

# INFORMACYJNY CHARAKTER OZNACZENIA JAKO PRZESZKODA REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO.

## PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH.

mec. Ewelina Pijewska  
dr Michał Mazurek

# Opisowy charakter znaku towarowego jako bezwzględna przeszkoda rejestracji/ unieważnienia.

Regulacje w prawie krajowym.

1

## Art. 7 ust. 2 ustawy UZT

*Nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru.*

2

## Art. 129 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 ustawy PWP (przed zmianami)

*Nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru.*

3

## Art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 PWP (aktualny tekst)

*Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które (...) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.*

# Opisowy charakter znaku towarowego jako bezwzględna przeszkoda rejestracji/ unieważnienia.

Regulacje w prawie unijnym.

1

## Art. 4 ust. 1 lit. c dyrektywy 2015/2436

*Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, podlegają unieważnieniu (...) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub określeń mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług.*

2

## Art. 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2017/1001

*Nie są rejestrowane znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług.*

3

## Analogiczne brzmienie miały poprzednio obowiązujące regulacje:

- dyrektywy 2008/95 – wcześniej dyrektywy 89/104
- rozporządzenia 207/2009 – wcześniej rozporządzenia 40/94

# Uzasadnienie przeszkody rejestracji.

- **Kluczowe znaczenie** ma zapewnienie dostępu do oznaczeń, mogących służyć wskazywaniu rodzaju lub cech towarów/usług w toku prowadzonej działalności gospodarczej.
- Według Trybunału, wskazana przeszkoda „realizuje **cel związany z interesem ogólnym** polegający na tym, by oznaczenia lub wskazówki mogące służyć w obrocie do opisywania kategorii towarów lub usług objętych zgłoszeniem mogły być **swobodnie używane przez wszystkich**, w tym jako znaki wspólne lub w ramach złożonych lub graficznych znaków towarowych” - wyrok Trybunału z 6 września 2018 r. w sprawie C-488/16 P, *Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise przeciwko EUIPO*, pkt 36.
- Cel swobody dostępu trafnie również akcentuje orzecznictwo sądów administracyjnych. Według NSA: „zakaz rejestracji znaków opisowych opiera się na założeniu, że  **pewne znaki muszą pozostać wolne dla innych przedsiębiorców w imię ochrony interesu publicznego** i ma na celu ochronę innych uczestników rynku oraz zapobieganie zubożeniu domeny publicznej – wyrok z 14 grudnia 2018 r. w sprawie II GSK 5165/16, *VITAL FRESH*.”
- Przedmiotowa przeszkoda stanowi zatem istotny element gwarantowanej – konstytucyjnie i traktatowo – **swobody prowadzenia działalności gospodarczej**.

# Uzasadnienie przeszkody rejestracji.

- Proces interpretacji i stosowania przeszkody rejestracji powinien jednak **także respektować** interes przedsiębiorców w uzyskaniu ochrony oznaczeń.
- Nie znajduje uzasadnienia ograniczenie rejestrowalności oznaczeń **tylko dlatego, że przekazują określoną treść**.

W zasadzie, **zawsze można „zbudować”** jakiś związek pomiędzy treścią (sensem) zawartym w znaku a cechą oznaczanych towarów lub usług, jak np.:

- TRIADA dla usług turystycznych - bo w ramach jednej wycieczki jest podróż do trzech stolic europejskich;
  - MARS dla batoników – bo batoniki pod tym znakiem mają niezwykły (nieziemski) smak;
  - FORTUNA dla soków – bo sok wpływa na zdrowie, poprawia samopoczucie i tym samym przyczynia się do ogólnego szczęścia.
- 
- Dlatego tak ważne jest „odczytanie” **właściwego związku** pomiędzy znakiem i oznaczanymi towarami/usługami. Właściwe rozumienie ww. związku stanowi **granice** przeszkody informacyjnego charakteru znaku.

# Znaczenie orzecznictwa unijnego dot. przeszkody.

- W pełnym zakresie obowiązuje zasada wykładni zgodnej **prawa polskiego**, która zakłada konieczność interpretacji norm krajowych zgodnie z regulacjami UE, w znaczeniu nadanym orzecznictwem UE.
- Dla Urzędu Patentowego RP i sądów administracyjnych **bezwzględnie wiążące** jest orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, wydane w trybie prejudycjalnym (art. 267 TFUE, dawniej art. 234 TWE).
- W toku wykładni i stosowania prawa polskiego, **znaczenie** ma również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, Sądu (dawniej SPI) oraz EUIPO (dawniej OHIM) wydane **w trybie odwoławczym**, na tle rozporządzenia w sprawie znaku wspólnotowego (unijnego).
- Z pewnością, **nie jest prawidłowe** stawianie w jednej linii orzeczeń wstępnych Trybunału i np. wyroków SPI, wydanych na podstawie rozporządzenia nr 209/2007.
- Wyroki Sądu UE dotyczące ww. tematyki bywają zresztą **bardzo kontrowersyjne** – czego dowodem są poniższe przykłady.

# Wyrok Sądu UE z 17.10.2018 w sprawie T-822/17, Weber-Stephen Products przeciwko EUIPO (iGrill).

**Odmowa** rejestracji znaku słownego:

**iGrill**

dla m.in.:

- klasa 9: oprogramowanie komputerowe; sprzęt komputerowy; elektroniczne termometry;
- klasa 21: przybory kuchenne, gospodarstwa domowego i sprzęt do grillowania oraz pojemniki (nie z metali szlachetnych lub pokryte nimi), osłona grilla.

**Tezy Sądu UE (pkt 35 i nast.):**

- „znak iGrill można rozumieć jako grill o charakterystyce urządzenia inteligentnego lub korzystającego z technologii informatycznej (...) sprzęt komputerowy, termometry, w szczególności termometry elektroniczne, i wszystkie inne towary rozpatrywane w klasie 9 cechują się tym, że mogą uczynić grille urządzeniami inteligentnymi, umożliwiając korzystanie z technologii informatycznej (...)”;
- „sprzęt komputerowy klasy 9 może być wymagany do obsługi urządzenia, w tym grilla, który korzysta z technologii informatycznej (...) nie można zakwestionować (...) pokrywy grilla oraz przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, naczynia i pojemniki z klasy 21 mogą być używane z grillem”;
- „skarżący twierdzi (...) że grille nie mają interfejsu komputerowego i że nie zawierają termometrów elektronicznych (...) w tym względzie należy zauważyć, że **fakt, że zgłoszony znak opisuje cechę, która nie istnieje w obecnym stanie techniki, nie wyklucza, że właściwy krąg odbiorców postrzega ją jako opisową**”.

# Wyrok Sądu UE z 20.03.2018 w sprawie T-272/17, Webgarden przeciwko EUIPO (Dating Bracelet).

## Odmowa rejestracji znaku graficznego:



dla m.in.:

- klasa 9: cyfrowe ramki do zdjęć, urządzenia obserwacyjne, smartfony, klucze USB, programy komputerowe;
- klasa 41: usługi dyskotek, klubów nocnych;
- klasa 45: agencje matrymonialne, usługi spotkań przez Internet.

## Tezy Sądu UE (pkt 31 i nast.):

- „anglojęzyczni odbiorcy będą postrzegać wyrażenie „dating bracelet” jako odnoszące się do bransoletki randkowej, bransoletki na romantyczne spotkania lub bransoletki w celu poszukiwania towarzysza (...);”
- „bransoletka może zawierać elementy komputerowe i elektroniczne przeznaczone do programowania, takie jak karty pamięci (...) których funkcją jest poszukiwanie możliwości romantycznego spotkania”;
- „odbiorcy postrzegają wyrażenie „bransoletka randkowa” jako odnoszące się do bransolet przeznaczonych do noszenia w miejscach zorganizowanych w celu zachęcania do spotkań pomiędzy posiadaczami bransolet (...);”
- „odbiorcy postrzegają termin „bransoletka randkowa” jako bransoletkę, która zapewnia wsparcie umożliwiające randki lub poszukiwanie partnera za pośrednictwem internetowych sieci społecznościowych (...).”

## Wyrok Sądu UE z 22.06.2017 w sprawie T-236/16, Biogena Naturprodukte przeciwko EUIPO (ZUM wohl).

Odmowa rejestracji znaku słowno-graficznego:



dla m.in.:

- klasa 29: owoce; suszone owoce; galaretki; dżemy; owoce gotowane;
- klasa 30: sól; musztarda; sosy [przyprawy]; przyprawy korzenne; ocet;
- klasa 32: soki; syropy do napojów; wyciągi do sporządzania napojów; preparaty do produkcji napojów;
- klasa 43: udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów.

Tezy Sądu UE (pkt 56 i 57):

- „wskazane w zgłoszeniu znaku towarowego produkty spożywcze i napoje należące do klas 29, 30 i 32 – w zakresie, w jakim są one związane z żywnością – mogą „wpływać korzystnie na ciało, a także pielęgnować ducha”, czyli przyczyniają się do dobrego zdrowia i w konsekwencji do zadowolenia fizycznego i psychicznego konsumentów. Podobna sytuacja ma miejsce w wypadku usług związanych z żywnością należących do klasy 43, także wskazanych w zgłoszeniu znaku towarowego, ponieważ mogą one również – poprzez dostarczanie żywności i napojów lub informacji dotyczących przygotowywania tej żywności i tych napojów – przyczyniać się do dobrego zdrowia i zadowolenia korzystających”;
- „jakość rozpatrywanych towarów i usług może zostać uznana za łatwo rozpoznawalną przez dany krąg odbiorców cechą tych towarów i usług, dla których dokonano zgłoszenia, i że racjonalne jest przewidzenie, iż zgłoszony znak towarowy zostanie faktycznie rozpoznany przez wspomniany krąg odbiorców jako opis jednej z cech rozpatrywanych towarów i usług”.

# Znaczenie orzecznictwa Trybunału dot. przeszkody.

- W swojej judykaturze Trybunał Sprawiedliwości odwołuje się do orzecznictwa wydanego **w różnych trybach**.
- Dotyczy to powoływania wyroków wydanych w trybie odwoławczym w orzeczeniach wstępnych.  
Według Trybunału:

*„Podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji przewidziane w art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy są identyczne z podstawami odmowy rejestracji przewidzianymi w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), a odnoszące się do tych rozporządzeń orzecznictwo Trybunału **znajduje zastosowanie** do postanowień dyrektywy właściwej dla sporów rozpatrywanych w postępowaniach przed sądem krajowym” (wyrok TS z 15 marca 2012 r. w sprawach połączonych C-90/11 i 91/11, Strigl, pkt 19).*

- Z drugiej strony, w wyrokach w trybie odwoławczym Trybunał odwołuje się do **wcześniejszych orzeczeń wstępnych** (zob. np. wyrok TS z 6 września 2018 r. w sprawie C-488/16 P, Neuschweinstein, pkt 38).

# Znaczenie orzecznictwa Trybunału dot. przeszkody.

- Zatem, należy uznać, że w toku wykładni regulacji krajowej dotyczącej opisowego charakteru znaku, punkt odniesienia stanowią **wszystkie tezy ogólne Trybunału** (wyrażone w jakimkolwiek trybie). To **interpretacyjny punkt odniesienia**.
- Z orzecznictwa Trybunału wynikają **utrwalone zasady oceny** opisowego charakteru znaku:
  1. zasada badania znaku w stosunku do **wszystkich (poszczególnych)** towarów/usług objętych zgłoszeniem;
  2. wymóg **dostatecznego związku** pomiędzy znakiem i oznaczanymi towarami (usługami);
  3. wymóg uwzględniania „**przyszłościowego**” aspektu opisowości;
  4. zasada, iż znak wyklucza z rejestracji informacyjny charakter już **w jednym z jego znaczeń**;
  5. zasada, iż znak **złożony** z elementów **informacyjnych co do zasady** sam ma charakter informacyjny.
- Na kolejnych planszach są przedstawione tezy z orzecznictwa TS dotyczące ww. zasad, a następnie wybrane wyroki sądów administracyjnych.

# Zasada badania znaku wobec towarów (usług) objętych zgłoszeniem.

Ocena opisowego charakter znaku zawsze musi mieć **charakter konkretny**.

Według Trybunału:

- „badanie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji musi dotyczyć każdego z towarów lub każdej z usług, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, a po drugie, decyzja właściwego organu o odmowie rejestracji znaku towarowego co do zasady musi być uzasadniona w odniesieniu do każdego z tych towarów lub każdej z usług”;
- „właściwy organ może ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia dotyczącego wszystkich rozpatrywanych towarów lub usług, jeżeli ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec całej kategorii lub grupy towarów lub usług”;
- „taka kompetencja dotyczy tylko towarów i usług, między którymi istnieje na tyle bezpośredni i konkretny związek, że tworzą one jedną kategorię lub jedną grupę towarów lub usług o dostatecznie jednorodnym charakterze. Po drugie, Sąd słusznie stwierdził, że sama okoliczność, iż objęte zgłoszeniem towary lub usługi należą do tej samej klasy w rozumieniu porozumienia nicejskiego, nie jest wystarczająca do stwierdzenia takiej jednorodności, ponieważ klasy te często zawierają bardzo różnorodne towary lub usługi, które niekoniecznie muszą wykazywać między sobą związek dostatecznie bezpośredni i konkretny” (wyrok z 18 marca 2010 r. w sprawie C-282/09 P, CFCMCEE przeciwko EUIPO, pkt 37-40).

# Wyrok WSA z 6 grudnia 2017 r. w sprawie VI SA/Wa 1028/17 – uchylenie decyzji UPRP o odmowie rejestracji znaku.

UP RP odmówił rejestracji znaku słownego:

## Szybki ciepły montaż

dla m.in.:

- klasa 1: środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów;
- klasa 17: materiały dźwiękoszczelne do budynków; artykuły i materiały dźwiękochłonne;
- klasa 19: kątowniki metalowe, balustrady niemetalowe; belki niemetalowe; szkło bezodpryskowe; ramy okienne niemetalowe;
- klasa 37: usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem sprzętu budowlanego.

Tezy WSA:

- „badanie i ocena przez Urząd Patentowy RP opisowości i zdolności odróżniającej znaku towarowego **musi dotyczyć każdego z osobna** towaru i każdej z usług objętych zgłoszeniem z klasy 1, 17, 19, 37”;
- „Organ w rozpoznawanej sprawie **dokonał tej oceny w sposób lakoniczny i wybiórczy** nie odnosząc się do wszystkich towarów i usług zamieszczonych w poszczególnych klasach”;
- „zgłoszone oznaczenie „Ciepły Szybki Montaż” (...) nie jest znakiem opisowym dla towarów związanych z dźwiękoszczelnością, ponieważ bezpośrednio nie odnosi się do cech takich towarów i usług z klasy 17. Nie można zatem tego oznaczenia uznać za opisowe, gdyż nie jest spełniona w tym zakresie reguła konkretnej opisowości ani zasada bezpośredniości opisu. Informacja o cechach takich towarów **nie jest tu przekazywana wyraźnie i jednoznacznie**, a więc nie jest możliwa do odczytania wprost, a tylko drogą skojarzeń”.

## Wyrok NSA z 14 grudnia 2018 r. w sprawie II GSK 5165/16 – oddalenie skargi kasacyjnej od wyroku WSA utrzymującego w mocy decyzję UP RP o odmowie rejestracji znaku.

UP RP odmówił rejestracji znaku słownego:

### VITAL FRESH

dla m.in.:

- klasa 29: mrożone, suszone warzywa i owoce, galaretki, dżemy;
- klasa 30: kawa, herbata, drożdże, sól, musztarda, ocet, przyprawy;
- klasa 31: świeże zioła, świeże grzyby;
- klasa 32: soki, wody mineralne, wody źródlane, napoje bezalkoholowe.

Tezy NSA:

- „Zgłoszone produkty w klasach 29, 30, 31, 32 były produktami spożywczymi. Okoliczności tej spółka nie kwestionowała, a wręcz potwierdzała, że są to produkty z klas żywnościowych (...). Próbowала natomiast wywodzić, że z uwagi na przeznaczenie, pakowanie, trwałość produkty objęte zgłoszeniem należało różnie oceniać, bo niektóre towary, np. przyprawy, ocet, sól, kawa z klasy 30 są ewidentnie innymi towarami od napojów bezalkoholowych, wód, soków z kl. 32, a nadto w obrębie jednej klasy towary są bardzo różnorodne, np. kawa, herbata, kakao są inną kategorią aniżeli słodyczne, miód, wyroby cukiernicze”;
- „Bez względu na przeznaczenie, formę pakowania i przechowywania, jak słusznie wywiódł organ i WSA, **wszystkie zgłoszone towary były artykułami spożywczymi, codziennego użytku**. Okoliczności tej skarżąca nie kwestionowała. Dlatego badanie konkretnej zdolności odróżniającej wobec wszystkich zgłoszonych produktów, a nie w odniesieniu do poszczególnych towarów, **nie stanowiło istotnego uchybienia**”.

# Wymóg związku pomiędzy znakiem i oznaczanymi towarami (usługami).

Znaki informacyjne muszą wykazywać **określony związek** z oznaczanymi towarami (usługami).

Według sądów unijnych:

*„aby oznaczenie miało charakter opisowy, musi ono wykazywać na tyle **bezpośredni i konkretny związek** z rozpatrywanymi towarami lub usługami, aby pozwolić zainteresowanemu kręgowi odbiorców **natychmiast i bez głębszego zastanowienia** dostrzec w nim opis tych towarów i usług lub jednej z ich właściwości”*

*(wyrok Trybunału z 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM utrzymujący w mocy wyrok Sądu UE z 19 listopada 2009 r. w sprawie T-298/06).*

Takiego związku **nie wykazują** znaki aluzyjne (sugestywne), które dopiero w sposób pośredni mogą przywodzić na myśl cechy oznaczanych towarów/usług.

## Wyrok WSA z 10 listopada 2016 r. w sprawie VI SA/Wa 2115/18 – uchylenie decyzji UP RP o odmowie rejestracji znaku (z uwagi na kwestię wtórnej zdolności odróżniającej).

UP RP potwierdził opisowy charakter znaku słownego:

### WALUTOMAT

dla usług w klasie 36:

prorowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, usługi finansowe, usługi w zakresie pośrednictwa: pieniężnego, finansowego, kredytowego, pośrednictwo w płatnościach, w sprzedaży usług finansowych, doradztwo finansowe, informacje finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet (home banking), operacje walutowe, wymiana pieniędzy, transakcje finansowe, wymiana waluty, zarządzanie majątkiem.

### Tezy WSA:

„(...) oznaczenie złożone jest z odmiany słowa "waluta" i końcówki "mat" oraz, że dla przeciętnego odbiorcy zwrot "waluto" w kontekście rozpatrywanych, szeroko pojętych usług finansowych niewątpliwie wskazuje na rodzaj prowadzonej działalności. Spółka nie podważała też stanowiska organu, że w wyrazach złożonych końcówka "mat" z reguły wskazuje na związek z automatyzmem - w kontekście usług - ze sposobem działania. W ocenie Sądu, powyższe stanowisko Urzędu Patentowego należy uznać za prawidłowe, gdyż dla przeciętnego odbiorcy przedmiotowe oznaczenie, **jako całość, wskazywać będzie rodzaj oferowanych usług tj. szeroko pojętych usług finansowych.** Należy zauważyć, że wśród zastrzeżonych usług znajdują się operacje walutowe, wymiana waluty. Zatem przedmiotowe oznaczenie słowne winno być interpretowane, jako odniesienie do mechanizmu dokonywania operacji finansowych z udziałem walut, z którego konsument świadomie pragnie korzystać w sposób okazjonalny lub stały i który jest w stanie sam z siebie wykonać jakąś czynność lub samodzielnie zastosować jakąś procedurę. W konsekwencji argument strony, że **zgłoszone oznaczenie (Walutomat) nie posiada bezpośredniego, jasnego i natychmiast rozpoznawalnego znaczenia, należy uznać za bezzasadny.**”

## Wyrok WSA z 18 września 2019 r. w sprawie VI SA/Wa 732/19 – oddalenie skargi na decyzję UP RP o odmowie rejestracji znaku.

**UP RP potwierdził opisowy** charakter znaku słownego:

### WSZYSTKO O

dla m.in. usług:

- klasa 9: nagrane płyty CD, e-booki, audiobooki, nośniki elektroniczne, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne;
- klasa 16: książki, książki dla dzieci i młodzieży, gazety, czasopisma, publikacje drukowane, materiały do rysowania, kolorowanki i malowanki.

**Tezy WSA:**

*„(...) Sformułowanie "Wszystko o" sugeruje, jak trafnie przyjęto w zaskarżonej decyzji, że w danej publikacji znajdują się wyczerpujące informacje na dany temat. **Tak skonstruowana nazwa serii i jednoznaczny przekaz treści znaku nie posiada zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 129(1) ust. 1 pkt 2 p. w. p.** Pojęcie to należy rozumieć jako wiodącą cechę danego słowa czy ich zestawu, która jednoznacznie kojarzy go z określonym towarem i przedsiębiorcą. Przepisy prawa nie stawiają warunku, by za znak towarowy uznawać jedynie nazwy fantazyjne czy neologizmy. Jednakże znak towarowy składający się ze słów potocznych zawierać musi taki ich układ, kolejność, zestawienie czy ilość, które pozwalają na wyróżnienie znaku spośród słów języka potocznego w taki sposób, by bez wątpliwości kojarzył się z określoną kategorią towarów, łączonych z ich wytwórcą”.*

# Wyrok NSA z 23 sierpnia 2018 r. w sprawie II GSK 887/18 – oddalenie skargi kasacyjnej od wyroku WSA oddalającego skargę na decyzję UP RP.

UP RP potwierdził zdolność ochronną znaku słownego:

## WIELKA KUMULACJA

dla m.in. usług w klasie 41:  
usługi organizowania konkursów  
edukacyjnych lub rozrywkowych, muzycznych.

### Tezy NSA:

- „Zarzuty w zakresie charakteru oznaczenia opisowego względem jedynej kategorii usług loterii i konkursów z uwagi na skojarzenie słowa kumulacji z mnożeniem nagród w konkursach okazały się niewystarczające, aby tę zdolność odróżniającą zakwestionować w określonych klasach zawierających szereg różnorodnych towarów i usług niezwiązanych z tego rodzaju loterią”;
- „Całość rozważań (...) w szczególności argumentacja przeciwko spełnieniu negatywnej przesłanki braku zdolności odróżniającej przedmiotowego znaku towarowego słownego **"Wielka Kumulacja"** z uwagi na charakter oznaczenia opisowego tego znaku względem jednej kategorii usług – konkursów gier losowych w loterii zasługuje na akceptację, gdyż oparta została na dotychczasowym dorobku orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz TSUE”.

# Przyszłościowy aspekt oceny opisowości znaku towarowego.

Znaki informacyjne to **nie tylko takie**, które w dacie zgłoszenia są odbierane jako informacja o cechach towarów, ale również takie, wobec których można racjonalnie założyć – z punktu widzenia daty zgłoszenia – opisowy odbiór znaku w przyszłości.

Według Trybunału Sprawiedliwości:

*„kompetentny organ musi ustalić, na podstawie art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy, czy zgłoszony do rejestracji znak towarowy również stanowi, w oczach relewantnej klasy osób, opis cech przedmiotowych towarów lub usług **albo czy można racjonalnie przewidywać, że tak może być w przyszłości (...)** Jeżeli, w wyniku takiego badania, kompetentny organ dojdzie do wniosku, że tak właśnie jest, musi odmówić rejestracji znaku towarowego na podstawie wyżej wymienionego przepisu”*

(wyrok Trybunału z 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland*, pkt 56).

Z powyższym stanowiskiem koresponduje inna teza, akcentująca samą możliwość opisowego używania znaku:

*„nie jest konieczne, by oznaczenia i wskazówki składające się na znak towarowy, o których mowa w tym przepisie dyrektywy, były w momencie wniesienia o rejestrację faktycznie używane do opisu takich towarów lub usług jak te mające być objęte rejestracją, lub do opisu właściwości takich towarów lub usług. Wystarczy, jak na to wskazuje samo sformułowanie tego przepisu, by te oznaczenia lub wskazówki **mogły być używane do takich celów**”*

(wyrok Trybunału z 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P, *OHIM/Wrigley*, pkt 32).

Wyrok WSA z 15 marca 2019 r. w sprawie VI SA/Wa 2115/18 – oddalenie skargi na decyzję UP RP oddalającą wniosek o unieważnienie znaku ([wyrok nieprawomocny](#)).

**UP RP uznał zdolność rejestrową** znaku słownego:

## POCZTA KWIATOWA

dla m.in. następujących usług:

- klasa 35: komputerowe bazy danych - pozyskiwanie danych, ich systematyzacja i przetwarzanie, promocja sprzedaży;
- klasa 39: dostarczanie kwiatów również zamówionych korespondencyjnie lub za pośrednictwem telekomunikacji;
- klasa 42: dekorowanie kwiatami wnętrz i wystaw innych niż sklepowe, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi w zakresie architektury.

### Tezy WSA:

- „żaden z dowodów przedłożonych przez wnioskodawcę nie przekonuje o braku zdolności oznaczenia **POCZTA KWIATOWA w ww. dacie [tj. dacie zgłoszenia]** i w okresie bezpośrednio ją poprzedzającym, a nawet – w okresie **wprawdzie późniejszym**, lecz dającym wyobrażenie o przekonaniach konsumentów występujących w okresie relewantnym dla oceny przesłanek udzielenia ochrony”;
- „w złożonych przez wnioskodawcę materiałach **brak jest dowodów wskazujących, że sporne oznaczenie POCZTA KWIATOWA w dacie zgłoszenia, tj. w dniu 17 stycznia 2002 roku było konkretnie i bezpośrednio opisowe, i dla polskich odbiorców było jedynie informacją o konkretnej usłudze**. Dowodem takim nie mogą być badania sondażowe tj. "Opinia Ekspercka" K. S.A. z dnia 8 maja 2017 r., przedłożone na okoliczność postrzegania tego oznaczenia przez jej aktualnych i potencjalnych odbiorców jako rodzaju usługi, bowiem badania te pochodzą z 2017 r. a więc są późniejsze o ponad 15 lat niż zgłoszenie spornego znaku do ochrony”.

## Wyrok WSA z 19 marca 2019 r. w sprawie VI SA/Wa 1895/18 – oddalenie skargi na decyzję UP RP o odmowie unieważnienia prawa do znaku (nieprawomocny).

UP RP potwierdził zdolność odróżniającą znaku słownego:

### TRYBUNALSKIE

dla towarów w klasie 32: piwo, wyciąg chmielowy do wytwarzania piwa, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, syropy i esencje do napojów, soki owocowe, warzywne, napoje witaminizowane.

