



**Departament Znaków  
Towarowych**

Warszawa, 18.08.2022 r.

Nasz znak: DT-ZM.Z.541319.4.aszw

Wasz znak:

**DECYZJA**

Na podstawie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324), Urząd Patentowy RP odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny **Wygodne zwroty** zgłoszony w dniu 22-03-2022 pod numerem Z.541319 przez ALLEKURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska.

**UZASADNIENIE**

Dnia 22-03-2022 pod numerem Z.541319 został zgłoszony w celu uzyskania prawa ochronnego przez ALLEKURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska, znak towarowy słowny **Wygodne zwroty** przeznaczony do oznaczania następujących usług z kl. 39 Klasyfikacji nicejskiej:

Kl. 39: usługi kurierskie w zakresie doręczania listów lub towarów, pośrednictwo w transporcie, spedycja, dostarczanie przesyłek, dostarczanie paczek, fracht jako przewóz towarów;

Po przeprowadzeniu badań Urząd Patentowy stwierdził, że na przedmiotowe oznaczenie, zgłoszone w charakterze znaku towarowego, ze względu na brak dostatecznych znamion odróżniających w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, nie może zostać udzielone prawo ochronne. Pismem z dnia 30.05.2022 r. Urząd Patentowy poinformował o tym fakcie Zgłaszającego, wyznaczając mu termin na wypowiedzenie się. Pomimo upływu wyznaczonego terminu Zgłaszający nie zajął stanowiska w sprawie.

**Urząd Patentowy RP na podstawie posiadanych materiałów stwierdził co następuje:**

W wyniku uzyskania prawa ochronnego na znak, uprawniony uzyskuje wyłączne prawo używania danego znaku w obrocie gospodarczym w odniesieniu do określonych towarów i usług. Znak taki musi charakteryzować się elementami, które utkwiają w świadomości przeciętnego odbiorcy, pozwolą zidentyfikować towar na rynku i wskażą zawsze to samo źródło pochodzenia towaru.

W świetle ustawy Prawo własności przemysłowej „nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone” o czym mówi art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 p.w.p. Zgodnie z art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 p.w.p. „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”.

Ocena, czy dane oznaczenie posiada dostateczne znamiona odróżniające, dokonywane jest przez Urząd Patentowy RP w toku postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Przedmiotem oceny jest oznaczenie rozumiane jako całość, przy czym badanie istnienia znamion odróżniających odbywa się zawsze przy uwzględnieniu towarów i usług do oznaczania których przeznaczony jest dany znak (por. wyrok NSA z 14 grudnia 2001r. sygn. II S.A. 3446/01). Podkreślenia wymaga fakt, iż oznaczenie posiadające dostateczne znamiona odróżniające to oznaczenie pozwalające na to, aby właściwy krąg odbiorców składający się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów towarów i usług oznaczonych danym znakiem, postrzegał wskazany towar i usługę, jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa.

W konsekwencji oznaczenie, które może uzyskać ochronę jako znak towarowy, nie powinno być oznaczeniem opisowym, czyli składającym się wyłącznie z elementów służących w obrocie do przekazywania informacji o cechach towarów i usług. Oznaczenie takie przekazuje bowiem informacje jedynie o nim samym, a nie wskazuje na pochodzenie sygnowanego nim towaru czy usługi z konkretnego źródła. Udzielenie prawa ochronnego na oznaczenia tego typu ograniczałoby nadmiernie swobodę działania innych uczestników obrotu gospodarczego i uniemożliwiałoby normalne funkcjonowanie rynku. Ponadto, zamykałoby konkurentom możliwość informowania klientów o cechach towaru, monopolizując używanie takiego oznaczenia na rzecz jednego przedsiębiorcy.

Funkcją znaku towarowego jest identyfikowanie w obrocie danego towaru lub usługi. Za opisowe należy uznać oznaczenia, które zbudowane zostały wyłącznie z elementów opisowych. Wystarczy przy tym, że oznaczenie takie będzie stanowić opis nawet jednej właściwości towarów lub usług, dla których oznaczenie ma być przeznaczone (zob. wyrok TSUE z 10.03.2011 r., C 51/10, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v. OHIM, Zb. Orz. 2011, s.I 1541).

W toku oceny, czy dane oznaczenie posiada dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić zarówno okoliczności obiektywne, jak i subiektywne z nim związane. Istotnymi okolicznościami, które należy między innymi wziąć pod uwagę są rodzaj oznaczenia, ogólne wrażenie, które dane oznaczenie wywołuje w ramach całości znaku towarowego, natura zgłoszonych towarów/usług, warunki dystrybucji i sprzedaży, stopień uwagi ich potencjalnych nabywców, a także inne relewantne okoliczności, w tym skutki, jakie będą wynikać z udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie, będące oznaczeniem opisowym czy też informacyjnym.

