

**NARUSZENIE PRAWA
DO ZNAKU TOWAROWEGO
RENOMOWANEGO**

Studium prawnoporównawcze

Joanna Sitko

MONOGRAFIE



Wolters Kluwer

NARUSZENIE PRAWA DO ZNAKU TOWAROWEGO RENOMOWANEGO

Studium prawnoporównawcze

Joanna Sitko

MONOGRAFIE

Zamów książkę w księgarni internetowej

proinfo.pl
księgarnia internetowa

Stan prawny na 10 grudnia 2018 r.

Publikacja dofinansowana przez Politechnikę Lubelską

Redakcja serii:

Janusz Barta

Ryszard Markiewicz

Andrzej Matlak

Alicja Pollesch

Recenzent

Prof. dr hab. Urszula Promińska

Wydawca

Monika Pawłowska

Redaktor prowadzący

Paulina Staniszevska-Chudzik

Opracowanie redakcyjne

Michał Dymiński

Łamanie

Studio Grafiki Komputerowej Andrzej Gudowski

© Copyright by

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019

ISBN 978-83-8160-370-6

ISSN 1897-4392

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. 22 535 82 19

e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl

www.wolterskluwer.pl

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

Spis treści

Wykaz skrótów	11
Wstęp.....	17
Rozdział I	
Znak towarowy renomowany jako kategoria normatywna	
– istota i geneza	27
1. <i>Ratio legis</i> ochrony znaków towarowych renomowanych.....	27
2. Ewolucja pojęcia i ochrony znaku towarowego renomowanego w federalnym prawie amerykańskim.....	40
3. Ewolucja pojęcia i ochrony znaku towarowego renomowanego w prawie Unii Europejskiej.....	48
4. Ewolucja pojęcia i ochrony znaku towarowego renomowanego w prawie polskim	61
5. Ewolucja pojęcia i ochrony znaku towarowego renomowanego w prawie międzynarodowym.....	73
Rozdział II	
Renoma znaku towarowego	76
1. Renoma jako kryterium wyodrębnienia osobnej kategorii znaków towarowych a powszechna znajomość znaku	76
2. Pojęcie renomy znaku towarowego w aspekcie przedmiotowym i podmiotowym.....	89
2.1. Federalne prawo amerykańskie.....	89
2.2. Prawo Unii Europejskiej i prawo polskie	91
3. Pojęcie renomy znaku towarowego w aspekcie terytorialnym	98
3.1. Federalne prawo amerykańskie.....	98
3.2. Prawo Unii Europejskiej i prawo polskie	99

4. Pojęcie renomy znaku towarowego w aspekcie czasowym	104
4.1. Federalne prawo amerykańskie.....	104
4.2. Prawo Unii Europejskiej i prawo polskie	108
5. Dowody na istnienie renomy znaku.....	113
5.1. Federalne prawo amerykańskie.....	113
5.2. Prawo Unii Europejskiej i prawo polskie	122
6. Wnioski.....	138

Rozdział III

Ustawowe znamiona używania kolizyjnego oznaczenia jako działania naruszającego prawo

do znaku towarowego renomowanego	142
1. Używanie kolizyjnego oznaczenia w handlu, w obrocie handlowym, w obrocie gospodarczym	142
1.1. Federalne prawo amerykańskie.....	142
1.2. Prawo Unii Europejskiej i prawo polskie	147
2. Używanie kolizyjnego oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług.....	149
2.1. Federalne prawo amerykańskie.....	149
2.2. Prawo Unii Europejskiej i prawo polskie	151
3. Używanie kolizyjnego oznaczenia jako znaku towarowego a wpływ używania kolizyjnego oznaczenia na funkcje pełnione przez znak towarowy renomowany.....	156
3.1. Federalne prawo amerykańskie.....	156
3.2. Prawo Unii Europejskiej i prawo polskie	163
4. Zasada słuszności w prawie amerykańskim a brak zgody uprawnionego na używanie kolizyjnego oznaczenia w prawie UE oraz bezprawność używania kolizyjnego oznaczenia w prawie polskim.....	181
4.1. Federalne prawo amerykańskie.....	181
4.2. Prawo Unii Europejskiej i prawo polskie	183
5. Terytorialny zakres używania kolizyjnego oznaczenia a używanie kolizyjnego oznaczenia w internecie	187
5.1. Federalne prawo amerykańskie.....	187
5.2. Prawo Unii Europejskiej i prawo polskie	188
6. Wnioski.....	193

Rozdział IV**Przesłanki naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego uwarunkowane relacjami zachodzącymi pomiędzy oznaczeniami i towarami.....**

1. Tożsamość lub podobieństwo oznaczeń.....	198
1.1. Federalne prawo amerykańskie.....	198
1.2. Prawo Unii Europejskiej i prawo polskie.....	206
2. Brak wymogu podobieństwa towarów.....	232
2.1. Federalne prawo amerykańskie.....	232
2.2. Prawo Unii Europejskiej i prawo polskie.....	234
3. Skojarzenie/związek zachodzący pomiędzy znakiem renomowanym a kolizyjnym oznaczeniem.....	241
3.1. Federalne prawo amerykańskie.....	241
3.2. Prawo Unii Europejskiej i prawo polskie.....	243
4. Wnioski.....	254

Rozdział V**Skutek używania kolizyjnego oznaczenia jako przesłanka naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego.....**

1. Formy zjawiskowe naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego.....	262
2. Szkodliwość dla odróżniającego charakteru znaku towarowego renomowanego/osłabienie znaku towarowego renomowanego przez rozmycie.....	267
2.1. Federalne prawo amerykańskie.....	267
2.2. Prawo Unii Europejskiej i prawo polskie.....	272
3. Szkodliwość dla renomy znaku towarowego renomowanego/osłabienie znaku towarowego renomowanego przez przyćmienie.....	282
3.1. Federalne prawo amerykańskie.....	282
3.2. Prawo Unii Europejskiej i prawo polskie.....	287
4. Czerpanie nienależnych korzyści z renomy lub odróżniającego charakteru znaku towarowego renomowanego (pasożytnictwo).....	291
4.1. Federalne prawo amerykańskie.....	291
4.2. Prawo Unii Europejskiej i prawo polskie.....	292
5. Wnioski.....	305

Rozdział VI

Okoliczności wyłączające naruszenie prawa do znaku

towarowego renomowanego	308
1. Okoliczności wyłączające naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego w federalnym prawie amerykańskim	308
1.1. Uczciwe użycie kolizyjnego oznaczenia	308
1.2. Opisowe użycie kolizyjnego oznaczenia	310
1.3. Nominatywne użycie kolizyjnego oznaczenia	311
1.4. Użycie kolizyjnego oznaczenia w reklamie porównawczej.....	314
1.5. Użycie kolizyjnego oznaczenia w ramach parodii, krytyki lub komentarza	316
1.6. Użycie kolizyjnego oznaczenia w związku z relacjonowaniem i komentowaniem wiadomości.....	321
1.7. Niehandlowe użycie kolizyjnego oznaczenia	322
1.8. Doktryna pierwszej sprzedaży w federalnym prawie amerykańskim	325
1.9. „Porzucenie” znaku towarowego renomowanego	329
2. Okoliczności wyłączające naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim	331
2.1. Uzasadniona przyczyna używania kolizyjnego oznaczenia (<i>due cause</i>)	331
2.2. Dozwolone używanie oznaczeń (art. 14 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 i art. 156 p.w.p.)	341
2.3. Użycie kolizyjnego oznaczenia w reklamie porównawczej.....	354
2.4. Prawo użytkownika uprzedniego.....	357
2.5. Wyczerpanie prawa do znaku renomowanego	365
2.6. Tolerowanie przez uprawnionego do znaku towarowego renomowanego używania kolizyjnego znaku towarowego przez osobę trzecią	373
2.7. Brak rzeczywistego używania znaku towarowego renomowanego	376

Rozdział VII**Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego**

a czyn nieuczciwej konkurencji	391
1. Możliwości ochrony znaku towarowego renomowanego na gruncie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w USA, UE i Polsce.....	391
1.1. Federalne prawo amerykańskie.....	391
1.2. Prawo Unii Europejskiej.....	393
1.3. Prawo polskie	396
2. Przesłanki ochrony znaku towarowego renomowanego wynikające z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.	397
2.1. Uwagi wprowadzające.....	397
2.2. Sprzecznność z prawem lub dobrymi obyczajami	402
2.3. Zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta.....	405
2.4. Przesłanki szczególne	413
3. Relacja przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzenia 2017/1001 do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aspekcie możliwości ochrony znaku towarowego renomowanego	419
3.1. Uwagi wprowadzające.....	419
3.2. Możliwość kumulatywnego stosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz odpowiednio rozporządzenia 2017/1001 w aspekcie ochrony znaku towarowego renomowanego	423
3.3. Przesłanki stosowania art. 3 ust. 1 u.z.n.k. dla ochrony znaku towarowego renomowanego chronionego na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej lub rozporządzenia 2017/1001.....	432
Podsumowanie	443
Bibliografia	459
Spis wyroków sądów amerykańskich.....	473
Spis wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Sądu UE.....	478
Spis wyroków sądów polskich	484

Wykaz skrótów

Akty prawne

- BGB – Bürgerliches Gesetzbuch z 18.08.1896 r.
- CdCiv – Code Civil z 21.03.1804 r.
- dyrektywa 89/104/EWG – dyrektywa Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 40 z 1989 r., s. 1)
- dyrektywa 2005/29/WE – dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.05.2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. WE L 149, s. 22)
- dyrektywa 2008/95/WE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 299, s. 25)
- dyrektywa 2015/2436 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 1.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 336, s. 1)
- FTDA – Federal Trademark Dilution Act z 1995 r., ustawa z 30.11.1995 r., Public Law 104-98, 109 Stat. 985 (1996)

- k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
- konwencja paryska – konwencja paryska z 20.03.1883 r. o ochronie własności przemysłowej (Dz.U. z 1975 r. poz. 51)
- k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)
- Lanham Act – Trademark Act 1946 – ustawa z 5.07.1946 r., Public Law 79-489, 60 Stat. 42
- MarkenG – Markengesetz z 24.10.1994 r.
- p.w.p. – ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776)
- projekt ustawy o zmianie p.w.p. – projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, dokument nr UC129 (<http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312450>, dostęp: 20.11.2018 r.)
- rozporządzenie 40/94 – rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20.12.1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE L 11 z 1994 r., s. 1)
- rozporządzenie 207/2009 – rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE L 78, s. 1)
- rozporządzenie 2017/1001 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154, s. 1)
- TDRA – Trademark Dilution Revision Act z 2006 r., ustawa z 6.10.2006 r., Public Law 109-312, 120 Stat. 1730 (2006)
- TFUE – wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 326 z 2012 r., s. 47-390)
- TRIPS – Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelktualnej (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), opubl. w języku polskim (Dz.U. z 1996 r. poz. 143, załącznik)
- U.S.C. – United States Code (Kodeks Stanów Zjednoczonych)
- u.z.n.k. z 1926 r. – ustawa z 2.08.1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. poz. 559 ze zm.)

u.z.n.k.	– ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.)
UWG	– Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – niemiecka ustawa z 3.07.2004 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
u.z.t.	– ustawa z 31.01.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. poz. 17 ze zm.)
wspólne zalecenia WIPO	– wspólne zalecenia WIPO dotyczące postanowień w zakresie ochrony znaków towarowych powszechnie znanych

Czasopisma

Biul. SN	– Biuletyn Sądu Najwyższego
C-K J. Intell. Prop.	– Chicago-Kent Journal of Intellectual Property
D.	– Recueil Dalloz
Dz.U.	– Dziennik Ustaw
Dz.Urz.	– Dziennik Urzędowy
E.I.P.R.	– European Intellectual Property Review
EPS	– Europejski Przegląd Sądowy
EP	– Edukacja Prawnicza
Fordham Intell. Prop., Media & Ent. L. J.	– Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal
GRUR	– Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
Glosa	– Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach
IIC	– International Review of Industrial Property and Copyright Journal
Harv. L. Rev.	– Harvard Law Review
Y. L. J.	– Yale Law Journal
MoP	– Monitor Prawniczy
OG	– Orzecznictwo Gospodarcze

OSA	– Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSN	– Orzecznictwo Sądu Najwyższego
OSP	– Orzecznictwo Sądów Polskich
PiP	– Państwo i Prawo
PPH	– Przegląd Prawa Handlowego
PrSp	– Prawo Spółek
PS	– Przegląd Sądowy
SPP	– Studia Prawa Prywatnego
T.M. Rep.	– Trademark Reporter
USPQ	– United States Patents Quarterly
U. Pen. L. Rev.	– University of Pennsylvania Law Review
Wok.	– Wokanda
WUP	– Wiadomości Urzędu Patentowego
ZNUJ PWOWI	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej

Organy orzekające

C.A.	– Cour d'appel
EUIPO	– Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
ETS	– Europejski Trybunał Sprawiedliwości (wcześniejsza nazwa, zastąpiona obecnie przez określenie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
KO	– Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym
NSA	– Naczelny Sąd Administracyjny
OHIM	– Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznej
SA	– Sąd Apelacyjny
SN	– Sąd Najwyższy
SO	– Sąd Okręgowy
Sąd UE	– Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu
T.T.A.B.	– Trademark Trial and Appeal Board – organ odwoławczy przy USPTO
TGI	– Tribunal de grande instance

TS	– Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu
UPRP	– Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
USPTO	– United States Patent and Trademark Office (Urząd Stanów Zjednoczonych ds. Patentów i Znaków Towarowych)

Inne skróty

art.	– artykuł
Cal.	– California
cz.	– część
Cir.	– Circuit
Cong. Rec.	– Congressional Record
D.	– District
D. Or.	– District Oregon
E.D.	– Eastern District
E.D.N.Y.	– Eastern District of New York
E.D. Va.	– Eastern District of Virginia
EWG	– Europejska Wspólnota Gospodarcza
EOG	– Europejski Obszar Gospodarczy
Geo.	– the reign of George III
Rep Pat. Cas.	– Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
INTA	– the International Trademark Association
ITU	– <i>intent to use</i>
Minn.	– Minnesota
N.D.	– North District
N.D. Ill.	– North District Illinois
N.D.N.Y.	– North District of New York
np.	– na przykład
nr	– numer
pkt	– punkt
por.	– porównaj

poz.	– pozycja
publ.	– publikowany
r.	– rok
RLUC	– Restatement of the Law (Third) of Unfair Competition
red.	– redakcja
rozdz.	– rozdział
rozp.	– rozporządzenie
RP	– Rzeczpospolita Polska
s.	– strona
S.D.	– Southern District
S.D.N.Y.	– Southern District of New York
sygn.	– sygnatura
t.	– tom
tj.	– to jest
tzw.	– tak zwany
UE	– Unia Europejska
USA	– United States of America
ust.	– ustęp
W.D.	– Western District
W.D. Ky.	– Western District of Kentucky
W.D. Tex.	– Western District of Texas
W.D. Wash.	– Western District of Washington
w zw.	– w związku
WE	– Wspólnoty Europejskie
WIPO	– Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization)
zd.	– zdanie
ze zm.	– ze zmianami
zob.	– zobacz

Wstęp

Znaki towarowe renomowane stanowią szczególną kategorię znaków towarowych, gdyż realizowane przez nie funkcje wykraczają znacząco poza podstawową funkcję znaku, jaką jest wskazywanie na pochodzenie towarów (usług) z określonego przedsiębiorstwa. Nie są więc jedynie nośnikami informacji o źródle pochodzenia oznaczonych nimi towarów (usług), ale również, co do zasady, spełniają funkcję jakościową, stanowiąc w oczach odbiorców symbol określonej jakości i cech posiadanych przez towary (usługi), oraz funkcję reklamową, zachęcając do zakupu danych towarów (usług). Są także wartością samą w sobie. Obecnie bowiem znak towarowy renomowany jako taki staje się niemal towarem, głównym przedmiotem zainteresowania odbiorcy, spychając na dalszy plan produkt lub usługę, którą sygnuje. W piśmiennictwie można spotkać pogląd, zgodnie z którym konsument, kupując towar oznaczony renomowanym znakiem towarowym, „nabywa jednocześnie trzy powiązane produkty, tj. produkt w jego materialnym wymiarze (np. zegarek, samochód, portfel itp.), informacje na temat owego materialnego produktu (np. informację o jego składzie, trwałości, sposobie wytworzenia) oraz produkt niematerialny, taki jak sława, prestiż, spokój sumienia lub po prostu miłe uczucie”¹. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na rozmaite pozytywne skojarzenia, które wywołuje w świadomości odbiorców sam znak *per se*. Coraz częściej to znak towarowy, a nie towar jako taki jest synonimem statusu społecznego czy przynależności do określonej społeczności. Spostrzeżenia te można odnieść przede wszystkim do kategorii znaków określanych mianem renomowanych, do których należy zaliczyć np. znak Chanel, Mercedes czy Coca-Cola. Jak słusznie zauważa

¹ S.J. Dilbary, *Famous Trademarks and the Rational Basis for Protecting „Irrational Beliefs”*, George Mason Law Review 2007/14, s. 607–608.

K. Assaf: „Znak towarowy «Coca-Cola» oprócz tego, że wskazuje na pochodzenie towaru, jest kojarzony z wolnością, młodością, radością i globalizacją. Znak «Chanel» natomiast utożsamiany jest nie tylko z perfumami i ubiorami, ale także jest synonimem elitarności, inteligencji i europejskiego szyku”².

Problematyka naruszenia prawa do znaku renomowanego omawiana jest w niniejszej pracy w oparciu o regulacje obowiązujące w prawie polskim, prawie Unii Europejskiej oraz federalnym prawie amerykańskim. Znak towarowy renomowany jako pojęcie normatywne występuje w każdym z tych systemów prawnych i każdy z nich przewiduje szczególną normatywną ochronę znaków towarowych renomowanych, niezależną od tej, jaka zapewniana jest znakom zwykłym. O ile wybór prawa polskiego i unijnego jest dość oczywisty (zważywszy na miejsce i język publikacji), o tyle krótkiego uzasadnienia wymaga decyzja o wyborze prawa amerykańskiego. Otóż federalne prawo amerykańskie wydaje się idealnym odniesieniem dla analizy rozwiązań przyjętych w prawie unijnym, a tym samym i polskim (ze względu na symetrię regulacji prawnych obowiązujących w dziedzinie znaków renomowanych unijnych i krajowych), gdyż jest to system prawa, który znacząco się różni od prawa unijnego i polskiego w podejściu nie tylko do samego pojęcia znaku renomowanego, ale również zasad i przesłanek jego ochrony.

Należy też dodać, że poza zakresem rozważań w niniejszej monografii znajdują się kwestie dotyczące ochrony znaku renomowanego na podstawie stanowych regulacji prawnych. Przede wszystkim omawianie osobno rozwiązań przyjętych we wszystkich 50 stanach USA wydaje się niecelowe w pracy, dla której kluczową kwestią jest analiza zagadnień związanych z naruszeniem prawa do znaku renomowanego w prawie rodzimym, jak też w prawie unijnym z racji jego bezpośredniego obowiązywania w Polsce, a prawo federalne amerykańskie stanowi jedynie punkt odniesienia do analizy rozwiązań obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. Ponadto zamieszczenie w pracy odniesień do przepisów obowiązujących we wszystkich 50 stanach (czy też nawet w kilku wybranych stanach ze względu na ich najbardziej reprezentatywny charakter) w znaczącym stopniu ograniczyłoby przejrzystość prowadzonych rozważań.

² K. Assaf, *The Dilution of Culture and the Law of Trademarks*, *The Journal of Law and Technology* 2008/1, s. 55.

Zagadnienia dotyczące renomowanego znaku towarowego i jego ochrony w prawie polskim i Unii Europejskiej stały się w ostatnim czasie szczególnie aktualne, po pierwsze, ze względu na zmiany, jakie w tym zakresie pojawiły się w związku z obszernie wprowadzanymi nowelizacjami dotyczącymi prawa znaków towarowych zarówno krajowych, jak i unijnych, oraz, po drugie, ze względu na liczne wyroki wydawane w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Wyroki te mają znaczący wpływ na sposób postrzegania pojęcia znaku renomowanego oraz zasad jego ochrony, wprowadzając m.in. definicję samego znaku renomowanego³, pojęcia czerpania nienależnych korzyści z renomy znaku⁴, przesłankę naruszenia prawa do znaku renomowanego w postaci istnienia związku pomiędzy spornymi znakami⁵, wymogu zmian rynkowego zachowania konsumentów w kontekście oceny działania na szkodę renomy lub odróżniającego charakteru znaku renomowanego⁶, czy też sposobu interpretacji pojęcia uzasadnionej przyczyny używania znaku przez naruszcziela prawa do znaku renomowanego⁷. Należy nadmienić, że ze względu na dokonywaną w wymienionych wyrokach wykładnię przepisów kolejnych dyrektyw w trybie prejudycjalnym wytyczne płynące z tych orzeczeń mają zastosowanie również wobec sporów toczących się na gruncie prawa polskiego w danym zakresie objętym przepisami dyrektywy⁸.

³ Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97, *General Motors Corporation przeciwko Yplon SA*, pkt 31, ECLI:EU:C:1999:408, tłum. wyroku M. Mazurek [w:] *Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji*, red. R. Skubisz, Warszawa 2015, s. 152.

⁴ Wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07, *L'Oréal, SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie przeciwko Bellure NV, Malaika Investments Ltd., Starion International Ltd.*, pkt 50, ECLI:EU:C:2009:378.

⁵ Wyrok TS z 23.10.2003 r., C-408/01, *Adidas-Salomon AG i Adidas Benelux BV przeciwko Fitnessworld Trading Ltd.*, pkt 29 i 31, ECLI:EU:C:2003:582, tłum. wyroku M. Mazurek [w:] *Własność przemysłowa. Orzecznictwo...*, red. R. Skubisz, s. 317.

⁶ Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07, *Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingdom Ltd.*, pkt 77, ECLI:EU:C:2008:655.

⁷ M.in. wyrok TS z 6.02.2014 r., C-65/12, *Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries przeciwko Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV*, pkt 60, ECLI:EU:C:2014:49.

⁸ Zob. wyrok TS z 6.10.1982 r., C-283/81, *Srl CILFIT i Lanificio di Gavardo SpA przeciwko Ministero della Sanità*, pkt 13, 14; ECLI:EU:C:1982:335, zob. też na temat rozszerzonej skuteczności wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości: wyrok SA we Wrocławiu z 17.12.2008 r., I ACa 988/08, LEX nr 519242; oraz P. Dąbrowska-Kłosińska, *Skutki wyroków prejudycjalnych TS w postępowaniu przed sądami krajowymi w świetle orzecznictwa i Traktatu z Lizbony*, EPS 2010/12, s. 9; J. Sitko, *Wpływ prejudycjalnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości na prawo znaków towarowych na przykładzie znaków renomowanych* [w:] *100 lat ochro-*

Odnosząc się do wspomnianych zmian w prawie, należy wymienić zarówno te wprowadzone w prawie znaków towarowych Unii Europejskiej, jak i te dotyczące znaków krajowych. W dniu 1.10.2017 r. weszło w życie rozporządzenie 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej⁹, a w 2015 r. uchwalone zostały dwie obszerne nowelizacje ustawy – Prawo własności przemysłowej¹⁰ oraz dyrektywa 2015/2436 mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych¹¹. Przepisy tej dyrektywy mają zostać implementowane do prawa polskiego do 14.01.2019 r.¹², co oznacza, że zastąpi ona dyrektywę 2008/95/WE¹³, a ustawodawca polski zobowiązany jest do dostosowania prawa krajowego do postanowień nowej dyrektywy we wspomnianym terminie. W związku z tym czas pisania prezentowanej monografii przypada na okres trwania prac legislacyjnych nad kolejną nowelizacją ustawy – Prawo własności przemysłowej, mającą na celu implementację przepisów dyrektywy do prawa polskiego¹⁴. Sytuacja ta implikuje, po pierwsze, konieczność przeprowadzania równoległej analizy przepisów obu wymienionych dyrektyw, a po drugie, zamieszczania w tekście niniejszego opracowania odwołań do projektu ustawy o zmianie ustawy p.w.p. Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że w zakresie prawa znaków renomowanych planowane jest wprowadzenie do art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przesłanki uzasadnionej przyczyny jako okoliczności wyłączającej naruszenie prawa do znaku renomowanego (celem tej nowelizacji jest doprowadzenie do harmonizacji przepisów prawa pol-

ny własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 794–800. Zob też przypisy 189–192.