#### Tezy WSA:

- „Aspekt „przyszłościowy” musi wynikać jednoznacznie z aktualnych warunków obrotu. Innymi słowy przy ocenie oznaczeń, które takiemu opisowi mogą służyć w przyszłości **nie da się uniknąć ustaleń będących prognozami**, ale muszą one się jawić, jako oczywiste wnioski, które uzasadniają aktualne okoliczności rynkowe”;
- „Innymi słowy, choć czasowym punktem odniesienia oceny opisowości znaku jest data zgłoszenia znaku do rejestracji to nie jest wymagane, aby w tej dacie znak, z punktu widzenia właściwych odbiorców, stanowił opis cech towarów (usług). **Jest wystarczające, gdy z perspektywy wskazanej daty można racjonalnie przyjąć, że tak będzie w okresie późniejszym (po tej dacie)**. Jednakże, jak już powiedziano, muszą ku temu zaistnieć określone warunki”;
- „Należy podkreślić, że ekspertyza [językoznawcy] bazowała na ustaleniach dokonywanych nie w dacie zgłoszenia ale w dacie sporządzenia ekspertyzy, co w oczywisty sposób obniża jej wiarygodność”.

## Dla uznania informacyjnego charakteru znaku wystarcza **opisowy przekaz jednego ze znaczeń znaku**.

Znaki informacyjne to także takie znaki, które mogą mieć znaczenie opisowe i **równoległe** znaczenie nie opisowe, **o ile tylko** znaczenie opisowe może być łatwo dostrzeżone. **Nie ma też znaczenia**, czy istnieją synonimy znaku, pozwalające określić te same cechy.

Według Trybunału Sprawiedliwości:

*„znak musi być wyłączony z rejestracji, jeśli **przynajmniej jedno z jego możliwych znaczeń** określa cechę przedmiotowych towarów lub usług”*

*(wyrok Trybunału z 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, pkt 97).*

*„dla celów oceny, czy art. 3 ust. 1 lit. c dyrektywy stosuje się do tego rodzaju znaków **jest obojętne**, czy istnieją lub nie istnieją synonimy umożliwiające oznaczenie tych samych cech towarów lub usług”*

*(wyrok Trybunału z 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, pkt 104).*

## Wyrok WSA z 28 lutego 2018 r. w sprawie VI SA/Wa 2136/17 – uchylenie decyzji UP RP o odmowie rejestracji znaku.

**UP RP odmówił rejestracji**  
znaku słownego:

### **absorbetka kolorów**

dla m.in. następujących towarów:

- klasa 1: pralnicze płyny do zmiękczenia tkanin stosowane jako produkty chemiczne do celów przemysłowych;
- klasa 3: impregnowane nietkane ściereczki z otworkami z przetworzonej celulozy syntetycznej stosowane w praniu; płyny do zmiękczenia tkanin do prania;
- klasa 21: ściereczki z przetworzonej celulozy syntetycznej do zastosowań w praniu.

#### **Tezy WSA:**

- „Organ na stronie trzeciej uzasadnienia zaskarżonej decyzji wskazał, że w jego ocenie: „Przedmiotowe oznaczenie, jako całość, jest oznaczeniem, które wprost wskazuje na rodzaj i właściwości sygnowanych towarów. Dla przeciętnego odbiorcy zrozumiałym będzie, iż określenie „absorbetka” wywodzi się od słowa „absorpcja”, a więc procesu wchłaniania. Z kolei w połączeniu ze słowem „kolorów”, niewątpliwie przedmiotowe oznaczenie jako całość będzie miało czytelne znaczenie - wchłanianie kolorów, co w kontekście wnioskowanego zakresu ochrony związanego z pralnictwem będzie/czytelną informacją o rodzaju i właściwościach opatrywanych towarów, nie zaś wyróżnikiem podmiotu je oferującego”;
- Tego typu stwierdzenie jest niezgodne zarówno ze stanowiskiem doktryny jak i z orzecnictwem (...), z których jasno wynika, że opisowy charakter znaku wyraża się tym, że **jedyną i bezpośrednio przekazywaną informacją jest ta, która wskazuje na cechę towaru**. Nie mają natomiast opisowego charakteru te znaki, które dopiero drogą pośredniego wnioskowania mogą stanowić oznaczanie takich cech”.

## Wyrok WSA z 4 października 2017 r. w sprawie VI SA/Wa 966/17 – utrzymanie w mocy decyzji UP RP odmawiającej unieważnienia prawa do znaku towarowego.

**UP RP odmówił unieważnienia**  
prawa ochronnego  
na słowno-graficzny znak:



dla usług w klasie 36: doradztwo finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet (home banking), operacje walutowe, wymiana pieniędzy, transakcje finansowe, wymiana waluty, zarządzanie majątkiem.

### Tezy WSA:

- „Artykuły przedłożone przez sprzeciwiającego się wskazują, że profesja ta funkcjonowała w PRL-u, do roku 1989, do czasu kiedy wprowadzono w życie nowe prawo dewizowe, które zalegalizowało prywatny obrót walutami obcymi w prywatnych kantorach walutowych”;
- Zdaniem Sądu powyższa argumentacja nie dowodzi, iż **sporne oznaczenie ma charakter opisowy, lecz że posiada jedynie elementy sugestywne, które w zestawieniu całościowym, w formie znaku towarowego słowno-graficznego, mogą i realizują jego funkcję dystynktywną**. Słowo „cinkciarz” ma swoje znaczenie językowe i wskazuje wprost na osobę zajmującą się nielegalnie handlem walutą. Jak wyżej wskazano profesja ta zanikła wraz z rokiem 1989, kiedy to dopuszczono legalny obrót walutą. Tak więc desygnatem słowa cinkciarz jest osoba zajmującą się nielegalnym handlem walutą. W tym miejscu należy wskazać, że w ocenie Sądu oznaczenie **„cinkciarz” jest oznaczeniem aluzyjnym, które bezpośrednio nie wskazujący na opis, jakość lub rodzaj produktów, którymi ma być sygnowany, a jedynie może budzić takie skojarzenia**. Odbiorca oznaczenia aluzyjnego musi poczynić pewien szczególny wysiłek intelektualny, aby przekształcić tą informację w racjonalną ocenę”.

## Zasada, iż **znak złożony z elementów informacyjnych niedystynktywnych** co do zasady sam ma charakter informacyjny.

Znakami informacyjnymi mogą być znaki złożone/kombinowane, zbudowane z elementów informacyjnych.

W takim przypadku, co do zasady, suma elementów niedystynktywnych jest niewystarczająca do nadania znakowi pierwotnej zdolności odróżniającej.

Według Trybunału:

*„znak towarowy składający się z neologizmu złożonego z elementu, z których każdy ma charakter opisowy względem cech towarów lub usług objętych zgłoszeniem, **jest sam opisowy** względem tych cech, chyba że istnieje dostrzegalna różnica pomiędzy neologizmem a prostą sumą elementów, z których się składa, co zakłada, że z powodu niezwykłego charakteru kombinacji w odniesieniu do tych towarów lub usług, neologizm wywołuje wystarczająco odmienne wrażenie od wrażenia prostej kombinacji znaczeń elementów, które tę kombinację tworzą”*

(wyrok Trybunału z 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00, *Campina Melkunie*, teza 1).

## Wyrok NSA z 18 stycznia 2018 r. w sprawie II GSK 3335/ 15 – uchylenie wyroku WSA kwestionującego decyzję UP RP o odmowie unieważnienia znaku.

