

# Warunki nabycia wtórnej zdolności odróżniającej

**Z**dolność odróżniająca jest immanentną cechą znaku towarowego. Dzięki niej znak może spełniać swoją podstawową funkcję pozwalającą na odróżnienie występujących na rynku towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Jednak nie wszystkie oznaczenia nadają się odróżniania od razu. Niektóre mogą je nabyć, choć nie zawsze, dopiero w wyniku używania.

## Pojęcie zdolności odróżniającej

Choć zdolność odróżniająca jest najważniejszą cechą znaku towarowego, to ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) nie definiuje tego pojęcia. Wypracowała je doktryna oraz orzecznictwo. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 5 marca 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 141/14, zdolność odróżniająca znaku towarowego wyraża się w posiadaniu przez znak dostatecznych znamion pozwalających na odróżnienie w obrocie oznaczonych nim towarów lub usług. Konieczność posiadania przez znak dostatecznych znamion odróżniających wynika z faktu, iż oznaczenie pełniące funkcję znaku towarowego musi nadawać się do identyfikacji towarów w obrocie. Określając znaki nienadające się do odróżniania, definiuje się je jako takie, których struktura nie wykazuje jakichkolwiek cech charakterystycznych, a więc znak taki jako całość jest pozbawiony dostatecznych znamion odróżniających i nie nadaje się do identyfikacji towaru, a zatem nie jest zdolny do jego odróżnienia ze względu na pochodzenie. Jest to więc kategoria wyodrębniona ze względu na cechy strukturalne znaku (np. płaska forma plastyczna stanowiąca odwzorowanie towaru, jego nazwa rodzajowa itp.) – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 listopada 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 1705/06.

Żeby móc realizować funkcję odróżniającą w sposób prawidłowy, znak musi posiadać pewne cechy charakterystyczne, które mogą utkwic



**NATALIA  
GAWĘŁ**  
adwokat  
kancelaria KSP  
Legal & Tax Advice

w pamięci kupujących. Stosownie do art. 129 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej powyższych cech nie będą posiadały oznaczenia, które:

1. nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone;
2. składają 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;
3. weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

## Rodzaje zdolności odróżniającej

W zależności od tego, od jakiego momentu znak towarowy posiada właściwości odróżniające, można mówić o jego pierwotnej zdolności odróżniającej (tzw. *first meaning*) lub wtórnej zdolności odróżniającej (tzw. *secondary meaning*).

Z pierwotną zdolnością odróżniającą znaku mamy do czynienia, gdy dane oznaczenie od początku pozwala na zidentyfikowanie sygnowanych nim towarów jako pochodzących z konkretnego źródła (z zastrzeżeniem, że nie jest to oznaczenie posiadające cechy określone w art. 129 ustawy Prawo własności przemysłowej). Zwykle pierwotną zdolność odróżniającą posiadają oznaczenia oryginalne, fantazyjne, niepowtarzalne.

O wtórnej zdolności odróżniającej można natomiast mówić, gdy znak nieposiadający początkowo żadnych właściwości dystynktywnych uzyskał je w następstwie jego używania charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu, dzięki czemu stał się nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru.

Jak pokazuje praktyka, nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez dane oznaczenie nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Żeby ją uzyskać, nie wystarczy bowiem samo wieloletnie używanie danego oznaczenia przez przedsiębiorcę. Konieczne jest zaistnienie dodatkowo

wielu innych czynników – zarówno w postaci przesłanek pozytywnych, jak i negatywnych – które pozwolą uznać, że dany znak rzeczywiście identyfikuje produkty wytwarzane przez dane przedsiębiorstwo.

Prawidłowa ocena nabycia przez dane oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej wymaga dokonania wszechstronnej oceny wszystkich okoliczności związanych z jego używaniem w obrocie.

W szczególności konieczna jest weryfikacja, czy na rynku funkcjonują inne podmioty posługujące się nim w ramach prowadzonej działalności, czy oznaczenie jest rozpoznawalne na rynku przez konsumentów, a także czy skutek przyznania prawa do posługiwania się danym oznaczeniem tylko jednemu podmiotowi nie zostanie naruszony interes innych uczestników obrotu gospodarczego. Przesłanki te są rozmaicie postrzegane w orzecznictwie.

## Używanie znaku przez jednego przedsiębiorcę

Jak już wskazano powyżej, samo wieloletnie używanie określonego znaku przez przedsiębiorcę nie wystarczy, by znak nabył właściwości dystynktywne. Stanowisko takie zajął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 listopada 2002 r., sygn. akt II SA 76/02, a także w wyroku z 30 marca 2015 r., sygn. akt II GSK 1815/14. Konieczne jest, by dodatkowo był identyfikowany z konkretnym przedsiębiorcą. W świetle bowiem przytoczonego orzeczenia znak nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniania, jeżeli nie jest identyfikowany z towarami pochodzącymi z określonego, konkretnego źródła.

### Oznaczenia, które stały się znakami towarowymi

Oznaczeniami, które nabyły zdolności odróżniające w wyniku używania, a w rezultacie stały się znakami towarowymi, są przykładowo: Chłopskie Jadło, Ptasię Mleczko, Kwiaty Polskie, czerwona podeszwa w szpilekach z kolekcji Christiana Louboutina.

Jak stwierdził NSA, z czym należy zgodzić się w pełnej rozciągłości, taka identyfikacja nie jest z reguły możliwa, jeśli znak używany jest także przez innych producentów. W praktyce oznacza to, że żeby znak nabył wtórną zdolność odróżniającą, musi posługiwać się nim w obrocie dla oznaczenia danego towaru wyłącznie jeden podmiot. Powyższe potwierdza Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z 18 czerwca 2002 r., wydanym w sprawie C-299/99 Philips vs Remington. Trybunał w odpowiedzi na skierowane do niego pytanie stanął w nim na stanowisku, że w sytuacji, gdy dany podmiot gospodarczy jest jedynym podmiotem oferującym na rynku towary szczególnego rodzaju, częste używanie oznaczenia składającego się z kształtu tych towarów może stać się wystarczające dla nadania temu oznaczeniu charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104/EWG ma-

# Na stopień rozpoznawalności znaku istotny wpływ mają poczynione na rozwój marki nakłady finansowe

jącej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, w sytuacji gdy w wyniku tego używania znaczna część zainteresowanych odbiorców kojarzy ten kształt z tym podmiotem gospodarczym, a nie innym przedsiębiorstwem, lub sądzi, iż towary o tym kształcie pochodzą od tego podmiotu gospodarczego.

Odmienne stanowisko NSA wyraził w orzeczeniu z 8 listopada 2011 r., sygn. akt II GSK 1033/10, w którym stwierdził, że wyłączenie używania danego oznaczenia nie jest warunkiem koniecznym do wykształcenia się zdolności odróżniającej. Podgląd ten jednak, w moim przekonaniu, nie koresponduje z istotą znaku towarowego. Używanie bowiem danego oznaczenia przez więcej niż jeden podmiot wypacza właściwości odróżniające i wiąże się z ryzykiem konfuzji oraz wprowadzenia w błąd co do pochodzenia danego towaru.

## Rozpoznawalność danego oznaczenia

O tym, czy oznaczenie nabyło zdolność odróżniającą, decyduje to, czy przeciętny i dobrze poinformowany konsument, dostatecznie uważny i rozsądny, jest w stanie zidentyfikować produkt oznaczony danym oznaczeniem, jako pochodzący z konkretnego źródła (tzw. *relevant public*, czyli właściwy krąg odbiorców). Dochodzi do tego, gdy w następstwie używania znaku przynajmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców identyfikowała dzięki niemu dane towary lub usługi, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa (wyrok sądu z 29 września 2010 r., sprawa T-378/07).

Trudno jednoznacznie określić, ilu dokładnie przeciętnych i dobrze poinformowanych konsumentów powinno zidentyfikować produkt sygnowany danym oznaczeniem, jako pochodzący z danego źródła. Tytułem przykładu wskazać należy, że Druga Izba Odwoławcza w decyzji z 11 grudnia 2012 r., w sprawie R-513/2011-2, dotyczącej znaku przestrzennego w postaci kształtu batonika Kit Kat, za wystar-

czające uznała jego rozpoznawalność przez 46% badanych respondentów nabywających słodycze/herbatniki we Francji oraz 44,8% we Włoszech.

Na sposób postrzegania danego oznaczenia na rynku, w tym na stopień rozpoznawalności znaku, istotny wpływ mają poczynione na rozwój marki nakłady finansowe. Niejednokrotnie bowiem odpowiednia promocja i reklama sygnowanego danym znakiem towaru wpływa na powstanie w świadomości konsumentów asocjacji pomiędzy tym znakiem a uprawnionym do niego podmiotem. Na uprawnionym do znaku ciąży obowiązek wykazania, że wskutek jego działań oznaczone danym znakiem towary są postrzegane jako pochodzące wyłącznie od niego.

Podkreślić należy, że dokonując oceny nabycia przez znak właściwości odróżniających, należy również brać pod uwagę elementy, tj.: jego udział w rynku, intensywność, zakres geograficzny i okres jego używania oraz odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar lub usługę jako pochodzącą z określonego przedsiębiorstwa.

## Uwzględnienie interesu innych uczestników obrotu

W wyroku z 10 grudnia 1996 r., sygn. akt III RN 50/96, Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że przy ocenie nabycia przez znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej, na pierwszym miejscu należy stawiać interes uczestników obrotu gospodarczego oraz przyznanie im prawa do swobodnego dostępu do oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów (tak samo NSA w wyroku z 30 marca 2015 r., sygn. akt II GSK 1815/14). Podkreślił przy tym, że nawet długotrwałe używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego w celu wskazania na pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa nie może doprowadzić do zmiany pierwotnej informacji odnoszącej się do produktu jako takiego w nośnik informacji właściwej znakowi towarowemu. Dlatego też takie oznaczenia, będące najczęściej ogólnoinformacyjnymi, nie powinny być rejestrowane jako znaki towarowe. W przypadku gdy dane oznaczenie o takim charakterze zostało zarejestrowane jako znak towarowy,

### Charakter opisowy znaku

Sąd pierwszej instancji, w wyroku z 16 października 2014 r. (sprawa T-458/13), rozpatrując zgłoszenie jako znaku towarowego słowa „Graphene”, stwierdził, że nie może on zostać zarejestrowany. Ma on charakter opisowy, ponieważ wyraz „Graphene” w sposób bezpośredni informuje właściwy krąg odbiorców, w szczególności grupę specjalistów, o cechach charakterystycznych wskazanych towarów, a mianowicie o ich składzie (tj. dwuwymiarowa alotropia węgla).

W rezultacie konsument może, bez pośredniczącego procesu intelektualnego lub jakiegokolwiek innego dodatkowego wysiłku, zidentyfikować w zgłoszonym oznaczeniu nazwę materiału „grafen”, który wchodzi w skład tych towarów.

# Oznaczenia będące najczęściej ogólnoinformacyjnymi nie powinny być rejestrowane jako znaki towarowe

powinno zostać unieważnione. Utrzymanie stanu rzeczy, w którym pozbawia się innych przedsiębiorców możliwości produkcji danego towaru oraz oznaczania go adekwatną do tegoż rodzaju nazwą, stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej.

Stanowisko Sądu Najwyższego potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20 grudnia 2006 r., sygn. akt II GSK 210/06, twierdząc, że *zakaz rejestracji znaków towarowych opisowych wynika z natury uprawnień wynikających z rejestracji znaku towarowego. Prawa te bowiem mają charakter wyłączny i żadne przedsiębiorstwo nie może mieć monopolu na używanie w obrocie oznaczeń, które są tylko opisem towaru lub usługi.*

W tej materii pojawiają się jednak również stanowiska odmienne, których jednak nie podzielam. W wyroku z 8 listopada 2011 r., sygn. akt II GSK 1033/10, NSA wskazał że sam fakt, że oznaczenie ma charakter ogólnoinformacyjny, nie wyłącza nabycia przez nie właściwości odróżniających.

Najczęściej wyłączone są z rejestracji w funkcji znaku towarowego oznaczenia ogólnoinformacyjne. Przykładowo, nie posiadają właściwości odróżniających oznaczenia słowne, tj. Krupnik, Jarzębiak, Spirytus Rektyfikowany. Każdy przedsiębiorca powinien mieć do nich swobodny dostęp.

## Brak jednolitego stanowiska sądów

Przytoczone powyżej informacje wskazują, że w orzecznictwie brak jest jednolitego stanowiska co do tego, jakie elementy należy badać w pierwszej kolejności, oceniając, czy dane oznaczenie w wyniku używania nabyło wtórną zdolność odróżniającą. Dlatego też w każdym przypadku oceny właściwości dystynktywnych danego znaku należy dokonywać przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy, w szczególności biorąc pod uwagę jego postrzeganie na rynku przez potencjalnych nabywców.

Należy przy tym pamiętać, że rozpoznawalność danego oznaczenia, a także długotrwałe używanie nie przesądzą o tym, że posiada ono zdolność odróżniania.