warszawa 2012 r.,s. 694*)*, że początkowa część znaku ma szczególne znaczenie dla oceny podobieństwa. Konsument najczęściej koncentruje swoją uwagę właśnie na początku oznaczenia. Należy zauważyć, że pięć pierwszych liter w znaku „CHAMPI” jest identyczne jak w słowie „Champagne”, co stanowi ponad połowę chronionej nazwy pochodzenia i aż 5/6 znaku towarowego. Kolejność liter nie została zmieniona w znaku towarowym. Tym samym należy stwierdzić, że na płaszczyźnie wizualnej zachodzi podobieństwo oznaczeń.

IV.II Podobieństwo na płaszczyźnie fonetycznej

1. Badanie na tej płaszczyźnie polega na ocenie podobieństwa brzmienia obydwu oznaczeń. Oznaczenie „CHAMPI” w języku polskim traktować trzeba jako neologizm. Taki układ liter oraz coraz większe zdolności językowe konsumentów sugerują, by odczytywać to oznaczenie w języku obcym. Jednoznacznie nasuwa się chęć wymowy tego oznaczenia w języku francuskim (przykł. „sząmpi”) zważywszy, że wśród konsumentów w dostatecznym stopniu jest znana wymowa w języku francuskim słowa champagne, które jak powyżej wskazano jest podobne do przedmiotowego znaku towarowego. Podobnie wymowa w języku angielskim (przykł. „czampi” albo „sząmpi” – biorąc pod uwagę możliwość utworzenia skrótu lub zdrobnienia od słowa champagne wymawianego począwszy od głoski „sz” [ʃæm'peɪn]) również sugeruje oznaczenie champagne z uwagi na podobieństwo wymowy głosek „sz” i „cz”. W związku z powyższym, argument o podobieństwie na płaszczyźnie fonetycznej jest jak najbardziej trafny.

IV.III Podobieństwo na płaszczyźnie znaczeniowej

1. Badając podobieństwo na tej płaszczyźnie bierze się pod uwagę dostrzegane przez właściwych odbiorców znaczenie przeciwstawianych oznaczeń. Zarejestrowana nazwa pochodzenia odnosi się do szczególnego rodzaju wina musującego wytwarzanego wyłącznie w regionie Szampanii w północno-wschodniej Francji. Z kolei znak towarowy w warstwie słownej może być postrzegany jako oznaczenie fantazyjne ale także jako skrót czy zdrobnienie od słowa „Champagne”. Pierwsze skojarzenie konsumenta to właśnie wskazanie na ten szczególny rodzaj wina. Uwzględniając, że wskazany znak towarowy jest znakiem kombinowanym (słowno-graficznym) w kontekście znaczeniowym istotne są też elementy graficzne w postaci kieliszków wypełnionych substancją przypominającą szampan, które to elementy graficzne sprawiają, że jednoznaczne staje się skojarzenie w sferze znaczeniowej oznaczenia „CHAMPI” z chronionym oznaczeniem geograficznym. Tym samym także na płaszczyźnie znaczeniowej widoczne jest wyraźne podobieństwo oznaczeń.

IV.IV Ocena całościowa

1. Doktryna poparta orzecznictwem (por. wyr. ETS z 22.06.1999 r., C-324/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*; oraz R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14B,* Warszawa 2012 r., s. 688.) stoi na stanowisku, że wystarczające jest wykazanie podobieństwa na chociażby jednej płaszczyźnie. W przedmiotowej sprawie, podobieństwo wystąpiło na wszystkich płaszczyznach i tym samym jednoznacznie trzeba stwierdzić, że mamy do czynienia z wysokim podobieństwem, które ma podstawowe znaczenie przy całościowej ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Całościowe wrażenie wywierane przez obydwa oznaczenia na potencjalnego nabywcę oznaczanych towarów jest podobne. Przeciętny odbiorca łatwiej dostrzega elementy wspólne od składników różniących się, których w tej sprawie nie jest dużo.
2. Należy zaznaczyć, iż rozpoznawalność wcześniejszego oznaczenia nie może wpływać na całościową ocenę niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