⁹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154, s. 1).

¹⁰ Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776).

¹¹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 336, s. 1).

¹² Jedynie względem art. 45 przewidziany został wyjątek dotyczący terminu realizacji transpozycji przepisów dyrektywy, gdyż państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania art. 45 do 14.01.2023 r.

¹³ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r., mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 299, s. 25).

¹⁴ Projekt ustawy z 23.05.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, nr dokumentu UC129, <http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312450>, dostęp: 20.11.2018 r.

skiego z wymogami płynącymi z kolejnych dyrektyw dotyczących znaków towarowych)¹⁵.

Również w prawie unijnym w ostatnim czasie pojawiły się zmiany w przepisach odnoszących się do znaków towarowych renomowanych, zarówno w rozporządzeniu 2017/1001, jak i w dyrektywie 2015/2436. W ślad za wytycznymi płynącymi z wyroku prejudycjalnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie *Davidoff*¹⁶ wprowadzono *expressis verbis* zastrzeżenie, zgodnie z którym znak renomowany chroniony jest w odniesieniu do towarów identycznych, podobnych lub niepodobnych do tych, dla których znak jest używany przez osobę trzecią¹⁷.

Wymienione zmiany legislacyjne oraz wytyczne płynące z obszernego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości nie były dotychczas przedmiotem kompleksowej analizy zawartej w monograficznym opracowaniu, które odnosiłoby się do regulacji prawnych i orzecznictwa obowiązującego zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i unijnego. Dotychczas opublikowane monografie na temat ochrony znaków renomowanych w prawie polskim oraz Unii Europejskiej w znacznym stopniu straciły już na aktualności, co dotyczy w szczególności książki J. Piotrowskiej¹⁸. Autorka ta w przeważającej mierze oparła swoje rozważania (w zakresie polskiego prawa znaków towarowych) na nieobowiązującej już ustawie o znakach towarowych z 1985 r.¹⁹ Natomiast książka I. Simon Fhima²⁰ napisana została w języku angielskim na podstawie nieobowiązujących już przepisów prawa unijnego i – co oczywiste w przypadku literatury obcej – nie zawiera odniesień do polskiego prawa znaków towarowych ani też analizy możliwości ochrony znaku renomowanego na gruncie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

¹⁵ Zob. szerzej na temat uzasadnionej przyczyny jako przesłanki wyłączającej naruszenie prawa do znaku renomowanego rozdz. VI pkt 2.1.

¹⁶ Wyrok TS z 9.01.2003 r., C-292/00, *Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA przeciwko Gofkid Ltd.*, pkt 30, ECLI:EU:C:2003:9.

¹⁷ Zob. szerzej na temat braku wymogu podobieństwa towarów jako przesłanki naruszenia prawa do znaku renomowanego rozdz. III pkt 2.

¹⁸ J. Piotrowska, *Renomowane znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2001.

¹⁹ Ustawa z 31.01.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. poz. 17 ze zm.).

²⁰ I. Simon Fhima, *Trade Mark Dilution in Europe and the United States*, Oxford 2011.

W odróżnieniu od przedstawionej – dynamicznie zmieniającej się – sytuacji ustawodawczej w prawie unijnym i polskim prawo amerykańskie w dziedzinie znaków renomowanych zdaje się zachowywać pełną stabilność w ostatnich latach. Aktualność więc zachowuje publikacja na temat znaku renomowanego autorstwa D.S. Welkowitza²¹, w której przedstawione zostały zasady ochrony znaku renomowanego w prawie amerykańskim stanowym i federalnym. Zawiera ona jedynie zdawkowe odniesienia do prawa unijnego.

Zamierzeniem przyświecającym powstaniu niniejszej monografii jest przede wszystkim analiza przesłanek naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego w systemie rejestrowym oraz okoliczności wyłączających naruszenie tego prawa w trzech systemach prawnych, tj. w prawie polskim, unijnym i federalnym prawie amerykańskim. Przeprowadzona analiza powinna umożliwić dokonanie oceny, który z wymienionych systemów prawnych w sposób najbardziej optymalny pozwala na wyważenie interesów wszystkich uczestników rynku, tj. uprawnionych do znaków renomowanych, ich konkurentów oraz konsumentów.

Ponadto ze względu na specyfikę przesłanek ochrony zarejestrowanego znaku towarowego renomowanego, obowiązujących w prawie unijnym i polskim (odwołujących się w istotnym stopniu do faktycznego zakresu używania znaku, a nie samego faktu jego rejestracji i danych wynikających z rejestru), już na wstępie należy postawić tezę, zgodnie z którą wydaje się, że ochrona zarejestrowanych znaków towarowych renomowanych w prawie unijnym i polskim bliższa jest zasadom przyjmowanym dla ochrony oznaczeń na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, aniżeli tym właściwym dla ochrony formalnej wynikającej z decyzji administracyjnej. W związku z tak sformułowaną tezą podjęto próbę przedstawienia zasad ochrony znaku towarowego renomowanego również na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji²² oraz próbę rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących możliwości kumulatywnego zastosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dla ochrony znaku towarowego renomowanego zarejestrowanego, a więc takiego, który spełnia kryteria ochrony na podstawie przepisów ustawy – Prawo własności prze-

²¹ D.S. Welkowitz, *Trademark Dilution. Federal, State and the International Law*, Arlington 2012.

²² Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.).

mysłowej. Wskazane zagadnienia omówione zostały w ostatnim rozdziale. Autorka wprawdzie ma świadomość, że zamieszczenie osobnego rozdziału poświęconego zagadnieniom nieuczciwej konkurencji w monografii, w której zasadnicze rozważania koncentrują się wokół ochrony, jaką zapewnia znakom renomowanym prawo własności przemysłowej, może sprawiać wrażenie pewnej niespójności. Jednak przyjęcie wskazanego rozwiązania wydaje się uzasadnione przede wszystkim ze względu na sformułowaną wyżej tezę oraz dążenie do kompleksowego przedstawienia zagadnień związanych z naruszeniem prawa do znaku towarowego renomowanego. Próba podjęcia wszechstronnej analizy tego zagadnienia implikuje konieczność zbadania, czy używanie oznaczenia podobnego do znaku renomowanego, które narusza prawo do znaku renomowanego, może być kwalifikowane również jako czyn nieuczciwej konkurencji, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach. Ponadto należy zauważyć, że tytuł monografii nie wskazuje na to, by przedmiotem rozważań w prezentowanej publikacji miały być jedynie kwestie związane z naruszeniem prawa do znaku renomowanego w systemie rejestrowym.

Przedstawiona problematyka omówiona została w kontekście licznie powoływanych przykładów z orzecznictwa zarówno polskiego, jak i unijnego (ze szczególnym uwzględnieniem wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości) oraz federalnego prawa amerykańskiego.

Analiza zagadnień związanych z naruszeniem prawa do znaku renomowanego jest prowadzona w niniejszej monografii równoległe dla prawa unijnego i polskiego we wspólnych podrozdziałach, gdyż w zakresie odnoszącym się do ochrony znaków towarowych renomowanych prawo unijne i polskie zachowują niemal pełną symetrię. Przepisy polskiej ustawy – Prawo własności przemysłowej zostały zasadniczo zharmonizowane z prawem unijnym w tym zakresie ze względu na obowiązek dostosowania przepisów krajowych do postanowień wspomnianej wyżej dyrektywy 2008/95/WE (od 15.01.2019 r. dyrektywy 2015/2436). Należy nadmienić, że niezależnie od występowania pewnych niedociągnięć w zakresie implementacji przepisów dyrektywy i tak muszą one być niwelowane w procesie stosowania prawa krajowego, gdyż przepisy krajowe należy interpretować, stosując wykładnię pronunijną²³.

²³ Zob. U. Promińska, *Polska regulacja znaków towarowych na tle unormowania unijnego – zagadnienia wybrane*, ZNUJ PWOWI 2014/126, s. 102; R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 787, 788, 1260.

Dodatkowo symetrię zachodzącą pomiędzy regulacjami prawa unijnego i polskiego pogłębia fakt, iż przepisy dyrektywy dotyczące znaków renomowanych są analogiczne do tych regulujących ochronę renomowanego znaku towarowego Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem 2017/1001.

Osobnego omówienia natomiast wymagają regulacje federalnego prawa amerykańskiego ze względu na występujące tam istotne odmienności w podejściu do ochrony znaków renomowanych w porównaniu z regułami stosowanymi w prawie unijnym i polskim. W związku z powyższym główną oś pracy stanowi porównanie regulacji prawnych obowiązujących na obu kontynentach w analizowanym zakresie. Już na wstępie należy zaznaczyć, że jedną z najważniejszych jest różnica w definicji znaku renomowanego, gdyż w amerykańskim prawie federalnym renoma znaku – rozumiana jako znajomość znaku wśród odbiorców – definiowana jest globalnie w odniesieniu do ogólnie pojmowanych odbiorców na całym terytorium USA²⁴. Natomiast w prawie polskim i unijnym renoma znaku może być ujmowana niszowo, tj. w odniesieniu nawet do wąskiej grupy odbiorców, będących np. specjalistami w danej dziedzinie²⁵. Druga istotna różnica dotyczy form naruszenia prawa do znaku renomowanego. W prawie amerykańskim, w odróżnieniu od prawa polskiego i unijnego, nie chroni się znaku towarowego renomowanego przed pasożytowaniem na renomie lub charakterze odróżniającym znaku²⁶. Wskazane różnice implikują wiele poważnych konsekwencji dla zakresu ochrony znaku renomowanego w porównywanych systemach prawnych, co zostało szczegółowo omówione w kolejnych rozdziałach. Jak już wspomniano, właśnie ze względu na tak istotne różnice w podejściu do ochrony znaków renomowanych na obu kontynentach wybrano federalne prawo amerykańskie jako punkt odniesienia do analizy rozwiązań przyjętych w prawie unijnym i polskim.

We wszystkich rozdziałach najpierw omawiane jest prawo amerykańskie, a następnie łącznie prawo Unii Europejskiej i prawo polskie. Przyjęty układ wynika, po pierwsze, z chronologii ochrony znaków renomowanych, gdyż idea rozszerzonej ochrony znaków towarowych wywodzi się właśnie z doktryny prawa amerykańskiego (prekursorem w tej dziedzinie był bowiem

²⁴ Zob. szerzej na ten temat rozdz. II pkt 2.1.

²⁵ Zob. szerzej na ten temat rozdz. II pkt 2.2.

²⁶ Zob. szerzej na ten temat rozdz. V pkt 4.

amerykański prawnik F.I. Schechter²⁷) i orzecznictwa wydawanego już w latach 80. XX w. na gruncie prawa amerykańskiego²⁸. Po drugie, takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla analizy rodzimego prawa, gdyż pozwoli na stosowanie odniesień i porównań polskich regulacji prawnych z rozwiązaniami obowiązującymi w innych systemach prawnych, a to właśnie ocena rozwiązań przyjętych w prawie polskim i w konsekwencji również unijnym jest kluczowym motywem prowadzonych rozważań.

Rozdział I stanowi wprowadzenie do analizowanej problematyki naruszenia praw do znaku renomowanego. Nakreślone w nim zostały przesłanki zastosowania rozszerzonej ochrony tej kategorii oznaczeń, które cechuje ponadprzeciętna rozpoznawalność, oraz omówiona została geneza i ewolucja owych szczególnych zasad ochrony. Poruszane zagadnienia zostały przeanalizowane w kontekście federalnego prawa amerykańskiego, prawa Unii Europejskiej, prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego.

W rozdziałach od II do V poddane analizie zostały kolejno przesłanki naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego, które wynikają z przepisów prawnoznakowych we wszystkich trzech porównywanych w pracy systemach prawnych.

Natomiast w rozdziale VI scharakteryzowano okoliczności, należące do katalogu przesłanek wyłączających naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego, funkcjonujące we wspomnianych trzech systemach prawnych.

Ostatni, VII rozdział zawiera rozważania na temat możliwości ochrony znaku renomowanego – zarówno zarejestrowanego, jak i tego jedynie używanego w obrocie – na gruncie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ze względu na to, że tylko polskie prawo, w odróżnieniu od prawa amerykańskiego i unijnego, przewiduje możliwość ochrony znaku towarowego renomowanego niezależnie od ochrony prawnoznakowej na podstawie przepisów osobnej ustawy poświęconej problematyce zwalczania nieuczciwej konkurencji, w rozdziale tym analizie poddane zostały jedynie polskie,

²⁷ Zob. F.I. Schechter, *The rational basis of trademark protection*, Harv. L. Rev. 1927/40, s. 813 i n.

²⁸ Zob. D.S. Welkowitz, *Trademark Dilution...*, s. 4.

krajowe regulacje prawne we wskazanym zakresie, co zostało szerzej uzasadnione w rozdz. VII pkt 1.

Stosując odwołania do trzech systemów prawnych, w prezentowanej monografii przyjęto metodę badawczą określaną mianem prawnoporównawczej. Przede wszystkim jednak autorka, dokonując analizy przepisów prawa, posłużyła się podstawowymi dyrektywami interpretacyjnymi, jakimi są wykładnia gramatyczna (językowa) i funkcjonalna (celowościowa), w nieznacznym zakresie odwołując się również do wykładni historycznej w kontekście analizy przepisów prawa amerykańskiego oraz możliwości zastosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do ochrony w Polsce znaku renomowanego zarejestrowanego. Natomiast wykładnią systemową oraz celowościową autorka posłużyła się analizując możliwości zastosowania do ochrony renomy znaku towarowego na podstawie przepisów zwalczania nieuczciwej konkurencji rozwiązań wypracowanych na gruncie prawa znaków towarowych.

Rozdział I

ZNAK TOWAROWY RENOMOWANY JAKO KATEGORIA NORMATYWNA – ISTOTA I GENEZA

1. *Ratio legis* ochrony znaków towarowych renomowanych

Rozważania na temat przyczyn ukształtowania się rozszerzonej ochrony znaków towarowych, określanych mianem renomowanych (wykraczającej poza ochronę właściwą dla znaków zwykłych), należałoby poprzedzić krótką charakterystyką tej kategorii oznaczeń. Podejmując próbę przybliżenia pojęcia znaku towarowego renomowanego należy na wstępie zwrócić uwagę przede wszystkim na dychotomię, jaka występuje w zakresie nazewnictwa stosowanego dla tej grupy znaków w różnych krajowych porządkach prawnych. W niektórych krajach słowa (zwroty) stosowane do określenia znaku towarowego renomowanego w swojej warstwie semantycznej nawiązują do znajomości i sławy znaku, czego przykładem mogą być następujące zwroty używane do określenia wspomnianego znaku: *bekannt ist* w języku niemieckim, *bekend ist* w języku niderlandzkim, *gode di notorietà* w języku włoskim czy też określenie *famous trademark* funkcjonujące w prawie amerykańskim²⁹. Natomiast w wielu innych krajach, takich jak np. Polska, Anglia, Francja, Hiszpania czy Portugalia, pojęcie znaku towarowego renomowanego już w samej nazwie znaku wskazuje na aspekt jakościowy związany z danym oznaczeniem („znak renomowany” – pol., *trade mark with reputation* – ang., *marque qui jouit d’une renommée* – fr., *goce de renombre* – hiszp., *goze de prestigio* – portug.)³⁰. W celu ujednoczenia stosowanych

²⁹ Zob. wyrok C-375/97, *General Motors*, pkt 20.

³⁰ Wyrok C-375/97, *General Motors*, pkt 20.

pojęć i zachowania przejrzystości wypowiedzi w dalszej części pracy stosowane będzie określenie „znak renomowany” w odniesieniu do wszystkich trzech analizowanych w monografii systemów prawnych.

Na przestrzeni wielu lat kształtowania się ochrony znaków renomowanych wskazana rozbieżność w nazewnictwie tych znaków najczęściej implikowała również odmienne sposoby ich definiowania. Znaki określane mianem sławnych utożsamiane były przede wszystkim z czynnikiem ilościowym (tj. zakresem znajomości danego znaku). Do dnia dzisiejszego stosuje się w federalnym prawie amerykańskim definicję znaku renomowanego odpowiadającą jego dosłownemu nazewnictwu. Skoro znak ten określanym jest mianem sławnego, to przyjmuje się, że jedynym warunkiem jego ochrony jest konieczność wykazania odpowiedniego stopnia znajomości znaku, o czym szerzej jest mowa w kolejnym punkcie tego rozdziału. Natomiast znaki nazywane renomowanymi definiowane były najczęściej dwuaspektowo, tj. dla oceny ich statusu znaczenie miała zarówno znajomość znaku wśród potencjalnych odbiorców, jak i dobra opinia o towarach (usługach) kojarzonych ze znakiem ze względu na znaczenie, jakie w warstwie leksykalnej przypisuje się słowu „renomowany”, a więc cieszący się dobrą opinią³¹.

Bez względu na to, czy uznamy, że znak renomowany to znak znany szerokiej publiczności czy znak cieszący się powszechnie dobrą opinią o sygnowanych nim towarach lub usługach, w obu przypadkach jego cechy wykraczają poza właściwości charakterystyczne dla znaków zwykłych, które chronione są jedynie w ramach pełnionej przez nie funkcji wskazywania na pochodzenie towarów lub usług z danego przedsiębiorstwa³². Właśnie ze względu na owe

³¹ Zob. U. Promińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014, s. 467; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Czy znak renomowany zawsze ma renomę?*, „Glosa” 2016/2, s. 53; R. Skubisz [w:] *System...*, t. 14B, red. R. Skubisz, 2017, s. 792.

³² Zob. szerzej na temat funkcji znaku towarowego oznaczania pochodzenia, określanej też mianem wskazywania pochodzenia oraz funkcji odróżniającej, U. Promińska, *Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie*, Łódź 1994, s. 13. Autorka zwraca uwagę na to, że w doktrynie początkowo dostrzegano jedynie funkcję wskazywania na pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa, przy czym w doktrynie niemieckiej prekursorem w tym zakresie był J. Kohler, który posługiwał się określeniem „funkcja odróżniająca” (zob. J. Kohler, *Warenzeichenrecht*, Mannheim–Leipzig 1910, s. 5); J. Koczanowski, *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, ZNUJ PWOWI 1976/8, s. 49 i n.; M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979, s. 54; R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Lublin 1988, s. 19–26;

„dodane” cechy znaku narodziła się w gospodarce rynkowej potrzeba objęcia ochroną znaku towarowego nie tylko w aspekcie funkcji oznaczania pochodzenia, ale również funkcji, jakie taki znak spełnia w związku z jego szeroką znajomością czy też pozytywnymi skojarzeniami, jakie wywołuje w świadomości odbiorców. Choć do dnia dzisiejszego uznaje się, że podstawową funkcją każdego znaku towarowego jest funkcja oznaczenia pochodzenia³³, to jednak w szczególności w odniesieniu do znaków renomowanych uznaje się, że znaki towarowe to już nie tylko oznaczenia wskazujące na źródło pochodzenia towaru czy usługi – znaki towarowe to również nośniki informacji o określonej jakości towarów lub usług sygnowanych danym znakiem (funkcja jakościowa/gwarancyjna znaku towarowego), czy też oznaczenia zachęcające do nabywania towarów oznaczonych danym znakiem (funkcja reklamowa znaku towarowego)³⁴. Dostrzeżenie wymienionych funkcji znaku renomowanego stało się w przeważającej mierze przyczynkiem do rozwoju takich instrumentów ochrony znaku towarowego, które pozwalałyby chronić znak również poza ryzykiem wprowadzenia w błąd i poza granicą podobieństwa towarów (tj. poza zasadą specjalizacji)³⁵. Początkowo jednak funkcje znaku towarowego postrzegane były bardzo wąsko.

Znak towarowy we współczesnym rozumieniu wywodzi się z dwóch podstawowych kategorii oznaczeń, jakie nadawane były już w średniowieczu towarom wprowadzanym na rynek, tj. z tzw. oznaczeń właścicielskich (tj. znaków nakładanych na towary przez właścicieli towarów zarówno w celu

U. Promińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa...*, s. 392–393.

³³ Zob. U. Promińska, *Prawo z rejestracji...*, s. 13; R. Skubisz, *Znaki towarowe – ewolucja przedmiotu ochrony prawnej*, PPH 2008/12, s. 17; R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, s. 3; U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*, Warszawa 1998, s. 9, oraz zob. m.in. wyrok TS z 12.11.2002 r., C-206/01, *Arsenal Football Club plc przeciwko Matthew Reedowi*, pkt 48, ECLI:EU:C:2002:651.

³⁴ Należy nadmienić, że w ostatnich latach Trybunał Sprawiedliwości rozszerzył wskazaną triadę funkcji znaku towarowego, wymieniając również funkcję inwestycyjną oraz informacyjną, o czym szerzej jest mowa w rozdz. III pkt 3.2. Zob. szerzej na temat funkcji znaku towarowego w literaturze przedmiotu: J. Koczanowski, *Funkcje i ochrona...*, s. 49 i n.; M. Kępiński, *Rozporządzenie prawem z rejestracji...*, s. 52; R. Skubisz, *Prawo z rejestracji...*, s. 19–26; R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych...*, s. 3; U. Promińska, *Prawo z rejestracji...*, s. 13–18; Promińska, *Ustawa o znakach...*, s. 9; R. Skubisz, *Funkcje znaku towarowego* [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzesznicstwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 163; oraz Ł. Żelechowski, *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy*, cz. 1, PPH 2015/5, s. 5–6.

³⁵ Zob. szerzej na temat zasady specjalizacji U. Promińska, *Prawo z rejestracji...*, s. 53–54.

Joanna Sitko – doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy oraz współnik w kancelarii prawno-patentowej, adiunkt w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej; do 2009 r. pracownik naukowy Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; stypendystka Rządu Francuskiego (Paryż – Sorbone – Université Panthéon-Assas) oraz beneficjentka grantu uzyskanego z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na realizację rozprawy doktorskiej pt.: *Firma i jej ochrona* (Londyn – The Queen Mary Intellectual Property Research Institute); członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI), autorka licznych publikacji z dziedziny prawa własności przemysłowej, w szczególności ochrony znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorców oraz wzorów przemysłowych.

Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z naruszeniem prawa do znaku towarowego renomowanego w trzech systemach prawnych, tj. w prawie polskim, Unii Europejskiej i federalnym prawie amerykańskim. Przedmiotem analizy są przede wszystkim:

- różnice w definiowaniu znaku renomowanego,
- przesłanki naruszenia prawa do niego,
- okoliczności pozwalające na wyłączenie naruszenia,
- stosowanie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dla ochrony znaku towarowego renomowanego.

Książka zawiera aktualne tezy z orzecznictwa polskiego, unijnego i amerykańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości UE.

Opracowanie jest przeznaczone dla prawników zajmujących się rozwiązywaniem sporów pomiędzy przedsiębiorcami: sędziów, adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych.

**PUBLIKACJA POLECANA PRZEZ KATEDRĘ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIwersytetu Jagiellońskiego**



ISSN 1897-4392
ISBN 978-83-8160-370-6



ZAMÓWIENIA:

INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLWUER.PL
WWW.PROFINFO.PL