

JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ

Uniwersytet w Białymstoku

WTÓRNA ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCA JAKO  
PRZESŁANKA WARUNKUJĄCA UDZIELENIE LUB  
ODMOWĘ UNIEWAŻNIENIA PRAWA OCHRONNEGO NA  
ZNAK TOWAROWY

1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

W artykule poddano rozważaniom zagadnienie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej w postępowaniu o udzielenie oraz w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej stanowi przesłankę warunkującą udzielenie, jak i odmowę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Ta problematyka nie była w zasadzie podejmowana w doktrynie, chociaż jest bardzo istotna w praktyce obrotu, na co wskazuje stosunkowo bogata praktyka orzecznicza sądów europejskich. Przedstawiono rozumienie wymogu używania oznaczenia w funkcji znaku towarowego jako podstawowej przesłanki nabycia wtórnej zdolności odróżniającej oraz liberalne podejście do tej kwestii sądów europejskich. Wiele uwagi poświęcono kwestiom dotyczącym dowodów na wykazanie przez uprawnionego nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej oraz kontroli sądownoadministracyjnej rozstrzygnięć Urzędu Patentowego w tym zakresie.

W artykule poddano analizie powyższe zagadnienia zarówno na gruncie polskiego, jak i europejskiego prawa własności przemysłowej w odniesieniu do znaków towarowych, jak również wzięto pod uwagę dorobek orzecznictwa sądów europejskich oraz polskich sądów administracyjnych, a w szczególności Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Rozważania rozpocząć należy od analizy pojęcia wtórnej zdolności odróżniającej. Brak jest definicji legalnej wtórnej zdolności odróżniającej zarówno w prawie polskim, jak i w prawie unijnym. W zasadzie jednolicie przyjmuje się – zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, że – wtórna zdolność odróżniająca można określić jako zdolność danego oznaczenia do odróżniania w obrocie towarów lub usług pochodzących od konkretnego przedsiębiorcy, która powstaje wskutek używania oznaczenia w obrocie w charakterze znaku towarowego. Określa się ją również jako zdolność rejestracyjną oznaczenia, które gdyby nie wcześniejszy fakt jego używania w obrocie, nie mogłoby zostać zarejestrowane jako znak towarowy bądź z uwagi na brak zdolności odróżniającej, bądź istnienie ustawowego wyłączenia od rejestracji<sup>1</sup>. Jest to zdolność do odróżniania pochodzenia towarów w obrocie, nabyta w wyniku używania<sup>2</sup>. Ma ona charakter następczy, ponieważ zdolność rejestracyjna oznaczenia w ogóle by nie powstała, gdyby nie fakt jego używania w obrocie skutkujący jego asocjacją z konkretnym przedsiębiorcą. Istnienie pierwotnej zdolności odróżniającej jest kwestią oceny, natomiast istnienie wtórnej zdolności odróżniającej jest kwestią faktu<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Por. K. SZCZEPANOWSKA-KOZŁOWSKA, *Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego*, [w:] *System Prawa Prywatnego*, XIVB, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. SKUBISZ, Warszawa 2017, s. 657.

<sup>2</sup> R. SKUBISZ, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, s. 56; U. PROMIŃSKA, [w:] E. NOWIŃSKA, U. PROMIŃSKA, M. DU VALL, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2007, s. 196.

<sup>3</sup> J. SIĘNCZYŁO-CHLABICZ, *Wtórna zdolność odróżniająca jako okoliczność warunkująca udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy*, «PiP» 74.6/2019, s. 109-110.

## 2. WTÓRNA ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCA JAKO PRZESŁANKA UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY – UWAGI OGÓLNE

Oznaczenia, które są pozbawione pierwotnej zdolności odróżniającej, mogą nabyć wtórną zdolność odróżniającą, co skutkuje uzyskaniem przez te oznaczenia zdolności rejestracyjnej. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów europejskich charakter odróżniający znaku towarowego uzyskany w następstwie jego używania w obrocie stanowi jedną z ogólnych przesłanek wymaganych do rejestracji znaku towarowego i oznacza, że pozwala on na identyfikację towaru lub usługi, dla których stanowi oznaczenie, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, i w rezultacie na odróżnienie takiego towaru lub usługi od towarów i usług pochodzących od innych przedsiębiorców<sup>4</sup>. Wykazanie przez zgłaszającego faktu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej warunkuje udzielenie prawa ochronnego na oznaczenia pozbawione pierwotnej zdolności odróżniającej lub wyłączone z mocy ustawy od rejestracji, o których mowa w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2-4 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej<sup>5</sup>, jak stanowi art. 130 p.w.p. Są to: a) oznaczenia, które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone, tj. takie, które nie posiadają konkretnej zdolności odróżniającej (brak konkretnej zdolności odróżniającej); b) oznaczenia opisowe, tj. takie, które 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; c) oznaczenia stosowane powszechnie w obrocie w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, które składają się wyłącznie z elementów, które weszły do języka

---

<sup>4</sup> Wyroki TS: z 4 maja 1999 r., C-108/97 i C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber i Franz Attenberger*, ECLI:EU:C:1999:230, pkt 46; z 18 czerwca 2002 r., C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.*, ECLI:EU:C:2002:377, pkt 35.

<sup>5</sup> Tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.; dalej: p.w.p.

potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Możliwość uzyskania przez te trzy grupy oznaczeń, niemających dostatecznych znamion odróżniających wtórnej zdolności odróżniającej, obowiązywała w ustawie – Prawo własności przemysłowej od jej uchwalenia w pierwotnym kształcie<sup>6</sup>. Na mocy art. 1 pkt 10 ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej<sup>7</sup> wykreślono z art. 130 wyrażenie „w szczególności”, które wywoływało kontrowersje wśród przedstawicieli doktryny i skutkowało niejednołitą interpretacją tego przepisu. Niektórzy przedstawiciele doktryny uznawali bowiem, że nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przed zgłoszeniem danego oznaczenia do rejestracji jest jedną z możliwości co do określenia momentu, w którym ta zdolność zostanie uzyskana. Podnoszono również, że taka wykładnia art. 130 p.w.p. byłaby zgodna z wymogami dyrektywy 2008/95/WE<sup>8</sup>, która dopuszczała swobodę państw członkowskich i na mocy art. 3 ust. 3 zd. 2 przewidywała możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji.

Tych kontrowersji nie budzi obecnie obowiązujący art. 130 p.w.p., który stanowi, że odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2-4 p.w.p. 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. Po nowelizacji z 11 września 2015 r. art. 130 w obecnie obowiązującym brzmieniu jest zgodny z art. 4 ust. 4 dyrektywy 2015/2436<sup>9</sup>. Podkreślenia wymaga, że treść art. 130 nie została zmieniona w ostatnich nowelizacjach prawa własności przemysłowej, tj. w ustawie

---

<sup>6</sup> Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508.

<sup>7</sup> Dz. U. poz. 1615; dalej: nowelizacja p.w.p. z 11 września 2015 r.

<sup>8</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 299 z 2008 r., s. 25 ze zm.).

<sup>9</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336, s. 1 ze zm.; dalej: dyrektywa 2015/2436).

z 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej<sup>10</sup> ani w ustawie z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej<sup>11</sup>.

Analogiczne unormowania do obecnie obowiązującego art. 130 w zw. z art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2-4 p.w.p. dotyczące oznaczeń, które mogą nabyć wtórną zdolność odróżniającą wskutek intensywnego używania w obrocie obowiązują na gruncie art. 4 ust. 4 w zw. z ust. 1 lit. b–d dyrektywy 2015/2436 oraz art. 7 ust. 3 w zw. z ust. 1 lit. b–d rozporządzenia 2017/1001<sup>12</sup> w odniesieniu do unijnego znaku towarowego. Zarówno ustawodawca polski w art. 130 p.w.p., jak i prawodawca unijny w art. 4 ust. 4 dyrektywy 2015/2436 postanawiają, że nie można odmówić rejestracji znaku towarowego, jeżeli przed datą zgłoszenia znak ten uzyskał w następstwie jego używania charakter odróżniający.

### 3. NABYCIE WTÓRNEJ ZDOLNOŚCI ODRÓŻNIAJĄCEJ JAKO PRZESŁANKA ODMOWY UNIEWAŻNIENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY – UWAGI OGÓLNE

Wykazanie przez uprawnionego nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez sporny znak towarowy niemający pierwotnej zdolności odróżniającej może być skutecznym sposobem obrony w postępowaniu o unieważnienie prawa. Stosownie do art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić, jeżeli na znak towarowy udzielono prawa ochronnego z naruszeniem art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2-4, a do dnia złożenia wniosku znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu. Jak wynika z treści tego przepisu, nabycie przez sporny znak towarowy niemający pierwotnej zdolności odróżniającej

---

<sup>10</sup> Dz. U. poz. 501.

<sup>11</sup> Dz. U. poz. 2309.

<sup>12</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154, s. 1; dalej: rozporządzenie 2017/1001).

– wtórnej zdolności odróżniającej – powinno skutkować po stronie UPRP wydaniem decyzji oddalającej wnioski o unieważnienie prawa.

Artykuł 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. – od momentu uchwalenia i wejścia w życie ustawy – Prawo własności przemysłowej w jej pierwotnym kształcie<sup>13</sup> – aż do czasu wejścia w życie nowelizacji z 11 września 2015 r., tj. 15 kwietnia 2016 r. miał taką samą treść i stanowił, że z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego, jeżeli prawo to udzielone zostało z naruszeniem przepisów art. 129, lecz znak w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego. Treść art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. do wejścia w życie nowelizacji prawa własności przemysłowej z 11 września 2015 r. nie była zgodna z art. 3 ust. 3 poprzednio obowiązującej dyrektywy 2008/95/WE. Nieprawidłowość implementacji norm zawartych w art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE polegała na wprowadzeniu przez polskiego ustawodawcę niedozwolonego ograniczenia prawa do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy<sup>14</sup>. Dla zapewnienia zgodności art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. z art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE niezbędne było niestosowanie w praktyce orzeczniczej przez UPRP i polskie sądy administracyjne ograniczenia dopuszczalności wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa w okresie pięciu lat od daty rejestracji. I faktycznie tego ograniczenia z zasady nie stosowano w praktyce orzeczniczej.

Na mocy art. 1 pkt 38 ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej wprowadzono zmiany w art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. polegające przede wszystkim na wyeliminowaniu niedopuszczalnego ograniczenia wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego. Obecnie obowiązujący art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p., w którym ustawodawca nie uzależnia możliwości wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z naruszeniem art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2-4, od upływu pięciu lat od daty rejestracji, jest zgodny z art.

---

<sup>13</sup> Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508.

<sup>14</sup> Por. R. SKUBISZ, Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia), «Białostockie Studia Prawnicze» 19/2015, s. 222 i n.

4 ust. 4 obecnie obowiązującej dyrektywy 2015/2436 i stanowi przykład prawidłowej implementacji. W tym miejscu wymaga podkreślenia, że prawodawca unijny zarówno w obecnie obowiązującej dyrektywie, jak i w poprzednio obowiązujących dyrektywach nie ograniczał żadnym terminem możliwości występowania z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego z powodu braku charakteru odróżniającego.

Należy zaaprobować dalsze zmiany w art. 165 p.w.p. polegające na dodaniu do art. 165 ust. 3 i 4 na mocy art. 1 pkt 35 ustawy z 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej<sup>15</sup>. Ich celem było dostosowanie przepisów polskiej ustawy do postanowień przede wszystkim art. 8 dyrektywy 2015/2436.

#### 4. PRZESŁANKI POZYTYWNE I NEGATYWNE NABYCIA WTÓRNEJ ZDOLNOŚCI ODRÓŻNIAJĄCEJ W POSTĘPOWANIU W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Podstawową przesłanką nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej jest jego używanie w funkcji znaku towarowego, skutkujące wskazaniem źródła komercyjnego pochodzenia towaru lub usługi – co zgodnie podkreśla się zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Z orzecznictwa sądów europejskich – zarówno TS, jak i Sądu UE – wynika, że do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego prowadzi jedynie długotrwałe używanie w obrocie oznaczenia w funkcji znaku towarowego w taki sposób, by odbiorcy (konsumenci) identyfikowali tak oznaczone towary lub usługi jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa. Przy czym – jak stwierdził TS w orzecznictwie – wyrażenie „używanie oznaczenia (znaku) w charakterze znaku towarowego” należy rozumieć jako odnoszące się wyłącznie do używania znaku w tym celu, aby zainteresowani odbiorcy rozpoznawali towar lub

---

<sup>15</sup> Dz. U. poz. 501.

usługę jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa<sup>16</sup>. Jest to ściśle związane z podstawową funkcją znaków towarowych, tj. funkcją oznaczenia pochodzenia, zwaną też funkcją wyróżniającą lub dystynktywną, która polega na informowaniu nabywców o komercyjnym pochodzeniu towaru<sup>17</sup>. Jak stwierdził TS w orzecznictwie, podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, umożliwiając mu – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tego towaru lub tej usługi od towarów i usług pochodzących z innych przedsiębiorstw<sup>18</sup>. Uznaje się, że używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego stanowi najważniejszą przesłankę warunkującą nabycie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej.

#### 4.1. Używanie oznaczenia jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego oraz jako części witryny lub domeny internetowej skutkujące nabyciem wtórnej zdolności odróżniającej

Sądy europejskie dosyć liberalnie podchodzą do spełnienia podstawowego wymogu „używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego”, ponieważ przyjmują, że uzyskanie charakteru odróżniającego może być wynikiem zarówno używania znaku jako części zarejestrowanego znaku towarowego w postaci jednego z jego elementów, jak i używania tego znaku w połączeniu z innym zarejestrowanym znakiem towarowym. Jednocześnie TS wyraźnie podkreślił, że w obu tych przypadkach ważne jest, by w następstwie tego używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie postrzegał dany towar lub daną usługę, oznaczone samym tylko znakiem zgłoszonym do rejestracji, jako pochodzące z określonego

---

<sup>16</sup> Wyroki TS: z 16 września 2015 r., C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA v. Catbury UK Ltd.*, ECLI:EU:C:2015:604; z 7 lipca 2005 r., C-353/03, *Societe des produits Nestle SA v. Mars UK Ltd.*, ECLI:EU:C:2005:432.

<sup>17</sup> R. SKUBISZ, *Funkcje znaku towarowego*, [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 168.

<sup>18</sup> Wyroki TS: z 18 czerwca 2002 r., C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd*, EU:C:2002:377, pkt 30; z 16 września 2015 r., C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA v. Catbury UK Ltd.*, ECLI:EU:C:2015:604, pkt 59.



przedsiębiorstwa<sup>19</sup>. Trybunał Sprawiedliwości sformułował tę tezę w wyroku z 7 lipca 2005 r. w sprawie *Société des produits Nestlé v. Mars UK Ltd.*<sup>20</sup>, która dotyczyła zarejestrowania w charakterze znaku towarowego części sloganu „Have a break” zarejestrowanego jako znak towarowy dla towarów z klasy 30, tj. wyrobów czekoladowych, słodczy, cukierków i ciastek, którego właścicielem jest Nestlé.

Następnie TS potwierdził swoje stanowisko, że uzyskanie charakteru odróżniającego może być wynikiem zarówno używania znaku jako części zarejestrowanego znaku towarowego w postaci jednego z jego elementów, jak i używania tego znaku w połączeniu z innym zarejestrowanym znakiem towarowym w wyroku z 16 września 2015 r. w sprawie *Société des Produits Nestlé SA p. Cadbury UK Ltd.* Sprawa ta dotyczyła sporu między spółką Nestlé a spółką Cadbury w przedmiocie sprzeciwu wniesionego przez tę ostatnią wobec zgłoszenia przez spółkę Nestlé do rejestracji w Wielkiej Brytanii jako znaku towarowego trójwymiarowego oznaczenia składającego się z czterech paluszków wafli w czekoladzie Kit Kat. Trybunał w tej sprawie podkreślił, że 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.

Sądy europejskie w orzecznictwie z ostatnich lat dopuściły możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie, które jest używane w charakterze znaku towarowego oraz w ramach innego używania, na przykład jako całość lub część nazwy witryny internetowej. W sprawie *bet365 Group Ltd. v. EUIPO* zakończonej wyrokiem Sądu UE z 14 grudnia 2017 r.<sup>21</sup> skarżąca wykazywała, że – oprócz

---

<sup>19</sup> Wyroki TS: z 7 lipca 2005 r., C-353/03, *Societe des produits Nestle SA v. Mars UK Ltd.*, ECLI:EU:C:2005:432, pkt 30; z 18 kwietnia 2013 r., C-12/12, *Colloseum Holding AG v. Levi Strauss & Co.*, ECLI:EU:C:2013:253, pkt 27.

<sup>20</sup> C-353/03, *Societe des produits Nestle SA v. Mars UK Ltd.*

<sup>21</sup> T-304/16, ECLI:EU:T:2017:912; ten wyrok został zaskarżony i sprawa jest obecnie w toku przed TS.

używania oznaczenia „bet365” w charakterze znaku towarowego – element „bet365” jest przez nią również używany jako firma spółki i jako nazwa domeny internetowej w celu kierowania klienteli do jej witryny internetowej. Sąd nie zgodził się z Izbą Odwoławczą EUIPO, która naruszyła prawo, ponieważ całkowicie wykluczyła w zaskarżonej decyzji, by używanie zakwestionowanego znaku towarowego jako nazwy domeny internetowej mogło stanowić używanie znaku „w charakterze znaku towarowego”. Sąd podkreślił, że wszystko zależy w istocie od dokumentów i informacji przedstawionych w tym względzie i od tego, co mogą one wskazywać dla celów oceny postrzegania, jakie ma właściwy krąg odbiorców, gdy widzi elementy „bet365” lub „bet365.com” lub używa ich w ramach korzystania z Internetu<sup>22</sup>.

Sąd UE wskazał, że w tej sprawie należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności: 1) fakt, że wyłącznie skarżąca używa elementu „bet365” dla celów sprzedaży gier hazardowych i zakładów; 2) element „bet365” znajduje się we wszystkich znakach towarowych, których używa ona w celu identyfikowania w sposób ogólny swoich usług; 3) witryna internetowa skarżącej jest jej głównym kanałem sprzedaży gier hazardowych i zakładów; 4) w sektorze tym większość znaków towarowych używanych przez operatorów *online* jest, tak jak zakwestionowany znak towarowy, samoistnie opisowa i 5) jest powszechnie wiadome, że zawierający zakłady i gracze są w znacznej większości przypadków stałymi klientami<sup>23</sup>. Należy przyjąć, że klient, który łączy się z witryną internetową skarżącej pod adresem „www.bet365.com”, nie czyni tego przypadkowo i używa zakwestionowanego znaku towarowego lub pochodnych od niego znaków towarowych jako elementu identyfikującego usługi oferowane przez skarżącą w odróżnieniu od usług oferowanych przez jej konkurentów, podobnie jak klient, który wchodzi do sklepu opatrzonego szyldem odpowiadającym znakowi towarowemu towarów lub usług, których poszukuje i które są w nim sprzedawane.

Podsumowując, Sąd UE stwierdził w sprawie *bet365 Group Ltd. v. EUIPO*, że w okolicznościach niniejszej sprawy, takie informacje, jak liczba

---

<sup>22</sup> *Ibidem*, pkt 43.

<sup>23</sup> *Ibidem*, pkt 44.

połączeń z witryną internetową skarżącej, klasyfikacja tej witryny pod względem odwiedzin w różnych państwach lub wskazanie, ile razy zakwestionowany znak towarowy lub pochodne od niego znaki towarowe były przedmiotem wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych, są danymi, które mogą przyczynić się do wykazania uzyskania przez zakwestionowany znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania. To samo może dotyczyć wydruków ze stron witryny internetowej skarżącej lub z innych witryn internetowych w różnych językach, w których pojawiają się zakwestionowany znak towarowy lub pochodne od niego znaki towarowe, o ile zakres przedstawionych dowodów może wskazywać na znaczące używanie zakwestionowanego znaku w charakterze znaku towarowego<sup>24</sup>.

#### 4.2. Używanie oznaczenia jako tytułu prasowego a nabycie wtórnej zdolności odróżniającej

W orzecznictwie WSA w Warszawie oraz NSA rozważano, czy wtórna zdolność odróżniająca oznaczenia może powstać w wyniku długotrwałego używania w obrocie tego oznaczenia, ale nie w funkcji znaku towarowego, tylko w postaci zarejestrowanego tytułu prasowego. Naczelny Sąd Administracyjny zajął się tym problemem w orzecznictwie między innymi w wyrokach z 7 lutego 2018 r.<sup>25</sup> w sprawach dotyczących odmowy udzielenia ochrony dla słownych oznaczeń „100” i „100 panoramicznych”, przeznaczonych do oznaczania towarów z klasy 16: czasopisma krzyżówkowe, szaradziarskie. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił w tych sprawach pogląd Urzędu Patentowego, że zgłoszone do rejestracji oznaczenia słowne „100” i „100 panoramicznych” nie nabyły wtórnej zdolności odróżniającej wskutek używania ich jako elementu zarejestrowanego przez skarżącą tytułu prasowego. Jak stwierdził NSA, tytuł prasowy w przeciwieństwie do znaku towarowego nie musi posiadać dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu prawa własności przemysłowej, ale jedynie powinien różnić się od innych tytułów prasowych występujących na rynku. Poza tym przedłożone przez skarżącą

---

<sup>24</sup> *Ibidem*, pkt 46.

<sup>25</sup> II GSK 1790/16, «Lex» nr 2443714; II GSK 2781/16, «Lex» nr 2443712.

dowody dotyczące badań opinii publicznej na temat popularności tych oznaczeń nie potwierdzały, że są one jednoznacznie kojarzone przez odbiorców jako pochodzące od skarżącej. Ponadto wskazanie na źródło komercyjnego pochodzenia towaru od skarżącej było znacząco utrudnione, gdyż poza skarżącą również inni wydawcy używali w tytułach publikacji identycznych lub podobnych oznaczeń słownych.

Podkreślenia wymaga, że można uznać za jednolite stanowisko zawarte przez NSA w bardzo wielu orzeczeniach, w których stroną była Agencja Wydawnicza Technopol, że oznaczenia „100” lub „100 panoramicznych”, „1000 panoramicznych” lub „1000” oraz inne analogiczne tylko z inną występującą na początku cyfrą jako oznaczenia opisowe, pozbawione pierwotnej zdolności odróżniającej – nie nabyły wtórnej zdolności odróżniającej<sup>26</sup>. Naczelny Sąd Administracyjny w tych orzeczeniach podzielał zazwyczaj stanowisko UP o zasadności odmowy udzielenia lub unieważnienia prawa ochronnego na te znaki towarowe.

Zbliżone stanowisko do NSA zajął Sąd UE w ostatnio wydanym wyroku z 26 czerwca 2019 r., w sprawach połączonych od T-117/18 do T-121/18, *Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v. EUIPO*<sup>27</sup> (wyrok ten został zaskarżony do TSUE i sprawa jest w toku). Sprawa dotyczyła zgłoszenia przez stronę do rejestracji pięciu unijnych oznaczeń słownych: „200 panoramicznych”, „300 panoramicznych”, „400 panoramicznych”, „500 panoramicznych” i „1000 panoramicznych” do rejestracji dla towarów z klasy 16 klasyfikacji nicejskiej obejmującej czasopisma krzyżówkowe, szaradziarskie. Sąd UE podzielił w tym wyroku stanowisko Izby Odwoławczej EUIPO, że w świetle dowodów przedstawionych przez skarżącą nie można stwierdzić, iż oznaczenia te nabyły wtórną zdolność odróżniającą wskutek używania<sup>28</sup>. Sąd podkreślił, że wbrew temu, co twierdzi skarżąca, Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, gdy uznała, że przedstawienie sondaży opinii publicznej wskazujących na

---

<sup>26</sup> Por. m.in. wyroki NSA: z 7 lutego 2018 r., II GSK 1790/16 i II GSK 2781/16, «Legalis» nr 1716852; z 18 grudnia 2018 r., II GSK 1630/18, «Legalis» nr 1888427; z 13 maja 2015 r., II GSK 462/14, «Legalis» nr 1732054; z 17 lutego 2015 r., II GSK 2271/13, «Legalis» nr 1248032.

<sup>27</sup> ECLI:EU:T:2019:447.

<sup>28</sup> *Ibidem*, pkt 91.

to, że docelowy krąg odbiorców postrzega tytuły prasowe z zawierającą liczby serii skarżącej jako pochodzące od skarżącej, mogłoby być pomocne dla wykazania wtórnej zdolności odróżniającej tych oznaczeń. O ile bowiem jest prawdą, że skarżąca przedstawiła przed EUIPO sondaże opinii publicznej, o tyle Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że sondaże te potwierdzają jedynie wysoki udział w rynku czasopism krzyżówkowych skarżącej, ale nie dowodzą, że rozpatrywane oznaczenia są postrzegane przez odbiorców jako znak towarowy<sup>29</sup>.

#### 4.3. Używanie oznaczenia wyłącznie przez jednego przedsiębiorcę dla danej grupy towarów jako pozytywna przesłanka nabycia wtórnej zdolności odróżniającej

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 18 czerwca 2002 r. w sprawie *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.*<sup>30</sup> stwierdził, 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 do nadania temu oznaczeniu charakteru odróżniającego, w sytuacji gdy w wyniku tego używania znaczna część zainteresowanych odbiorców kojarzy ten kształt z tym jedynym podmiotem gospodarczym, a nie innym przedsiębiorstwem, lub sądzi, iż towary o tym kształcie pochodzą od tego podmiotu gospodarczego.

Powyższe orzeczenie TS było rezultatem skierowania przez Court of Appeal w Wielkiej Brytanii kilku pytań prejudycjalnych, które zostały podniesione w ramach sporu między spółką Koninklijke Philips Electronics NV a spółką Remington Consumer Products Ltd. w kontekście powództwa o naruszenie praw ze znaku towarowego, który Philips zarejestrował na podstawie jego używania. Stan faktyczny sprawy sprowadzał się do tego, że spółka Philips w 1966 r. stworzyła nowy rodzaj elektrycznej maszynki do golenia, zaopatrzonej w trzy obrotowe ostrza, a następnie w 1985 r. zgłosiła ona znak towarowy składający się z przedstawienia graficznego kształtu i konfiguracji górnej części tego typu

---

<sup>29</sup> *Ibidem*, pkt 136.

<sup>30</sup> C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377.

maszynki, składającej się z trzech okrągłych głowic z obracającymi się ostrzami, rozmieszczonych w sposób tworzący trójkąt równoboczny. Zaś spółka konkurencyjna Remington rozpoczęła w 1995 r. w Wielkiej Brytanii produkcję i sprzedaż maszynki do golenia typu DT 55, zaopatrzonej w trzy głowice obrotowe tworzące trójkąt równoboczny według konfiguracji podobnej do tej, którą stosowała Philips. Spółka Philips wniosła przeciwko Remington powództwo o naruszenie praw do przysługującego jej znaku towarowego, natomiast spółka Remington wniosła o unieważnienie zarejestrowanego przez Philips znaku towarowego.

Naczelny Sąd Administracyjny rozważał w orzecznictwie problem dopuszczalności nabycia wtórnej zdolności odróżniającej wskutek długotrwałego i równoczesnego używania przez wielu przedsiębiorców oznaczeń pozbawionych pierwotnej zdolności odróżniającej; zajmował się tym zagadnieniem w orzecznictwie między innymi w sprawach dotyczących odmowy udzielenia ochrony na oznaczenia słowne „100 panoramicznych” i „100” przeznaczone do oznaczania towarów z klasy 16: czasopisma krzyżówkowe, szaradziarskie. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Sądu I instancji, który uznał decyzję Urzędu Patentowego odmawiającą udzielenia prawa ochronnego na te oznaczenia za prawidłową z powodu braku pierwotnej i niepowstania wtórnej zdolności odróżniającej. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 lutego 2018 r.<sup>31</sup> stwierdził, że „równoczesne używanie spornego oznaczenia przez wiele różnych podmiotów w zasadzie uniemożliwia nabycie wtórnej zdolności odróżniającej. Więż między oznaczeniem a towarami pochodzącymi od konkretnego przedsiębiorcy powstaje w szczególności wtedy, kiedy zostaje ustalone, że żaden inny uczestnik obrotu nie opatrywał swoich towarów takim samym oznaczeniem w okresie przed zgłoszeniem spornego oznaczenia do ochrony. Znak nie może bowiem nabyć wtórnej zdolności odróżniania, jeżeli nie jest identyfikowany z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa,

---

<sup>31</sup> Por. wyroki NSA: z 7 lutego 2018 r., II GSK 1790/16, «Legalis» nr 1716853 oraz II GSK 2781/16, «Legalis» nr 1716852.

zaś taka identyfikacja nie jest z reguły możliwa, jeżeli znak używany jest również przez innych przedsiębiorców”<sup>32</sup>.

W konsekwencji należy przyjąć, że przesłanką negatywną nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie pochodzące od danego przedsiębiorcy jest równoczesne używanie tego samego oznaczenia dla danej klasy towarów lub usług przez wielu przedsiębiorców, gdyż z reguły nie prowadzi ono do wskazania źródła komercyjnego pochodzenia towaru lub usługi.

#### 5. POSTĘPOWANIE DOWODOWE PRZED URZĘDEM PATENTOWYM W PRZEDMIOCIE WYKAZANIA PRZEZ UPRAWNIONEGO NABYCIA PRZEZ ZNAK TOWAROWY WTÓRNEJ ZDOLNOŚCI ODRÓŻNIAJĄCEJ

Ustalenie nabycia przez znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej jest kwestią faktu. Wtórna zdolność odróżniająca jest faktem podlegającym ocenie na podstawie dowodów. Ustalenie, że zgłoszone do rejestracji oznaczenie lub zarejestrowany znak towarowy niemający pierwotnej zdolności odróżniającej nabyły wtórna zdolność odróżniająca, nie należy do sfery prawa materialnego, ale do sfery ustaleń faktycznych (stanu faktycznego sprawy). W konsekwencji ewentualne zarzuty zmierzające do podważenia ustaleń faktycznych w zakresie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej powinny być formułowane za pomocą zarzutów naruszenia przepisów postępowania, a nie prawa materialnego.

Sądy europejskie wskazują w orzecznictwie, że oceny na okoliczność stwierdzenia nabycia wtórnej zdolności odróżniającej organ powinien dokonywać przez przeprowadzenie dwustopniowego testu. Niezależnie od tego, czy znak towarowy posiada samoistny charakter odróżniający czy też uzyskał go w następstwie używania, organ powinien odnieść się w ramach oceny: po pierwsze – do towarów lub usług, dla których

---

<sup>32</sup> To stanowisko prezentował NSA również we wcześniejszych orzeczeniach; por. m.in. wyroki NSA: z 14 stycznia 2015 r., II GSK 1815/14; z 14 października 2011 r., II GSK 1095/10, «Legalis» nr 389363; z 8 listopada 2002 r., II SA 76/02, «Legalis» nr 93839.

wystąpiono o rejestrację, oraz po drugie – do przypuszczalnego sposobu postrzegania znaku towarowego przez zainteresowany krąg odbiorców, czyli dostatecznie uważnego i rozważnego przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług<sup>33</sup>. Ponadto używanie oznaczenia powinno odbywać się w relacji do towarów zgłoszonych do rejestracji, jak również powinno dotyczyć terytorium Polski lub innego państwa, w którym uprawniony ubiega się o rejestrację danego oznaczenia<sup>34</sup>.

Nie budzi wątpliwości ani w doktrynie, ani w orzecznictwie zarówno sądów krajowych, jak i europejskich zagadnienie ciężaru dowodu na okoliczność nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Trybunał wielokrotnie podkreślał w orzecznictwie, że w postępowaniu w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy ciężar dowodu na istnienie charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania oznaczenia spoczywa na właścicielu tego znaku towarowego (uprawnionym do tego znaku), który podnosi jego charakter odróżniający<sup>35</sup>.

Jednocześnie – jak podkreśla TS w orzecznictwie na przykład w wyroku z 19 czerwca 2014 r., C-217/13 i C-218/13, *Oberbank AG, Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG v. Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV*<sup>36</sup> – bez znaczenia są powody, dla których uprawnionemu do znaku towarowego nie udało się przedstawić dowodów na wykazanie okoliczności faktycznej w postaci nabycia przez ten znak wtórnej zdolności odróżniającej. Trybunał stwierdził, że w przypadku gdy właściciel kwestionowanego znaku towarowego, po wezwaniu przez właściwy

---

<sup>33</sup> Wyroki TS: z 12 lutego 2004 r., C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-Merkenbureau*, EU:C:2004:86, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo; z 7 lipca 2005 r., C-353/03, pkt 25; z 21 kwietnia 2010 r., T-7/09, *Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik v. OHIM*, EU:T:2010:153, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo; z 24 lutego 2016 r., T-411/14, *The Coca-Cola Company v. OHIM*, EU:T:2016:94, pkt 71 i przytoczone tam orzecznictwo; z 19 czerwca 2014 r., C-217/13 i C-218/13, *Oberbank i in. v. Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV*, EU:C:2014:2012, pkt 39.

<sup>34</sup> R. SKUBISZ, *Uzyskanie...*, s. 213.

<sup>35</sup> Por. wyrok TS z 18 października 2005 r., C-405/03, *Class International BV v. Colgate-Palmolive Company i in.*, EU:C:2005:616, pkt 73 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok TSUE z 13 lutego 2014 r., C-479/12, *H. Gautzsch Großhandel GmbH Co. KG v. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH*, EU:C:2014:75, pkt 40.

<sup>36</sup> EU:C:2014:2012.



organ, nie przedstawi dowodów na nabycie przez znak charakteru odróżniającego w następstwie używania, należy stwierdzić nieważność prawa ochronnego na znak towarowy.

Zgodnie przyjmuje się w orzecznictwie zarówno sądów europejskich, jak i sądów krajowych, że dowody na okoliczność nabycia wtórnej zdolności odróżniającej powinny być opatrzone datą. Dowody nieopatrzone datą nie powinny być przez organ uwzględnione. Należy przyjąć, że według obecnie obowiązującego stanu prawnego w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego dowody na ustalenie okoliczności nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej powinny pochodzić z okresu sprzed daty zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji (art. 130 p.w.p.), natomiast w postępowaniu w przedmiocie unieważnienia prawa dowody powinny pochodzić sprzed daty złożenia wniosku o unieważnienie (art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.)<sup>37</sup>.

Trybunał wyraził w orzecznictwie postulat dokonywania przez organ całościowej oceny dowodów; stwierdził, że przy ustalaniu, czy znak towarowy nabył zdolność odróżniającą w wyniku używania, właściwy organ powinien dokonać całościowej oceny dowodów na okoliczność, że znak wskutek używania w obrocie identyfikuje towar jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa i pozwala odróżnić ten towar od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw<sup>38</sup>.

Jak wynika ze stanowiska TS wyrażonego w orzecznictwie z ostatnich kilku lat, na przykład z wyroku z 30 listopada 2017 r., *Hanso Holding AS*

---

<sup>37</sup> Por. wyrok TS z 17 października 2017 r., T-704/16, *Murka Ltd v. EUIPO*, EU:T:2017:728; z 21 listopada 2012 r., T-338/11, *Getty Images v. OHIM (PHOTOS.COM)*, EU:T:2012:614, pkt 45; wyrok TS z 11 czerwca 2009 r., C-542/07 P, *Imagination Technologies v. OHIM*, EU:C:2009:362, pkt 49.

<sup>38</sup> Wyroki TS: z 4 maja 1999 r., *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 49; z 15 grudnia 2005 r., *Kształt zapalniczki krzesiwowej*, T-262/04, EU:T:2005:463, pkt 63; z 6 maja 2003 r., C-104/01, *Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau*, EU:C:2003:244, pkt 77; z 16 września 2004 r., C-404/02, *Nichols plc v. Registrar of Trade Marks*, EU:C:2004:538, pkt 27; z 7 lipca 2005 r., C-353/03, pkt 26 i 29; z 17 maja 2011 r., *Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon «Ygeia» AE v. OHIM*, T-7/10, EU:T:2011:221, pkt 43; wyrok Sądu UE z 26 czerwca 2019 r., *Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v. EUIPO*, T-117/18, ECLI:EU:T:2019:447, pkt 89.

v. *EUIPO*<sup>39</sup>, czy z wyroku z 24 lutego 2016 r., *The Coca-Cola Company v. EUIPO*<sup>40</sup> – fakt nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej ustala się na podstawie wszystkich tych okoliczności faktycznych wykazanych w postępowaniu, których rezultatem musi być wykazanie, że właściwa (odpowiednia) grupa konsumentów lub znacząca jej część identyfikuje towary tak oznaczone z określonym przedsiębiorcą, tj. ze źródłem komercyjnego pochodzenia towarów<sup>41</sup>.

Sądy europejskie dokonują w orzecznictwie podziału na dowody bezpośrednie, za pomocą których możliwe jest jednoznaczne wskazanie komercyjnego pochodzenia towarów od konkretnego przedsiębiorcy, oraz dowody pośrednie, uznawane za posiłkowe, które mają drugorzędne znaczenie i mogą jedynie stanowić potwierdzenie dla bezpośrednich dowodów na okoliczność uzyskania przez znak charakteru odróżniającego w następstwie używania.

Do dowodów bezpośrednich, mających decydujące znaczenie dla wykazania nabycia wtórnej zdolności odróżniającej, należą różnego rodzaju dowody, za pomocą których można wykazać, że co najmniej znaczący odsetek konsumentów identyfikuje towary lub usługi tak oznaczone jako pochodzące od konkretnego przedsiębiorcy, jak na przykład sondaże opinii publicznej<sup>42</sup>. Jednocześnie TS dodaje w orzecznictwie – bez

---

<sup>39</sup> T-798/16, EU:T:2017:854. Sprawa dotyczyła zgłoszenia unijnego znaku towarowego REAL dla towarów z klas 29, 30 i 31 (m.in. produktów spożywczych).

<sup>40</sup> T-411/14, EU:T:2016:94, pkt 69 (zgłoszenie unijnego znaku t. – trójwymiarowy znak towarowy tworzony przez kształt butelki konturowej bez żłobień z centralną częścią lekko zaokrągloną i górną częścią składającą się u nasady szyjki z lekko wypukłego lejka zgłoszonego do rejestracji m.in. dla piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, należących do klasy 32 klasyfikacji nicejskiej).

<sup>41</sup> Wyrok TS z 30 listopada 2017 r., T-798/16, *Hanso Holding AS p. Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej*, pkt 39; por. także wyroki TS: z 21 kwietnia 2010 r., T-7/09, *Schunk v. OHIM*, EU:T:2010:153, pkt 41; z 22 marca 2013 r., T-409/10, *Bottega Veneta International v. OHIM*, EU:T:2013:148, pkt 77 i orzecznictwo tam cytowane.

<sup>42</sup> Wyroki TS: z 17 października 2017 r., T-704/16, *Murka Ltd v. EUIPO*, EU:T:2017:728, pkt 62; z 17 maja 2011 r., T-7/10, *Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon 'Ygeia' v. OHIM*, EU:T:2011:221, pkt 42; z 15 grudnia 2005 r., T-262/04, *BIC v. OHIM*, EU:T:2005:463, pkt 61; z 29 kwietnia 2004 r., T-399/02, *Eurocermex v. OHIM*, EU:T:2004:120, pkt 42.

szerszego wyjaśnienia – że okoliczności faktyczne, w których warunków dotyczący uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania może zostać uznany za spełniony, nie mogą być wykazane wyłącznie na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych<sup>43</sup>.

Stanowisko sądów europejskich znalazło potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który między innymi w wyroku z 24 marca 2015 r.<sup>44</sup> – odnosząc się do wyroku TS z 7 lipca 2005 r., C-353/03, *Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd.*<sup>45</sup> – stwierdził, że jakkolwiek w uzasadnieniu orzeczenia TS wskazano na możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej poprzez używanie danego oznaczenia jako części znaku złożonego, to jednak tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy w następstwie używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie rozpoznaje towar lub usługę oznaczone wyłącznie znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa.

Do podziału dowodów na bezpośrednie i pośrednie (posiłkowe) nawiązał Sąd UE między innymi w wyroku z 26 czerwca 2019 r. w sprawie *Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v. EUIPO*<sup>46</sup>; dane dotyczące sprzedaży, tj. faktury i inne dokumenty dotyczące reklamy i promocji można uznać jedynie za dowody posiłkowe, które mogą w stosownym przypadku stanowić potwierdzenie dla bezpośrednich dowodów na okoliczność uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, przedstawionych za pośrednictwem oświadczeń stowarzyszeń zawodowych lub badań rynkowych<sup>47</sup>.

---

<sup>43</sup> Wyroki TS: z 24 lutego 2016 r., T-411/14, *The Coca-Cola Company v. OHIM*, EU:T:2016:94, pkt 69; z 21 kwietnia 2010 r., *Schunk v. OHIM (Przedstawienie części trzpienia)*, T-7/09, EU:T:2010:153, pkt 38; z 22 marca 2013 r., *Bottega Veneta International v. OHIM (Kształt torebki)*, T-409/10, EU:T:2013:148, pkt 74.

<sup>44</sup> II GSK 371/14, «Legalis» nr 1310920.

<sup>45</sup> EU:C:2005:432.

<sup>46</sup> T-117/18, ECLI:EU:T:2019:447, pkt 81.

<sup>47</sup> Wyroki Sądu UE: z 26 czerwca 2019 r., *Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v. EUIPO*, T-117/18, ECLI:EU:T:2019:447, pkt 81; z 30 listopada 2017 r., *Hanso Holding AS v. EUIPO*, T-798/16, EU:T:2017:854, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo.

6. KONTROLA SĄDOWOADMINISTRACYJNA ROZSTRZYGNIEĆ  
URZĘDU PATENTOWEGO W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE LUB  
UNIEWAŻNIENIE PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY  
W PRZYPADKU POWOŁANIA SIĘ PRZEZ UPRAWNIONEGO NA  
OKOLICZNOŚĆ NABYCIA WTÓRNEJ ZDOLNOŚCI ODRÓŻNIAJĄCEJ

Dowody na okoliczność nabycia przez znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej powinny być złożone przez zgłaszającego lub uprawnionego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w przedmiocie udzielenia lub unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, co podkreśla wielokrotnie NSA w orzecznictwie<sup>48</sup>.

Z uwagi na to, że ciężar dowodu na okoliczność nabycia wtórnej zdolności odróżniającej obciąża uprawnionego do znaku, który powinien przedstawić dowody na jej wykazanie, to Urząd Patentowy nie jest zobowiązany do ustalania stanu faktycznego z urzędu i poszukiwania dowodów na okoliczność nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej. Organ ma obowiązek wyczerpująco rozpatrzyć i ocenić cały materiał dowodowy przedstawiony przez uprawnionego, ustosunkować się do każdego ze złożonych dowodów, następnie ocenić – na podstawie całokształtu materiału dowodowego – czy okoliczność nabycia przez znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej została udowodniona. Ponadto organ powinien uzasadnić swoje stanowisko. Jak wynika z analizy orzecznictwa, sądy administracyjne – kontrolując zgodność z prawem decyzji UPRP w postępowaniach w przedmiocie udzielenia lub unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, w których zgłaszający lub uprawniony broni się okolicznością nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej – podkreślają, że organ powinien wziąć pod uwagę wszystkie przedstawione przez uprawnionego dowody na wykazanie tej okoliczności i na podstawie całego materiału dowodowego ocenić, czy powstał związek pomiędzy znakiem towarowym a towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy.

Sądy administracyjne – co do zasady – nie prowadzą postępowania dowodowego. Jest to związane z ich podstawową funkcją sprawowania

---

<sup>48</sup> Wyrok NSA z 11 czerwca 2014 r., II GSK 592/13, «Legalis» nr 1161349.

sądowej kontroli administracji, jaką jest ocena zaskarżonego aktu lub czynności zgodnie z kryterium legalności<sup>49</sup>. Sąd administracyjny, w przeciwieństwie do sądu powszechnego, nie rozstrzyga sprawy co do istoty, jest bowiem sądem prawa, a nie sądem faktu. Zgodnie z art. 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych<sup>50</sup> sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Z uwagi na taki charakter sądu administracyjnego nie leży w jego kompetencji ustalanie stanu faktycznego sprawy administracyjnej, a tym bardziej przesądzenie zaistnienia istotnej w sprawie, a spornej okoliczności faktycznej, ale jedynie kontrola, czy organy prowadzące postępowanie administracyjne, wyjaśniając ten stan, uczyniły to z dochowaniem reguł wiążącej je w tym zakresie procedury<sup>51</sup>.

Jedynie na zasadzie wyjątku – zgodnie z art. 106 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi<sup>52</sup> – postępowanie dowodowe przed wojewódzkim sądem administracyjnym może mieć wyłącznie charakter uzupełniający, a w konsekwencji dokonywanie samodzielnych ustaleń faktycznych jest dopuszczalne jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do dokonania oceny zgodności z prawem zaskarżonego aktu lub czynności organu administracji<sup>53</sup>. Zgodnie bowiem z treścią tego przepisu sąd może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. Sąd administracyjny orzeka wedle stanu faktycznego i prawnego istniejącego

---

<sup>49</sup> Por. wyrok NSA z 29 stycznia 2013 r., I OSK 2746/12, «Legalis» nr 594044; A. HANUSZ, *Dowód z dokumentu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi*, «PiP» 64.2/2009, s. 45.

<sup>50</sup> Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.

<sup>51</sup> Por. wyroki NSA: z 23 lipca 2015 r., II GSK 1496/14; z 26 czerwca 2013 r., II FSK 2117/11; z 16 maja 2008 r., II OSK 554/07, CBOSA.

<sup>52</sup> Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: p.p.s.a.

<sup>53</sup> Por. m.in. wyroki NSA z: 11 maja 2009 r., I OSK 699/08, «Legalis» nr 231883; z 7 lutego 2001 r., V SA 671/00, «Legalis» nr 62527.

w dacie wydawania zaskarżonego aktu, a wynikającego z akt sprawy – stosownie do art. 133 § 1 p.p.s.a. Dowód uzupełniający z dokumentów sąd administracyjny może przeprowadzić zarówno z urzędu, jak i na wniosek, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w tym przepisie, tj. jeżeli przeprowadzenie dowodu jest niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. Podkreślenia wymaga, że decyzja co do przeprowadzenia dowodu uzupełniającego, z uwagi na użycie przez ustawodawcę terminu „może”, została pozostawiona do swobodnego uznania sądu<sup>54</sup>.

Postępowania dowodowego nie prowadzi się przed NSA, a zatem wyłączone jest co do zasady stosowanie art. 106 § 3 p.p.s.a. Wprawdzie w postępowaniu kasacyjnym, jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed NSA, na podstawie art. 193 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, jednak nie znaczy to, że do tego postępowania stosuje się art. 106 § 3 p.p.s.a. Należy mieć na względzie, że „odpowiednie” stosowanie przepisów może polegać na zastosowaniu przepisu (lub jego części) wprost, z modyfikacją lub nawet na odmowie zastosowania<sup>55</sup>. Sąd kasacyjny może badać zasadność odmowy przeprowadzenia przez wojewódzki sąd administracyjny wnioskowanego dowodu, a stwierdzając, że dowód miał istotne znaczenie w sprawie, może oceniać, czy odmowa, ze względu na ewentualny wpływ na wynik sprawy, mogła stanowić istotne naruszenie art. 106 § 3 p.p.s.a., co uzasadniałoby uwzględnienie skargi kasacyjnej. W żadnym jednak razie NSA nie może prowadzić postępowania dowodowego<sup>56</sup>.

Jak stwierdził NSA w orzecznictwie, dowody z dokumentów, o których mowa w art. 106 § 3 p.p.s.a., muszą dotyczyć konkretnej indywidualnej

---

<sup>54</sup> Wyrok NSA z 15 lipca 2014 r., I GSK 1303/13, «Legalis» nr 1068095.

<sup>55</sup> Por. uchwała SN z 18 grudnia 2001 r., III ZP 25/01, «OSNAPiUS» 13/2002, poz. 301.

<sup>56</sup> J. SIĘNCZYŁO-CHLABICZ, *Kontrola sądownoadministracyjna postępowań przed Urzędem Patentowym w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej*, [w:] *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, XIVC, red. R. SKUBISZ, Warszawa 2017, s. 229; EADEM, *Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej jako przesłanka odmowy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy*, [w:] *Znaki towarowe i ich ochrona*, red. R. SKUBISZ, Warszawa 2019, s. 255.

sprawy administracyjnej, która jest przedmiotem kontroli sądowno-administracyjnej. Nie są niewątpliwie takimi dowodami te dowody, które dotyczą innej indywidualnej sprawy administracyjnej nieobjętej przeprowadzaną kontrolą przez sądy administracyjne<sup>57</sup>. Ponadto – jak przyjmuje NSA w orzecznictwie – dyspozycja art. 106 § 3 p.p.s.a. nie daje podstaw, by żądać przeprowadzenia przez sąd administracyjny postępowania dowodowego wskazującego na istnienie nowych okoliczności faktycznych, których strona nie podniosła w toku postępowania przed organem administracji<sup>58</sup>.

Podobnie dowody na okoliczność nabycia przez unijny znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej powinny być złożone przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w postępowaniu o udzielenie lub unieważnienie prawa ochronnego, a nie przed Sądem UE. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów europejskich skarga do Sądu UE ma na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych EUIPO w rozumieniu art. 72 rozporządzenia 2017/1001. Zadaniem Sądu nie jest bowiem ponowne ustalenie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedłożonych przed nim po raz pierwszy, a które nie zostały złożone w postępowaniu przed EUIPO. Takie dokumenty złożone przez stronę dopiero na etapie postępowania przed Sądem UE podlegają odrzuceniu jako niedopuszczalne przez Sąd UE – bez konieczności badania ich mocy dowodowej<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> Por. np. wyrok NSA z 26 marca 2019 r., II GSK 230/17, «Legalis» nr 1939983.

<sup>58</sup> Wyrok NSA z 25 sierpnia 2015 r., II FSK 1858/13, «Legalis» nr 1332407.

<sup>59</sup> Por. wyroki Sądu UE: z 26 czerwca 2019 r., T-117/18, *Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v. EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:447, pkt 19 i 136; z 12 marca 2014 r., T-315/12, *Tubes Radiatori Srl v. OHIM*, ECLI:EU:T:2014:115, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo; z 24 listopada 2005 r., T-346/04, *Sadas SA v. OHIM*, EU:T:2005:420, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo; z 18 lutego 2004 r., T-10/03, *Koubi v. OHIM – Flabesa (CONFORFLEX)*, Rec. s. II-719, pkt 52; z 29 kwietnia 2004 r., T-399/02, *Eurocermex v. OHIM (Kształt butelki piwa)*, Rec. s. II-1391, pkt 52; z 10 listopada 2004 r., T-396/02, *Storck v. OHIM (Kształt cukierka)*, Zb. Orz. s. II-3821, pkt 24; z 21 kwietnia 2005 r., T-164/03, *Ampafrance v. OHIM – Johnson & Johnson (monBeBé)*, Zb. Orz. s. II-1401, pkt 29.

## 7. UWAGI KOŃCOWE

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że decydującą przesłanką pozytywną nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej jest jego używanie w obrocie w funkcji znaku towarowego, skutkujące wskazaniem komercyjnego źródła pochodzenia towaru lub usługi<sup>60</sup>. Używanie oznaczenia powinno skutkować powstaniem asocjacji pomiędzy towarem lub usługą a przedsiębiorcą, od którego on pochodzi<sup>61</sup>. Podejście sądów europejskich do rozumienia pozytywnej przesłanki „używania oznaczenia w funkcji znaku towarowego” skutkującej powstaniem wtórnej zdolności odróżniającej – jest coraz bardziej liberalne. Jak przyjmuje się w orzecznictwie sądów europejskich, do jej nabycia prowadzi nie tylko używanie oznaczenia w tradycyjnie rozumianej funkcji znaku towarowego, lecz także używanie w innych funkcjach, na przykład jako całości lub części nazwy witryny internetowej lub domeny internetowej. Jedynym warunkiem jest identyfikacja handlowego pochodzenia towaru od konkretnego przedsiębiorcy przez właściwą grupę uważnych konsumentów.

Przesłanką pozytywną nabycia wtórnej zdolności odróżniającej może być również – jak stwierdził TSUE w orzecznictwie – częste używanie nawet znaku opisowego (np. kształtu towaru) przez jedyne przedsiębiorcę dla danej grupy towarów pod warunkiem, że w wyniku tego używania znaczna część zainteresowanych konsumentów kojarzy ten znak z tym jednym konkretnym przedsiębiorcą, a nie innym podmiotem gospodarczym. Natomiast przesłanką negatywną nabycia wtórnej zdolności odróżniającej – co podkreślił w orzecznictwie NSA – jest równoczesne używanie takiego samego oznaczenia dla określonej klasy towarów lub usług przez wielu przedsiębiorców, gdyż z reguły nie prowadzi ono do wskazania komercyjnego pochodzenia towaru lub usługi.

---

<sup>60</sup> Por. np. K. SZCZEPANOWSKA-KOZŁOWSKA, *Zdolność...*, s. 675; R. SKUBISZ, *Uzyskanie...*, s. 212; M. MAZUREK, *Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowego*, «Białostockie Studia Prawnicze» 19/2015, s. 182.

<sup>61</sup> Wyrok NSA z 14 stycznia 2015 r., II GSK 1815/14.



Postępująca liberalizacja podejścia judykatury do wymogu „używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego” może prowadzić do monopolizowania oznaczeń niemających zdolności rejestracyjnej, tj. oznaczeń opisowych czy powszechnie stosowanych w obrocie, przez globalnie działające firmy, dla których poniesienie znaczących nakładów na promocję i reklamę swoich towarów lub usług nie będzie stwarzało żadnych trudności.

Wskazanie na komercyjne pochodzenie towaru lub usługi od konkretnego przedsiębiorcy, od którego zależy nabycie wtórnej zdolności odróżniającej, może nastąpić nie tylko wskutek używania znaku przez jego umieszczanie na towarach lub usługach, lecz także wskutek wzrastającej rozpoznawalności danego oznaczenia wśród właściwej grupy rozważnych konsumentów. Może to skutkować odejściem od tradycyjnego rozumienia podstawowej funkcji znaku towarowego, a mianowicie funkcji oznaczenia pochodzenia, zwanej też funkcją wyróżniającą lub dystynktywną, która polega na informowaniu nabywców o pochodzeniu towaru.

Instytucja wtórnej zdolności odróżniającej może być skutecznym narzędziem uzyskania rzeczywistej wyłączności płynącej z rejestracji w stosunku zwłaszcza do oznaczeń powszechnie stosowanych w obrocie lub oznaczeń opisowych, które z uwagi na interes publiczny powinny pozostawać w domenie publicznej. Może być środkiem do monopolizowania i blokowania dostępu do oznaczeń, do których powinien być swobodny dostęp wszystkich przedsiębiorców. W konsekwencji może być skutecznym instrumentem walki z konkurencją w poszczególnych sektorach gospodarki dla dużych firm, które są w stanie ponieść wysokie nakłady na promocję i reklamę w celu stworzenia u konsumentów asocjacji między znakiem a konkretnym przedsiębiorcą, od którego pochodzą oznaczane nim towary lub usługi.

Dowody na okoliczność nabycia przez znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej powinny być przedłożone przez zgłaszającego lub uprawnionego w postępowaniu przed właściwym organem (UP lub EUIPO), nie zaś dopiero w postępowaniu przed sądem (WSA w Warszawie, NSA czy Sądem UE). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jako sąd pierwszej instancji może prowadzić jedynie uzupełniające

postępowanie dowodowe, przy czym – zgodnie z art. 106 § 3 p.p.s.a. – do dyspozycji sądu pozostaje możliwość przeprowadzenia z urzędu lub na wniosek strony dowodu uzupełniającego z dokumentu. Z możliwości tej sąd może skorzystać, ale nie musi, bowiem podkreślenia wymaga, że model sądowej kontroli działalności administracji publicznej polega na orzekaniu co do zgodności z prawem, nie zaś na zastępowaniu organów administracji w załatwianiu powierzonych im spraw. W konsekwencji celem postępowania dowodowego prowadzonego przez sąd administracyjny w trybie art. 106 § 3 p.p.s.a. nie jest ustalenie stanu faktycznego sprawy administracyjnej, lecz ocena, czy organy ustaliły ten stan zgodnie z regułami obowiązującymi w procedurze administracyjnej.

#### WÓTÓRNA ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCA JAKO PRZESŁANKA WARUNKUJĄCA UDZIELENIE LUB ODMOWĘ UNIEWAŻNIENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

##### Streszczenie

Artykuł stanowi analizę koncepcji nabycia wtórnej zdolności odróżniającej w postępowaniu o udzielenie oraz w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej stanowi przesłankę warunkującą udzielenie, jak i odmowę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Przedstawiono rozumienie wymogu używania oznaczenia w funkcji znaku towarowego jako podstawowej przesłanki nabycia wtórnej zdolności odróżniającej oraz liberalne podejście do tej kwestii sądów europejskich. Wiele uwagi poświęcono kwestiom dotyczącym dowodów na wykazanie nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej oraz kontroli sądowno-administracyjnej rozstrzygnięć Urzędu Patentowego w tym zakresie.

W artykule poddano analizie powyższe zagadnienia zarówno na gruncie polskiego, jak i europejskiego prawa własności przemysłowej w odniesieniu do znaków towarowych, jak również wzięto pod uwagę dorobek orzecznictwa sądów europejskich oraz polskich sądów administracyjnych, tj. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

ACQUISITION OF SECONDARY DISTINCTIVENESS AS A PREREQUISITE  
FOR THE GRANT OR REFUSAL TO DECLARE INVALIDITY OF  
A TRADEMARK PROTECTION RIGHT

Summary

This article examines the concept of acquisition of distinctive character in the Polish proceedings for the registration of a trademark, and also in proceedings for the declaration of the invalidity of such a right. The acquisition of secondary distinctiveness is a prerequisite for the grant or refusal to declare the invalidity of a trademark protection right. The article presents the understanding of the requirement concerning the use of a mark as a trademark as the basic condition for the acquisition of secondary distinctiveness, and the liberal approach to this issue practised by the European courts. The article discusses evidence of the acquisition of secondary distinctiveness, and the review conducted by Polish administrative courts of the Polish Patent Office's decisions on such matters.

The article analyzes these issues with respect to Polish and European industrial property law on trademarks, and also considers the case law of the European and Polish administrative courts (the Warsaw Voivodeship Administrative Court and the Polish Supreme Administrative Court).

**Słowa kluczowe:** znaki towarowe; wtórna zdolność odróżniająca; udzielenie prawa ochronnego; unieważnienie prawa ochronnego; element znaku złożonego; używanie oznaczenia; używanie jako części zarejestrowanego znaku towarowego; odmowa unieważnienia.

**Keywords:** trademarks; distinctive character; the grant of registration; declaration of invalidity; element of a composite trademark; the use of a trademark; use of a mark as part of a registered trademark; refusal of a declaration of invalidity.

## Bibliografia

- HANUSZ A., *Dowód z dokumentu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi*, «PiP» 64.2/2009, s. 42-54.
- MAZUREK M., *Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowego*, «Białostockie Studia Prawnicze» 19/2015, s. 179-202.
- NOWIŃSKA E., PROMIŃSKA U., DU VALL M., *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2007.
- SIENCZYŁO-CHLABICZ J., *Wtórna zdolność odróżniająca jako okoliczność warunkująca udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy*, «PiP» 74.6/2019, s. 107-122.
- SIENCZYŁO-CHLABICZ J., *Kontrola sądownoadministracyjna postępowań przed Urzędem Patentowym w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej*, [w:] *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, XIV C, red. R. SKUBISZ, Warszawa 2017, s. 173-244.
- SIENCZYŁO-CHLABICZ J., *Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej jako przesłanka odmowy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy*, [w:] *Znaki towarowe i ich ochrona*, red. R. SKUBISZ, Warszawa 2019, s. 243-257.
- SKUBISZ R., *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997.
- SKUBISZ R., *Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia)*, «Białostockie Studia Prawnicze» 19/2015, s. 203-227.
- SKUBISZ R., *Funkcje znaku towarowego*, [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 222-242.
- SZCZEPANOWSKA-KOZŁOWSKA K., *Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego*, [w:] *System Prawa Prywatnego*, XIV B, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. SKUBISZ, Warszawa 2017, s. 637-722.