UP RP uznał zdolność odróżniającą słownego znaku towarowego:

**NATURTEA**

dla m.in. następujących towarów w klasie 30: herbata, herbaty owocowe, czarne, zielone, czerwone, herbaty aromatyzowane.

### Tezy NSA:

- „Przekonanie WSA, że znak tworzą dwa obcojęzyczne wyrazy niewątpliwego znaczenia składające się na czytelny przekaz informacyjny doprowadziło Sąd do fałszywego wniosku. A przecież sporny znak **stanowi jedno słowo skomponowane nie z pełnych wyrazów obcojęzycznych jasnego znaczenia**, lecz z fragmentu obcojęzycznego słowa *nature* (angielski) lub polskiego *natura* – „natur”, rozumianego równocześnie w innym języku (niemiecki, szwedzki) jako *natura*, połączonego ze słowem „tea”, które może być kojarzone z obcojęzycznym słowem o znaczeniu herbata, ale które z uwagi na pozycję w znaku wcale nie musi tak być rozumiane, pozostając jedynie trzecią sylabą całego słowa, nadającą pierwszemu członowi fantazyjne brzmienie”;
- „**Nie jest możliwe**, aby przeciętny nabywca towarów oznaczonych znakiem spornym bezpośrednio i natychmiast skojarzył słowo NATURTEA z naturalną herbatą. Gdyby przyjąć rozumowanie Sądu I instancji, to końcówki słów np. *galatea*, *altea* czy *amalteia* wskazywałyby na połączenie pierwszych sylab tych wyrazów ze słowem oznaczającym w języku angielskim herbatę. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego **wyraz „naturtea” stanowi neologizm, zbudowany z sylab tworzących zbitkę niekoniecznie rozpoznawalnych słów**, nadający znakowi towarowemu zdolność odróżniającą”.

## Wyrok WSA z 6 października 2017 r. w sprawie VI SA/Wa 121/17 – oddalenie skargi na decyzję UP RP - nieprawomocny.

**UP RP unieważnił** prawo ochronne na znak towarowy:

### VITAMIN SHOT

dla m.in. następujących towarów:

- klasa 5: dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, żywność dietetyczna dla celów leczniczych;
- klasa 29: wody mineralne i gazowane, wody stołowe, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, napoje i soki owocowe, soki warzywne.

#### Teza WSA :

*„Angielskie słowo "shot" w kontekście ww. towarów oznacza "porcję, dawkę". Słowo to będzie niewątpliwie zrozumiałe dla większości społeczeństwa, a więc w konsekwencji będzie zrozumiałe dla docelowego kręgu odbiorców. Powyższą konstatację pośrednio potwierdził także sam uprawniony, który przedłożył wydruki z wyszukiwarki google. Z wydruków tych wynika, że słowo shot jak i liczba mnoga shoty, występuje w zestawieniu ze słowami polskimi, np. "proste shoty", "przepisy na shoty", "wieczór z shotami", "niesamowite tęczowe shoty", "najlepsze shoty tygodnia", "proste shoty dla pań". **Tym samym uprawniony wskazał pośrednio, że słowo "SHOT" (szot) weszło do języka polskiego i nastąpiło jego spolszczenie.** Organ zasadnie podkreślił, że słowo "SHOT" było używane na rynku polskim w kontekście napojów energetyzujących przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego, co świadczy o jego znajomości przez konsumentów krajowych w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego. Z kolei słowo "VITAMIN" (witamin) niewątpliwie jest znane polskim odbiorcom już od najmłodszych lat. Tym samym oznaczenie sporne "VITAMIN SHOT" jako całość **będzie oznaczać dla konsumentów porcję (dawkę) witamin**”.*

# Opisowy charakter znaku towarowego a wtórna zdolność odróżniająca.

Regulacje w prawie unijnym i krajowym.

1

## Art. 4 ust. 4 dyrektywy 2015/2436

*Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego na podstawie ust. 1 lit. b), c) lub d), [regulacje dotyczące braku pierwotnej zdolności odróżniającej] jeżeli przed datą zgłoszenia znak ten uzyskał w następstwie jego używania charakter odróżniający. Z tego samego powodu nie można unieważnić znaku, jeżeli przed datą wniosku o unieważnienie znak ten uzyskał w następstwie jego używania charakter odróżniający.*

2

## Art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001

*Ustęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania ) [regulacje dotyczące braku pierwotnej zdolności odróżniającej] jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację.*

3

## Art. 130 ustawy PWP

*Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2–4, [regulacje dotyczące braku pierwotnej zdolności odróżniającej] nie może nastąpić, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu.*

**Regulacje** prawa krajowego dotyczące wtórnej zdolności odróżniającej należy „odczytywać” przy uwzględnieniu orzecznictwa Trybunału.

Kluczowe znaczenie mają zwłaszcza:

- wyrok TS z 4.5.1999 r., w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*;
- wyrok TS z 18.6.2002 r., C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics/Remington*;
- wyrok TS z 19.6.2014 r., w sprawach połączonych C-217/13 i C-218/13, *Oberbank*;
- wyrok Trybunału z 16.9.2015 r. w sprawie C-215/14, *Nestle*.

Znaczenie mają też **wyroki dotyczącego rzeczywistego używania**, ponieważ warunki nabycia i utrzymania ochrony muszą być takie same, np. wyrok TS z 18.7.2013 r., C-252/12, *Specsavers*.

## Kluczowe tezy orzecznictwa Trybunału:

- „**Rozpoznawanie towaru jako pochodzącego od określonego przedsiębiorstwa** przez zainteresowanych odbiorców winno być dokonywane **na podstawie użycia znaku jako znaku towarowego**, a zatem na podstawie jego właściwości i skutków, które umożliwiają mu odróżnianie danego towaru od towarów innych przedsiębiorstw” (wyrok TS z 18.6.2002 r., C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics/Remington*, pkt 64);
- „w sytuacji gdy państwo członkowskie nie skorzystało z uprawnienia przewidzianego w art. 3 ust. 3 zdanie drugie dyrektywy 2008/95, w toku postępowania w przedmiocie unieważnienia prawa do znaku towarowego dotyczącego znaku towarowego pozbawionego samoistnego charakteru odróżniającego, w celu dokonania oceny, czy ten znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy zbadać, **czy uzyskał on taki charakter przed datą złożenia wniosku o rejestrację tego znaku**. W tym względzie jest bez znaczenia, że właściciel kwestionowanego znaku towarowego podnosi, iż w każdym razie uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania po dacie złożenia wniosku o rejestrację, aczkolwiek jeszcze przed datą jego rejestracji” (wyrok TS z 19.6.2014 r., w sprawach połączonych C-217/13 i C-218/13, *Oberbank*, teza 2).

## Kluczowe tezy orzecznictwa Trybunału:

- „W celu uzyskania rejestracji znaku towarowego, który uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95, niezależnie od tego, czy znak ten był używany jako część innego zarejestrowanego znaku towarowego, czy też w połączeniu z takim znakiem, zgłaszający **musi przedstawić dowód, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega towar lub usługę oznaczone tym tylko znakiem**, z pominięciem wszelkich innych znaków, które również mogą występować, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa (wyrok Trybunału z 16/09.2015 r. w sprawie C-215/14, Nestle, pkt 67);
- „Prawo Unii nie sprzeciwia się temu, że gdy właściwy organ napotka na szczególne trudności w celu dokonania oceny uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania znaku towarowego, o którego rejestrację albo unieważnienie wniesiono, może on odwołać się zgodnie z warunkami przewidzianymi w jego prawie krajowym **do badania opinii kręgu odbiorców** służącej wyjaśnieniu swojego orzeczenia (...). W wypadku gdy zdecyduje się on na zarządzenie takiego badania opinii, **do niego należy określenie odsetka konsumentów** uważanego za wystarczający do celów uznania omawianej nazwy za takie oznaczenie (...)” (wyrok TS z 19.6.2014 r., w sprawach połączonych C-217/13 i C-218/13, Oberbank, pkt 43).

## Wtórna zdolność odróżniająca ma charakter następczy.

**Wtórna zdolność odróżniającą należy stwierdzić wówczas, gdy wskutek długotrwałego i intensywnego używania oznaczenia na rynku jako znaku towarowego dla konkretnych towarów lub usług, odbiorca tych towarów lub usług traktuje to oznaczenie jako wskazanie pochodzenia tych towarów lub usług od konkretnego przedsiębiorstwa.**

Dla uznania wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia kluczowe jest zatem potwierdzenie:

- jego używania w charakterze znaku towarowego;
- jego rozpoznawania jako znaku towarowego.

## Jaka część relewantnych odbiorców ma łączyć towary lub usługi oznaczone znakiem z konkretnym przedsiębiorstwem?

Na to pytanie nie ma jednej ściśle określonej odpowiedzi (w sensie konkretnego progu procentowego). Orzecznictwo wskazuje na co najmniej znaczący odsetek relewantnych odbiorców.

### Uwaga!

W wyroku w sprawie *Oberbank*, TS stwierdził, że to **organ badający wtórną zdolność odróżniającą powinien określić** czy dany odsetek konsumentów jest wystarczający do potwierdzenia wtórnej zdolności odróżniającej (pkt 43).

## Okoliczności faktyczne mające znaczenie przy ocenie wtórnej zdolności odróżniającej.

Oceny wtórnej zdolności odróżniającej należy dokonywać przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności stanu faktycznego, tj. okoliczności, w jakich znak był używany w charakterze znaku towarowego.

W wyroku z 4.5.1999 r. w sprawie *Windsurfing Chiemsee* (pkt 47-52), TS sformułował listę przykładowych okoliczności, które należy uwzględnić przy badaniu wtórnej zdolności odróżniającej:

- udział w rynku, jaki posiadają towary lub usługi oznaczone znakiem;
- intensywność i długotrwałość używania znaku;
- zasięg geograficzny używania znaku;
- wysokość nakładów poniesionych na promocję znaku;
- oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych podmiotów profesjonalnych, które potwierdzają obecność towarów lub usług oznaczonych znakiem na rynku;
- odsetek odbiorców towarów lub usług, którzy ze względu na znak identyfikują je jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa.

## Inne czynniki, które mogą wpływać na ocenę nabycia wtórnej zdolności odróżniającej:

- czy oznaczenie jest używane przez jednego, czy wielu przedsiębiorców na rynku (zob. pkt 65 wyroku w sprawie *Philips*);
- charakter, tj. struktura oznaczenia (zob. pkt 64 wyroku w sprawie *Philips*).

W każdym jednak przypadku, charakter odróżniający znaku uzyskany w następstwie jego używania należy oceniać **w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak został zgłoszony oraz przy uwzględnieniu percepcji przeciętnego konsumenta.**

Wskazane okoliczności muszą znaleźć potwierdzenie **w odpowiednim materiale dowodowym**:

- dowody muszą być **wiarygodne**, a okoliczności z nich wynikające **konkretne**;
- z dowodów ma wynikać stan rzeczy istniejący **na datę zgłoszenia** znaku do rejestracji;
- dowody powinny wskazywać na używanie znaku **w charakterze znaku towarowego** wobec towarów lub usług wyliczonych w zgłoszeniu.

Katalog dowodów jest **otwarty** i w zasadzie może obejmować wszystko co wskazuje na używanie i rozpoznawanie znaku w charakterze znaku towarowego (np. cenniki, katalogi, ulotki, faktury, wyniki sprzedaży, inne dokumenty handlowe, wydatki na reklamę, reklamy – prasowe, telewizyjne, bilbordy, artykuły prasowe).

## Wyrok NSA z 14 stycznia 2015 r. w sprawie II GSK 1815/14 - oddalenie skargi kasacyjnej od wyroku WSA oddalającego skargę na decyzję UP RP o unieważnieniu prawa ochronnego.

UP RP zanegował wtórną zdolność odróżniającą znaku słownego:

### KRUPNIK

dla towarów w klasie 33:  
wyroby alkoholowe.

#### Tezy NSA:

- „faktury sprzedaży (...) nie mają znaczenia w rozpoznawanej sprawie, ponieważ dotyczą roku 2011 oraz roku 2012, a zatem odnoszą się do okoliczności, które nastąpiły nawet już po złożeniu wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy”;
- „Nie wykazał również, iż **wielkość sprzedaży** jego towarów oznaczanych spornym znakiem towarowym oraz **nakładów na ich reklamę czy promocję** spowodowała, że towary te były postrzegane jako pochodzące jedynie od niego”;
- „przesłuchanie świadka związanego z podmiotem zgłaszającym ten wniosek dowodowy na okoliczność nabycia wtórnej zdolności odróżniającej, byłoby niecelowe. Bowiem z **natury osobowego środka dowodowego wynika, że jest on nieprzydatny dla stwierdzenia okoliczności na wykazanie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej**, tzn.: używanie znaku w danej funkcji, w określonym rozmiarze, intensywności oraz przez określone podmioty”;
- „**przedłożone badania opinii publicznej pochodziły z kwietnia 2011 r.**, a więc dotyczyły wielu lat po zgłoszeniu i rejestracji spornego oznaczenia, a po drugie, w żadnym razie **nie wskazywały na używanie spornego oznaczenia przez skarżącą z wyłączeniem innych podmiotów**. Potwierdzają to również dowody przedłożone przez wnioskodawcę w piśmie (...), w którym wskazał on kilka podmiotów, które również używały spornego oznaczenia w obrocie (...)”.

Wyrok NSA z 18 grudnia 2018 r. w sprawie II GSK 1630/18 – oddalenie skargi kasacyjnej od wyroku WSA potwierdzającego odmowę rejestracji znaku.

UP RP zanegował wtórną zdolność odróżniającą znaku słownego:

**100 PANORMICZNYCH**

dla towarów w klasie 16:  
czasopisma szaradziarskie.

#### Tezy NSA:

- „Skarżąca koncentruje się w swoich zarzutach procesowych na dowodach świadczących o używaniu przez nią spornego znaku w bardzo długim okresie czasu, nie wykazując jednocześnie istotnej przesłanki nabrania wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego, skojarzeniem tego używania z określonym przedsiębiorcą, na co zwraca uwagę Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku”;
- „**Nie jest zdaniem NSA konieczne** zmonopolizowanie rynku i pełna wyłączność używania spornego oznaczenia aby umożliwić nabranie przez to oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej poprzez skojarzenie go z określonym przedsiębiorcą monopolistą, ale używanie spornego oznaczenia przez inne podmioty równoległe na rynku **może utrudnić w sposób znaczący** skojarzenie tego znaku tylko z jednym określonym przedsiębiorcą”.

## Wyrok NSA z 11 czerwca 2014 r. w sprawie II GSK 592/13 – uchylenie wyroku WSA uchylającego decyzję UPRP.

UP RP potwierdził wtórną zdolność odróżniającą znaku:



dla towarów w klasie 16:  
czasopisma szaradziarskie.

### Tezy NSA:

*„więź oznaczenia z towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy może być nieuchronnym skutkiem długotrwałości, intensywności i powszechności nakładania oznaczenia na towarach masowych. Wiąż ta powstaje w szczególności wtedy, kiedy zostaje ustalone, że **żaden inny uczestnik obrotu nie opatrywał swoich towarów takim samym oznaczeniem słowno-graficznym w okresie przed zgłoszeniem oznaczenia do ochrony**. Wniosek o powstaniu więzi między oznaczeniem a towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy może być wynikiem logicznych operacji myślowych, opartych o wyżej opisane "wszystkie okoliczności". Do ustalenia **więzi między oznaczeniem a konkretnym przedsiębiorcą mogą być przydatne dowody w postaci badań opinii publicznej, ale nie są one konieczne w sytuacji, kiedy dowiedziona zostaje długotrwałość i intensywność używania, w połączeniu z wyłączością używania oznaczenia w określonym kształcie**. W takiej sytuacji oznaczenie w swoim całokształcie utrwała się w świadomości klienteli i nabywa wtórną zdolność odróżniającą, mimo iż posiada cechy, które nie pozwoliłyby m na uzyskanie ochrony z uwagi na brak dostatecznych znamion odróżniających”.*

## Dowód z badania opinii publicznej.

Jest to dowód, na podstawie którego **w sposób bezpośredni** można ustalić stopień rozpoznawalności znaku jako znaku towarowego.

Należy jednak podkreślić, że wynik badania opinii publicznej **nie może stanowić** „jedynego determinującego elementu pozwalającego na wniosek” o istnieniu wtórnej zdolności odróżniającej (zob. pkt 48 wyroku w sprawie *Oberbank*).

W praktyce przeprowadzenie prawidłowego badania opinii publicznej i dostarczenie wiarygodnego dowodu stwarza **duże trudności**. Istotnych wskazówek co do właściwej metodyki badań dostarcza orzecznictwo unijne (np. wyrok Sądu UE z 15.12.2005 r., T-162/04, kształt zapalniczki BIC oraz powoływany wyrok TS w sprawie *Oberbank*).

## Wiarygodność dowodu z badania opinii publicznej podlega ocenie sądu lub organu.

W związku z tym, sąd lub organ musi dysponować następującymi informacjami:

- czy badanie zostało przeprowadzone przez niezależny instytut badawczy oraz czy zostało sporządzone na polecenie sądu lub organu, czy jest to badanie prywatne;
- jaka grupa respondentów została poddana badaniu;
- sposób przeprowadzenia badania i okoliczności, w jakich je przeprowadzono;
- czy odsetek odpowiedzi odzwierciedlony w badaniu dotyczy ogólnej liczby pytanych, czy tylko tych, którzy rzeczywiście udzielili odpowiedzi na pytania.

Brak dołączenia którejkolwiek z tych informacji **silnie podważa** moc dowodową całych badań.

## Metodyka badań (podstawowe zasady):

- odpowiednia liczba osób biorących udział w badaniu;
- reprezentatywność grupy ankietowanych (to warunek *sine qua non* uwzględnienia badań przy ocenie wtórnej zdolności odróżniającej);
- pytania sformułowane w sposób neutralny (zakaz zadawania pytań sugerujących);
- sposób przeprowadzania badania powinien obrazować rzeczywistą sytuację rynkową.

## Wyrok WSA z 31 stycznia 2017 r. w sprawie VI SA/Wa 2048/18 – oddalenie skargi na decyzję UPRP o odmowie rejestracji znaku.

UP RP zanegował wtórną zdolność odróżniającą znaku słownego:

**ebilet**

dla m.in. następujących towarów i usług:

- klasa 9: programy komputerowe;
- klasa 16: bilety drukowane;
- klasa 35: usługi rozprowadzania biletów za pośrednictwem Internetu, usługi reklamy.

### Tezy WSA:

- „W ocenie Sądu nie ma podstaw do podważenia stanowiska organu, że przedstawiony przez skarżącą materiał dowodowy nie jest wystarczający do ustalenia nabycia przez znak towarowy słowny "ebilet" wtórnej zdolności odróżniającej. Sąd podziela zdanie Urzędu Patentowego RP, że **wśród materiału dowodowego nie można dopatrzeć się bezpośredniego dowodu rozpoznawalności znaku wśród relewantnego kręgu odbiorców, chociażby w postaci badania opinii publicznej**”;
- „dla uzyskania przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej, konieczne jest przedstawienie dokumentów na okoliczność, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega towar **oznaczony tym tylko znakiem, z pominięciem wszelkich innych znaków, które również mogą być obecne**, jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa. Takich dowodów w ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie przedstawiono. O nabyciu wtórnej zdolności nie świadczy przywoływany w skardze fakt prowadzenia przez skarżącą rozbudowanego portalu internetowego, za pośrednictwem którego można było zakupić bilety na różnego rodzaju imprezy i wydarzenia rozrywkowe. Okoliczność ta nie wyjaśnia bowiem, czy i jaka część odbiorców identyfikuje towary i usługi oznaczone znakiem "ebilet" jako pochodzące od skarżącej”.



**Dziękujemy za uwagę!**

Kancelaria Prawna Prolegit  
Pijewska Mazurek Sp. j.

ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa  
[biuro@prolegit.pl](mailto:biuro@prolegit.pl) [www.prolegit.pl](http://www.prolegit.pl)



**mec. Ewelina Pijewska**  
[ewelina.pijewska@prolegit.pl](mailto:ewelina.pijewska@prolegit.pl)

**dr Michał Mazurek**  
[michal.mazurek@prolegit.pl](mailto:michal.mazurek@prolegit.pl)