**V Ochrona na gruncie rozporządzenia Rady (WE) 491/2009**

1. Ustalenie, iż oznaczenie „CHAMPI” cechuje daleko idące podobieństwo do CH.NP „Champagne” pozwala na stwierdzenie, że Wnioskodawczyni może dochodzić ochrony swoich praw na gruncie przepisu art. 118m rozporządzenia Rady (WE) 491/2009. Przepis ten zakazuje bowiem osobom trzecim wszelkiego bezpośredniego lub pośredniego wykorzystywania chronionych oznaczeń pochodzenia w celach handlowych. Szczególnym przejawem działania mieszczącego się w pojęciu handlowego wykorzystywania oznaczenia geograficznego jest próba jego rejestracji w charakterze znaku towarowego. W takiej sytuacji rozporządzenie przewiduje w art. 118l możliwość unieważnienia zarejestrowanego znaku. Biorąc pod uwagę, iż art. 246 PWP jako podstawę do wniesienia sprzeciwu przewiduje okoliczności uzasadniające unieważnienie znaku, należy przyjąć, iż wypełnienie hipotezy art. 118l rozporządzenia 491/2009 może stanowić na gruncie prawa polskiego argument przemawiający za odmową zarejestrowania znaku. Rozporządzenie 491/2009 wywiera bowiem bezpośredni skutek na terytorium wszystkich państw członkowskich UE, w tym Polski. Naruszenie przewidzianej w nim ochrony stanowić będzie zatem okoliczność uzasadniającą unieważniania prawa, co – jak już podnoszono – stanowi także podstawę wniesienia sprzeciwu.

**VI Naruszenie praw majątkowych Wnioskodawczyni**

1. Kolejnym argumentem uzasadniającym odmowę rejestracji znaku „CHAMPI” jest fakt, iż oznaczenie to narusza prawa majątkowe Wnioskodawczyni. Tym samym spełniona została przesłanka z art. 131 ust 1 pkt 1 PWP, regulującego bezwzględne przeszkody rejestracji. Oznaczenia geograficzne są prawami majątkowym. Wskazuje na to już sama okoliczność, iż stanowią one jedno z praw własności przemysłowej, których zdecydowana większość ma właśnie taki charakter. Co więcej, oznaczenia te, jako mające istotny wpływ na kształtowanie rynkowej pozycji produktów nimi oznaczanych, charakteryzują się doniosłością majątkową, co także przesądza o majątkowym charakterze praw je chroniących. Przyjęcie, iż oznaczenia geograficzne mieszczą się w kategorii praw majątkowych prowadzi do stwierdzenia, iż próba rejestracji oznaczenia je naruszającego musi spotkać się z odmową na gruncie art. 131 ust 1 pkt. 1 PWP (por. E. Nowińska w: *Prawo własności przemysłowej*, Kraków 2005). Nie istnieją, bowiem argumenty, przemawiające za wykładnią tego przepisu zawężającą jego stosowanie w taki sposób, aby oznaczenia geograficzne nie mogły stanowić przeszkody rejestracji.

**VII. Sprzeczność oznaczenia „CHAMPI” z dobrymi obyczajami oraz zła wiara zgłaszającej spółki Fan & Drink GmbH**

1. Ponieważ dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu kluczowe znaczenia ma fakt, iż CH.NP „Champagne” jest kwalifikowanym oznaczeniem geograficznym zasadne będzie rozpoczęcie rozważań od krótkiej charakterystyki tego pojęcia. Różnica pomiędzy zwykłymi a kwalifikowanymi typami oznaczeń pochodzenia polega na tym, iż podczas gdy pierwsze z nich przekazują jedynie proste, neutralne jakościowo informacje o pochodzeniu towarów z określonego źródła, kwalifikowane oznaczenia są dodatkowo nośnikiem informacji o cechach jakościowych towarów wynikających z ich geograficznego pochodzenia. Przyjmuje się, że cechy te powinny być związane ze środowiskiem naturalnym, a także tradycyjnymi działaniami ludzkimi.
2. Podział na oznaczenia kwalifikowane i zwykłe ma także wyraźny aspekt gospodarczy związany z faktem, iż kwalifikowane oznaczenia pochodzenia niejednokrotnie oznaczają towary będące uznawane za ekskluzywne, a nawet luksusowe. Oznaczenia takie, jak „Prosciutto di Parma”, „Gorgonzola” czy „Bordeaux” wywołują wśród klientów pozytywne odczucia, posiadają zatem poważne znaczenie rynkowe. Przyjąć należy, iż oznaczenie towaru kwalifikowanym oznaczeniem pochodzenia w istotnym stopniu przyczynia się do zwiększenia sprzedaży towarów, które dzięki identyfikacji ich z określonym sławnym regionem niejako automatycznie zdobywają uprzywilejowaną pozycję na rynku. Tym, co odróżnia szczególną grupę oznaczeń, jaką stanowią kwalifikowane oznaczenia pochodzenia, od zwykłych oznaczeń geograficznych, jest fakt, iż charakteryzują się one wzmożoną atrakcyjnością komercyjną. Co za tym idzie, grupa ta jest jednocześnie w stopniu znacznie większym narażona na niebezpieczeństwa związane z wykorzystywaniem jej szczególnych właściwości przez podmioty nieuprawnione do posługiwania się takim oznaczeniem.
3. Podział na zwykłe i kwalifikowane oznaczenia pochodzenia stanowi analogię do występującego na gruncie prawa znaków towarowych rozróżnienia na znaki towarowe zwykłe i renomowane. Oznacza to, iż duże znaczenie dla niniejszej sprawy ma instytucja szerszej ochrony przyznanej renomowanym znakom towarowym. Znaki te - po spełnieniu określonych kryteriów – cieszą się ochroną nie tylko dla klas towarów identycznych lub podobnych do towarów, dla których zostały zarejestrowane, ale ich ochrona rozciąga się na wszystkie produkty, nawet te, które nie są podobne do towarów, dla których znak został zarejestrowany. Aby jednak znak towarowy uzyskał taką ochronę, spełnione muszą zostać następujące kryteria. Po pierwsze, znak musi cieszyć się renomą tj. być rozpoznawany przez znaczną część grupy potencjalnych odbiorców. Pomimo, iż przy definiowaniu pojęcia renomy główny nacisk należy położyć właśnie na pojęcie powszechnej znajomości oznaczenia, niebagatelne znaczenie ma także wcześniejszy pogląd wiążący renomę z pewnymi pozytywnymi wrażeniami, jakie potencjalni nabywcy wiążą z konkretnym znakiem. Nie bez znaczenia jest także szczególna wartość ekonomiczna, jaką ucieleśniają renomowane oznaczenia. Po drugie, szersza ochrona znajduje zastosowanie wtedy, gdy działania nieuprawnionego wiążą się z niebezpieczeństwem dla renomowanego znaku towarowego, takim, jak czerpanie nienależytych korzyści z charakteru odróżniającego znaku bądź jego renomy (tzw. „free riding”), a także, gdy działania te mogą doprowadzić do powstania szkody w postaci tzw. rozmycia renomy znaku, tj. m.in. utraty pozytywnego czy ekskluzywnego charakteru oznaczenia. Bogate orzecznictwo daje też pełny obraz form zjawiskowych nieuprawnionej ingerencji w renomę znaku towarowego, których skutkiem jest czerpanie nieuprawnionych korzyści z renomy cudzego znaku (określane mianem pasożytnictwa), które z kolei prowadzi do wystąpienia po stronie odbiorców skojarzeń pomiędzy używanym przez nich znakiem a wcześniej istniejącym, rozpoznawalnym na rynku oznaczeniem. W wyniku powstania takiego połączenia, osoba trzecia uzyskuje nieuprawione korzyści, polegające na zwiększeniu się liczby sprzedanych produktów, braku