Ocena zdolności odróżniającej oznaczenia dla konkretnego towaru i usługi powinna uwzględniać zwykłe warunki obrotu, a więc aktualną możliwość pełnienia przez oznaczenie funkcji wskazywania na pochodzenie towaru i usługi.

Zgłoszone oznaczenie słowne **Wygodne zwroty** ma postać sloganu i przeznaczone jest do oznaczania usług z kl. 39 Klasyfikacji nicejskiej:

Kl. 39: Usługi kurierskie w zakresie doręczania listów lub towarów, pośrednictwo w transporcie, spedycja, dostarczanie przesyłek, dostarczanie paczek, fracht jako przewóz towarów;

Ustalając krąg odbiorców przedmiotowego oznaczenia należy wskazać, że zostało przeznaczone do sygnowania ww. usług z kl. 39. Zgodnie z wyrokiem z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik” Meyer przeciętny konsument danej kategorii produktów jest właściwie poinformowany, dostatecznie spostrzegawczy i rozsądny. Należy także uwzględnić, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od kategorii danych towarów lub usług. Wysoki poziom uwagi jest przypisywany towarom i usługom, które są rzadkie i kosztowne.

Odbiorcą zgłoszonych szeroko pojętych usług kurierskich i spedycji jest ogół społeczeństwa, podmioty profesjonalne i osoby prywatne przejawiające przeciętny poziom uwagi. W związku z tym relewantny krąg odbiorców usług sygnowanych przedmiotowym oznaczeniem jest szeroki.

Co do zasady przy sloganach uznaje się, że poziom uwagi konsumentów w stosunku do haseł promocyjnych jest niski [zob. wyroki SUE: z dnia 17 listopada 2009 r., T-473/08 THINKING AHEAD; z dnia 5 lutego 2002 r., T-130/01 REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS].

Urząd Patentowy RP po przeprowadzeniu badania stwierdził, iż oznaczenie **Wygodne zwroty** nie posiada znamion odróżniających. Jest to określenie ogólnoinformacyjne, stanowiące slogan reklamowy, które nie nadaje się do odróżniania usług Zgłaszającego od usług tego samego rodzaju oferowanych przez innych przedsiębiorców działających w tej branży. Właściwość ta jest podstawową cechą znaku towarowego, która wynika z roli, jaką spełnia on w obrocie gospodarczym. Przedmiotowe oznaczenie składa się z prostych słów oraz pełni rolę bardziej komunikatu, niż oznaczenia które posiada funkcję odróżniającą, zaś niedopuszczalne jest udzielenie prawa ochronnego na znak, który nie pozwala na przypisanie go określonemu przedsiębiorcy. W wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r. W sprawie T-102/18 UPGRADE YOUR PERSONALITY Sąd UE orzekł, że brak charakteru odróżniającego można stwierdzić już wtedy, gdy semantyczna treść rozpatrywanego oznaczenia słownego wskazuje konsumentom jedną z cech towaru lub usługi, która dotyczy jego lub jej wartości rynkowej i chociaż nie jest precyzyjna, zawiera przesłanie reklamowe lub zachęcające do zakupu, nie wskazuje natomiast pochodzenia handlowego danego towaru lub danej usługi. Konsument jest przyzwyczajony do reklam zawierających, wyraźnie lub w sposób dorozumiany, nierealistyczne obietnice. Wynika stąd, że

semantyczna treść zgłoszonego znaku towarowego zwraca uwagę konsumenta na cechę, która choć niesprecyzowana, zawiera raczej informację o charakterze promocyjnym czy reklamowym, którą odbiorcy tak właśnie będą traktować, aniżeli informację na temat pochodzenia handlowego oznaczonych tym znakiem towarów i usług.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż sam fakt, że dane oznaczenie jest sloganem reklamowym nie przesądza jeszcze o braku zdolności odróżniającej. Znaki towarowe będące sloganami reklamowymi oceniane są tak jak wszystkie inne zgłoszone znaki, w świetle normy art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pwp, w szczególności pod kątem opisowości i dystynktywności (wyrok z dn. 21.01.2010 r. w sprawie C-398/08; wyrok z dn. 29.01.2015 r. w sprawie T-609/13;). Slogan reklamowy może być oceniony jako dystynktywny, w szczególności gdy nie ogranicza się do zwykłego przekazu reklamowego, lecz charakteryzuje się pewną oryginalnością. Musi on być na tyle fantazyjny, by utwalił w pamięci konsumenta więź łączącą sygnowane nim towary/usługi z przedsiębiorcą. W przypadku oznaczenia **Wygodne zwroty** mamy do czynienia jednak wyłącznie ze zwykłym przekazem reklamowym o uniwersalnym i ogólnoinformacyjnym charakterze, wspólnym wielu branżom, co potwierdza jego warstwa znaczeniowa przekazująca sobą informację, iż sygnowana znakiem oferta usług jest wygodna dla klientów i polega na dostarczaniu towaru z możliwością nieskomplikowanego, prostego jego zwrotu.