konieczności poniesienia nakładów na reklamę, a także wykorzystaniu innych zalet wynikających z pozycji, jaką cieszy się oznaczenie z powodu wysiłku handlowego poniesionego przez uprawionego do posługiwania się nim w obrocie. Co istotne, dla przyjęcia, że mamy do czynienia z czerpaniem nienależnych korzyści nie jest wymagane wystąpienia ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców towarów lub usług oznaczonych znakiem. Działanie na szkodę renomy bądź odróżniającego charakteru znaku sprowadzić można do takich czynności, które zmniejszają atrakcyjność znaku, szczególnie poprzez łączenie go z produktami postrzeganymi przez konsumentów jako nieprzystające (np. jakością) do dotychczasowych towarów oznaczanych znakiem, bądź też poprzez zmniejszenie jego wyjątkowego charakteru poprzez używanie w obrocie oznaczenia podobnego. Dobrym przykładem tzw. rozmycia renomy znaku będzie sytuacja, w której znak dotychczas używany jedynie jako oznaczenie identyfikujące towary luksusowe, wiążące się w powszechnym odczuciu z wysokim poziomem życia, zostaje użyty do oznaczenie pospolitych, ogólnodostępnych towarów kojarzonych z niewybredną rozrywką.
4. Podobieństwo pomiędzy kwalifikowanymi geograficznymi oznaczeniami pochodzenia a renomowanymi znakami towarowymi uzasadnia twierdzenie, iż te ostanie powinny również być przedmiotem tzw. szerszej ochrony. Należy bowiem stwierdzić, że kwalifikowane oznaczenia geograficzne cieszą się renomą na kształt renomy uregulowanej w przepisach o znakach towarowych. Obie grupy oznaczeń narażone są także na tożsame zagrożenia, , co związane jest m.in. z częściowym podobieństwem ich funkcji. Identyczna pozycja obu oznaczeń uzasadnia konieczność przyznania im analogicznej ochrony, tak na gruncie prawa znaków towarowych, jak i na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Twierdzenie to odnosi się głównie do ochrony niezależnej od klas towarów, dla ochrony których oznaczenie zostało zarejestrowane.
5. Oznaczenie geograficznego pochodzenia, jakim jest „Champagne”, jest na tyle znane i rozpoznawalne, iż niepodobna, aby zgłaszający – niemiecka spółka, której działalność gospodarcza związana jest rynkiem napojów alkoholowych – nie była świadoma faktu, iż jest to na terenie Unii Europejskiej chronione oznaczenie pochodzenia, będące wręcz podręcznikowym przykładem oznaczenia kwalifikowanego. Powszechnie znana jest także waga oznaczenia „Champagne” w obrocie, oraz fakt, iż oznaczenie to w stopniu znacznym przyczynia się do zwiększenia udziału w rynku towarów nim oznaczonych. Oznaczenie „CHAMPI”, tak na płaszczyźnie wizualnej, jak i fonetycznej, cechuje duże podobieństwo do chronionej nazwy „Champagne”. Także badanie oznaczeń na płaszczyźnie znaczeniowej nie pozostawia wątpliwości, iż celem zgłoszenia było wywołanie u potencjalnych odbiorców skojarzeń pomiędzy znakiem towarowym a słynną nazwą pochodzenia. W ocenie Wnioskodawcy działanie takie mieści się w dyspozycji art. 131 ust 2 pkt 1 PWP, który wyłącza możliwość rejestracji oznaczeń zgłoszonych w złej wierze w celu uzyskania ochrony.
6. Pojęcie złej wiary na gruncie prawa znaków towarowych jest pojęciem odrębnym od tradycyjnego rozumienia w/w. kwestii, dominującego obecnie na gruncie Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, iż - za wyjątkiem nielicznych poglądów wiążących pojęcie złej wiary z działaniem zmierzającym do uzyskania prawa w sytuacji, w której zgłaszający wie lub powinien wiedzieć, iż prawo mu nie przysługuje - sama świadomość, że zgłaszający nie powinien uzyskać prawa z rejestracji znaku towarowego jest niewystarczająca do przyjęcia, iż działał on w złej wierze.
7. Jedną z przesłanek przyjęcia złej wiary zgłaszającego może być natomiast sytuacja w której jego działanie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. w sytuacji, Okoliczność taka zachodzi jeśli naruszona zostaje jednej z ogólnie przyjętych zasad lub reguł postepowania, tworzących zbiór powszechnie akceptowalnych w danym społeczeństwie norm postępowania. Dobre obyczaje, tak na gruncie Kodeksu Cywilnego, jak i na gruncie ustawy Prawo Własności Przemysłowej, odwołując się do takich wartości, jak słuszność, moralność oraz uczciwość obrotu, mają na celu ochronę zarówno moralnych, jak i ekonomicznych interesów zbiorowości i jednostki. W świetle powyższej definicji, jako sprzeczne z dobrymi obyczajami jawi się każde działanie, stanowiące naruszenie jakiejkolwiek powszechnie przyjętej normy.
8. Przy definiowaniu pojęcia dobrych obyczajów na gruncie ustawy PWP warto posiłkować się także wzmiankowanym już art. 3 UZNK, który to pojęcie nakazuje wiązać w szczególności z zapewnieniem niezakłóconego funkcjonowania konkurencji przez rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo. Innymi słowy, klauzula generalna, jaką jest pojęcie dobrych obyczajów nie pozwala na takie działania, których konsekwencje byłyby społecznie nieakceptowalne z punktu widzenia uczciwego członka danej społeczności, w tym przypadku uczestnika gry rynkowej jak i przez wzgląd na zwyczajowe normy stosowane w działalności gospodarczej.
9. Analiza stanu faktycznego w niniejszej sprawie wskazuje, że postępowanie przedstawicieli spółki Fan & Drink GmbH było sprzeczne z dobrymi obyczajami co oznacza, że działali oni w zlej wierze. Z pewnością mieli oni bowiem świadomość o podobieństwach występujących pomiędzy znakiem „CHAMPI” i oznaczeniem „Champagne” oraz o tym, iż jest ono kwalifikowanym oznaczeniem pochodzenia, cieszącym się szeroko pojętą renomą. Działanie zgłaszającego miało zatem na celu pasożytnicze wykorzystywanie renomy kwalifikowanego oznaczenia pochodzenia „Champagne”. Spółka Fan & Drink GmbH poprzez tzw. „free riding” chciała uzyskać korzystniejszą pozycję na rynku dla swoich produktów. Cel ten miał zostać osiągnięty nie poprzez uczciwe praktyki przyjęte w obrocie, ale poprzez wywołanie skojarzenia pomiędzy nowo zarejestrowanym znakiem a znanym i renomowanym oznaczeniem pochodzenia o ugruntowanej pozycji na rynku, jakim jest „Champagne”.
10. Naruszające zasady uczciwego obrotu działania przedstawicieli spółki Fan & Drink GmbH zasługują na negatywną ocenę także z punktu widzenia etycznego. Pasożytnicze wykorzystywanie renomy stanowi ponadto akademicki przykład wdzierania się w klientelę przedsiębiorców mających uprawnienia do posługiwania się oznaczeniem „Champagne”, których kosztem Spółka Fan & Drink, miała w planach uzyskać nienależne jej korzyści rynkowe. Zgłaszający, działając na rynku sprzedaży alkoholu, musiał mieć wiedzę, że przedsiębiorcy uprawnieni do korzystania z kwalifikowanego oznaczenia „Champagne” poczynili i nadal czynią wiele, często długofalowych, zabiegów mających na celu wzmocnienie pozycji oznaczenia na rynku. Zgłaszający chcieli także nadużyć zaufania, jakie nabywcy towarów sprzedawanych pod oznaczeniem „Champagne” wiążą z tą nazwą. Szczególne, bardzo rygorystyczne kryteria, jakie muszą być spełnione, aby przedsiębiorca mógł legalnie korzystać z tego oznaczenia pochodzenia, stanowią bowiem jednocześnie rękojmię jakości dla konsumentów, decydujących się na kupno oznaczonych nimi produktów. Świadoma rejestracja oznaczenia podobnego do kwalifikowanego oznaczenia pochodzenia stanowi naruszenie tychże gwarancji, co nakazuje przyjąć, iż kroki pojęte przez przedstawicieli spółki Fan & Drink GmbH godziły nie tylko w prawa producentów uprawnionych do posługiwania się oznaczeniem „Champagne”. Ich nieetyczne postepowanie narażało bowiem także konsumentów, którzy nie wiedząc o tym, iż spółka naruszyła uczciwe praktyki, mogli łatwo stać się ofiarami manipulacji.
11. Jednocześnie przyjąć należy, iż naruszenie renomy CH.NP „Champagne” poprzez zgłoszenie oznaczenia „CHAMPI ”jest także czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 UZNK. Pomimo, iż działanie takie nie zostało na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stypizowane nie ma żadnych przeszkód do przyjęcia, iż narusza ono klauzulę generalną zawartą w art. 3 UZNK. Celem wprowadzenia klauzuli z art. 3 UZNK jest sankcjonowanie także tych czynów nieuczciwej konkurencji, które pomimo jednoznacznie negatywnej oceny, z pewnych względów nie mieszczą się w typach uregulowanych w art. 5 – 17d UZNK. W razie zatem wystąpienia takich działań, podmiot, którego prawa zostały naruszone, może – po wykazaniu, iż naruszony został jeden z dobrych obyczajów rynkowych – poszukiwać ochrony na gruncie art. 3 UZNK. Szczególnym przykładem powyżej opisanej sytuacji jest ochrona renomowanych oznaczeń przed nieuprawnionym ich wykorzystywaniem. Opisane wyżej formy zjawiskowe naruszenia renomy z pewnością stanowią na gruncie polskiego systemu prawnego czyn nieuczciwej konkurencji. Z uwagi jednak na fakt, iż żaden z przepisów regulujących stypizowane delikty konkurencji nie odnosi się wprost do tego typu działań, należy przyjąć, iż podstawą ochrony przed takim działaniem stanowi klauzula generalna z art. 3 UZNK. Zachodząca pomiędzy renomowanymi znakami towarowymi a kwalifikowanymi oznaczeniami geograficznymi analogia uprawnia stwierdzenie, że także naruszenie renomy nabytej przez oznaczenie pochodzenia stanowić może czyn nieuczciwej konkurencji. Jak to już bowiem podnoszono sytuacja obu grup oznaczeń cechuję się tak daleko idącym podobieństwem, iż nie istnieje podstawa do różnicowania przyznanych im środków ochrony. Naruszenie renomy oznaczeń geograficznych zostało uznane wprost za czyny nieuczciwej konkurencji na gruncie analogicznych regulacji prawa niemieckiego (wyrok BGH z dnia 4.06.1987, I ZR 109/85). Ma to istotne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze prawo w bardzo podobny sposób do prawa polskiego normuje kwestie czynów nieuczciwej konkurencji, a klauzula generalna z art. 3 jest wzorowana na analogicznej regulacji niemieckiej. Po drugie orzeczenia te dotyczyły naruszenia renomy CH.NP „Champagne”, co w oczywisty sposób znajduje przełożenie na okoliczności niniejszej sprawy.
12. Powyższa argumentacja jasno pokazuje, że oznaczenie „CHAMPI” nie może zostać zarejestrowane w charakterze znaku towarowego. Działanie przedstawicieli spółki Fan & Drink narusza bowiem dobre obyczaje, co stanowi jedną z podstaw uregulowanej na gruncie art. 131 ust 2 pkt 1 PWP bezwzględnej podstawę rejestracji jaką jest zła wiara. Pasożytnicze wykorzystywanie renomy CH.NP „Champagne” zasługuje na jednoznacznie negatywną ocenę tak z punktu widzenia zasad uczciwego obrotu gospodarczego jak i ogólnych reguł etycznego postępowania.
13. Także fakt, iż działanie przedstawicieli spółki Fan & Drink GmbH polegające na naruszeniu renomy kwalifikowanego oznaczenia stanowi jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji ma dla niniejszej sprawy istotne znaczenie. Mając świadomość, iż nie może to stanowić samodzielnej podstawy do wniesienia sprzeciwu od decyzji o udzieleniu prawa ochronnego Wnioskodawca pragnie podnieść, że okoliczność ta przesądza, że działania polegające na czerpaniu nieuprawnionych korzyści z cudzej renomy bądź też godzące w nią są niejako a priori działaniami sprzecznymi z dobrymi obyczajami. Uznanie działania przedstawicieli spółki Fan & Drink za czyn nieuczciwej konkurencja stanowi zatem potwierdzenie argumentacji domagającej się odmowy rejestracji oznaczenia „CHAMPI” na mocy art. 131 ust 2 pkt 1 PWP.
14. Kolejnym argumentem przemawiającym za przyjęciem, iż zostało ono zgłoszone w złej wierze jest fakt, iż działanie zgłaszającego nie ogranicza się jedynie do świadomego zgłoszenia oznaczenia, co do którego wiedział on, iż nie powinno zostać na jego rzecz zarejestrowane.
15. Po pierwsze przyjmuje się, że różnica pomiędzy zgłoszeniem dokonanym w dobrej i złej wierze polega na tym, iż po stronie zgłaszającego istnieje faktyczna wola używania oznaczenia zgodnie z funkcjami znaku towarowego. Każde zgłoszenie, którego celem nie jest oznaczanie towarów lub usług pochodzących od uprawnionego powinno zostać zatem uznane za dokonane w złej wierze, a tym samym nie może być podstawą do udzielenia prawa z rejestracji. Szczególnym przykładem nieuczciwego zgłoszenia jest rejestracja znaku towarowego w klasach nieuzasadnionych rodzajem prowadzonej przez zgłaszającego działalności gospodarczej. Wnioskodawca, nie negując faktu, iż znaki towarowe są rejestrowane często w wielu, czasem mało powiązanych ze sobą klasach towarów, pragnie zwrócić uwagę na fakt, że nieuzasadnione zgłoszenie może być poczytywane jako dokonane w złej wierze. Co więcej, dotknięcie złą wiarą zgłoszenia dla jednej z klas, w których znak miałby zostać zarejestrowany w oczywisty sposób rzutuje na całość wniosku o udzielenie ochrony. Wystąpienie złej wiary w jednym aspekcie zgłoszenia ujawnia bowiem złą wole zgłaszającego co nakazuje dokładniejsze przeanalizowanie powodów leżących u podstaw ubiegania się o rejestracje oznaczenia w charakterze znaku towarowego.
16. W świetle powyższych ustaleń, szczególnego znaczenia nabiera rejestracja znaku towarowego „CHAMPI” w klasie obejmującej usługi w zakresie rozrywki, kultury i rekreacji oraz usługi związane z działalnością sportową i kulturalną. Klasa ta w stopniu znacznym wyróżnia się na tle innych klas towarów, dla których zgłaszający pragnął uzyskać ochronę. Wszystkie pozostałe klasy dotyczą bowiem napojów alkoholowych i towarów podobnych, nieprzystających do działalności opisanej w klasie 41 klasyfikacji nicejskiej. Szczególnie działalność sportowa wydaje się być daleka od towarów związanych z alkoholem. Nie wchodząc głębiej w szczegóły działalności gospodarczej Zgłaszającej należy zauważyć, że także używanie w nazwie spółki słowa „Drink” pozwala na przyjęcie, że jej działalność koncentruje się na rynkach związanych z produktami alkoholowymi. Prowadzi to do wniosku, że w niniejszej sprawie zachodzą okoliczności nieuzasadnionego zgłoszenia, które nie powinno prowadzić do uzyskania prawa.
17. Po drugie, działanie spółki Fan & Drink GmbH wpisuje się w schemat nieuczciwego działania mającego na celu utrzymanie w razie sprzeciwu zarejestrowanego znaku towarowego przynajmniej w części klas, co nie pozwolić ma na jego unieważnienie w całości. Niezależna od klas ochrona przysługuje bowiem jedynie kwalifikowanym oznaczeniom geograficznym, podczas gdy zwykłe oznaczenia chronione są tak na mocy ustawy jak i rozporządzenia jedynie dla towarów identycznych lub podobnych. Zgłoszenie znaku towarowego kolidującego z geograficznym oznaczeniem pochodzenia zarówno towarów tak podobnych, jak i niepodobnych do towarów chronionych oznaczeniem, może być zatem uznane za strategię ochrony znaku przed przyszłymi próbami jego unieważnienia. W razie sprzeciwu, bądź prób unieważnienia znaku, na gruncie zwyklej ochrony uprawniony będzie w stanie zasłaniać się brakiem podobieństwa towarów, co w szczególnych wypadkach pozwolić może na utrzymanie znaku w niektórych klasach. Opisane praktyki stoją w sprzeczności z instytucją niedopuszczalności rejestracji znaków zgłoszonych w złej wierze. Ustalenie, iż niektóre z klas towarów zostały zgłoszone jedynie w celu „wzmocnienia” pozycji znaku poprzez zabezpieczenie go przed ewentualnymi atakami uprawnionych, nie dość, że przesądza o złych intencjach po stronie zgłaszającego, stanowi także przykład zgłoszenia znaku sprzecznego z jego podstawową odróżniającą funkcją. Zgłoszenie to staje się zgłoszeniem abuzywnym, mającym na celu jedynie blokowanie możliwości pełnego unieważnienia znaku. Musi być zatem traktowane analogicznie do zgłoszeń, których prawdziwym celem jest nieuczciwe konkurowanie poprzez uniemożliwienie innym podmiotom zgłoszenia znaku towarowego lub używania oznaczenia, z których w normalnych warunkach swobodnie mogliby korzystać.
18. Powyższe pokazuje, iż zgłoszenie przez spółkę Fan & Drink GmbH oznaczenia „CHAMPI” dokonane zostało w złej wierze. Kumulatywnie wystąpiły bowiem przesłanki świadomości zgłaszającego, iż rejestracja naruszać będzie prawa osób trzecich, oraz obiektywnego działania wyrażającego się z jednej strony w zgłoszeniu oznaczenia w nieuzasadnionej klasie oraz w chęci niekorzystnego oddziaływania na inny podmiot działający na rynku w postaci próby pasożytniczego wykorzystywania renomy kwalifikowanego oznaczenia geograficznego, jakim jest „Champagne”. Dodatkowo o złej wierze zgłaszającej świadczy fakt, że część zgłoszenia dotycząca klasy 41 dokonana została w celach sprzecznych z istotą znaku towarowego, jaką jest funkcja oznaczania towarów lub usług. Jej faktycznym celem była bowiem jedynie ochrona oznaczenia kolidującego w sposób oczywisty z CH.NP „Champagne”.

**VIII Podsumowanie**

1. Przedstawiona w niniejszym piśmie argumentacja jasno pokazuje, iż zgłoszone w trybie rejestracji międzynarodowej oznaczenie „CHAMPI” nie powinno zostać zarejestrowane w charakterze znaku towarowego. Jak to wynika z pkt. IV niniejszego pisma oznaczenie to cechuje daleko idące podobieństwo do kwalifikowanego oznaczenia geograficznego „Champagne”. Nie ulega zatem wątpliwości, iż tym co powodowało przedstawicielami spółki Fan & Drink GmbH była chęć uzyskania nienależnych im korzyści wynikających z pasożytniczego wykorzystywania renomy jaką CH.NP „Champagne” cieszy się w obrocie. Argumentacja zawarta w punktach V, VI i VII niniejszego pisma dobitnie przemawia za tym, iż działanie takie jest sprzeczne z prawem. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż nieuczciwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami postępowanie przedstawicieli spółki Fan & Drink musi zostać ocenione jako działanie w złej wierze. Co za tym idzie, nie może ono prowadzić do uzyskania prawa z rejestracji. Niniejszy sprzeciw jawi się zatem jako w pełni zasadny

za Wnioskodawczynię – pełnomocnik

rzecznik patentowy TBSP UJ

lista załączników:

1. odpis pisma wraz z wszystkimi załącznikami
2. pełnomocnictwo
3. potwierdzenie przelewu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
4. potwierdzenie przelewu na dowód uiszczenia opłaty od wniosku
5. wypis z rejestru e-bacchus