Mając na względzie relewantny krąg odbiorców i zgłoszone do sygnowania znakiem usługi należy stwierdzić, że oznaczenie słowne **Wygodne zwroty** jako całość, nie spełnia przesłanek do tego, aby zostać uznanym za znak towarowy i nie będzie odbierane jako znak towarowy przez odbiorcę. Przedmiotowe oznaczenie jest na tyle ogólne i pospolite, że nie przywołuje w świadomości potencjalnych odbiorców powiązania z pochodzeniem gospodarczym w ten sposób oznaczonych usług. Pozbawione jest elementów mających odróżniające cechy, takich jak fantazyjne elementy słowne lub graficzne oraz nie zawiera żadnych dodatkowych informacji, takich jak np. nazwa firmy, które umożliwiłyby przypisanie tego oznaczenia konkretnemu przedsiębiorcy. Powoduje to, że w przedmiotowej sprawie trudno odnaleźć jakiegokolwiek cechy wskazujące na pochodzenie usług od konkretnego przedsiębiorcy, a nawet odróżniające same tylko usługi od innych, podobnych na rynku.

Przedmiotowe oznaczenie jako całość informuje potencjalnego odbiorcę o rodzaju świadczonej usługi i jej właściwości. Relewantny odbiorca zostaje poinformowany, iż zgłoszone usługi kurierskie umożliwiają klientom wygodne, a więc proste, szybkie, nieskomplikowane zwroty dostarczanych przesyłek. Słownikowe znaczenie terminu „wygodne” to: „taki, który zapewnia wygodę” (sjp.pl); „wygodna” to: „wszystko co ułatwia wykonywanie jakichś czynności” (sjp.pl). Termin „zwroty” to l.m. terminu „zwrot” znaczącego: „zwrócenie czegoś ” (sjp.pwn.pl). Warstwa słowna oznaczenia informuje zatem odbiorcę, iż dostarczane przesyłki w razie takiej potrzeby zostaną w sposób wygodny - łatwy dla odbiorcy, zwrócone do nadawcy. Usługa zakupów on-line połączona z dostarczeniem do konsumenta zamówionego towaru jest ściśle

powiązana z możliwością jego zwrotu i jest to element składający się na świadczonej usłudze kurierską.

Oznaczenie **Wygodne zwroty** jest zatem dosłowne, ma charakter opisowy względem wykazu, używa słów podstawowych do poinformowania konsumentów o usłudze. Przedmiotowe oznaczenie powinno pozostać ogólnodostępne w domenie publicznej dla innych uczestników rynku do wskazania na rodzaj i właściwość usług branży kurierskiej.

Reasumując, oznaczenie słowne **Wygodne zwroty** ma charakter opisowy, a nie fantazyjny względem wskazanego zakresu ochrony. Jest oznaczeniem niedystynktywnym, ogólnoinformacyjnym, pozbawionym znamion odróżniających, które pozwalają na zindywidualizowanie zgłoszonych dla oznaczenia nim towarów na rynku pod względem źródła oznaczenia. Składa się z elementów słownych, które funkcjonują na rynku i nie można na nie udzielić prawa wyłącznego tylko jednemu podmiotowi bez naruszania uprawnień innych podmiotów. Przedmiotowe oznaczenie ze względu na interes ogólny nie powinno być monopolizowane przez jeden podmiot, ponieważ mogłoby to prowadzić do utrudnień w obrocie gospodarczym. Urząd Patentowy RP uznał, że zgłoszone oznaczenie nie nadaje się do odróżniania zgłoszonych usług w obrocie i odmawia udzielenia prawa ochronnego.

**Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Urząd Patentowy orzekł jak w sentencji.**

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Urząd Patentowy RP w terminie dwóch miesięcy od dnia jej doręczenia. Opłata za wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi 100 złotych i jest uiszczana na konto Urzędu. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść za pośrednictwem Urzędu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie przedmiotowej decyzji. Opłata za wpis od skargi wynosi 1000 złotych i jest uiszczana na konto Sądu. Strona może ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy. Ponadto strona może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Urzędowi oświadczenia o zrzeczeniu się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Agnieszka Szeweryn

Asesor

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego

Otrzymuje:

**ALLEKURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ**