

**PRZESZKODY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA  
ZNAK TOWAROWY NA PODSTAWIE  
ART. 132 UST. 2 PKT 3 PWP**

**ZNAK RENOMOWANY**

## WYKAZ SKRÓTÓW

dyrektywa 2008/95	–	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 2008.299.25 ze zm.)
ETS	–	Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
NSA	–	Naczelny Sąd Administracyjny
OHIM	–	Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante
pwp	–	ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1410)
TSUE	–	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
UPRP	–	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
WSA	–	Wojewódzki Sąd Administracyjny
SN	–	Sąd Najwyższy

## 1. Wstęp

Prawo własności przemysłowej w sposób szczególny kształtuje ochronę znaków renomowanych przyznając im wyraźnie rozszerzoną ochronę. Względna przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie stojące w kolizji ze znakiem renomowanym została wyrażona w art. 132 ust. 2 pkt 3 Prawa własności przemysłowej, który stanowi, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy **identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego**. W związku z tym, metodologię badania kolizji późniejszego oznaczenia względem znaku renomowanego należy odnieść do analizy pięciu wskazanych w tym przepisie przesłanek, a mianowicie oceny czy:

- przeciwstawiony znak jest renomowany;
- przeciwstawiony znak jest zarejestrowany **lub zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany)**;
- późniejszy znak jest identyczny lub podobny do przeciwstawionego renomowanego oznaczenia;
- późniejszy znak zgłoszono dla „**jakichkolwiek towarów**”
- udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak **mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego**.

Wskazane wyżej przesłanki muszą zostać spełnione łącznie by art. 132 ust 2 pkt 3 pwp miał zastosowanie.

## 2. Charakterystyka znaku renomowanego

Ze względu na brak normatywnej definicji pojęcia – „renoma” oraz różnice terminologiczne pojawiające się w rozumieniu tego pojęcia w oficjalnych językach dyrektywy 2008/95 pojawiła się konieczność nadania temu pojęciu jednolitego rozumienia. ETS zdefiniował renomę drogą wykładni celowościowej art. 5 ust. 2 dyrektywy w wyroku ETS z 14.09.1999 r., sygn. akt. C-375/97 w sprawie General Motors Corporation v. Yplon S.A. (Chevy).

### 2.1. Stopień znajomości znaku – podstawowym kryterium

Głównym kryterium brany pod uwagę przy ocenie, czy mamy do czynienia ze znakiem renomowanym jest stopień znajomości (rozpoznawalności) znaku wśród kręgu jego odbiorców (kryterium ilościowe). ETS wskazał, że aby spełnić wymóg renomy wcześniejszy znak towarowy **powinien być znany wśród znacznej grupy odbiorców, do których skierowane są towary lub usługi oznaczone tym znakiem.**

ETS zaznaczył jednocześnie, że wymagany stopień znajomości należy uznać za osiągnięty, jeżeli wcześniejszy znak towarowy jest znany **znacznej części kręgu odbiorców** nie definiując przy tym bliżej jaki odsetek kręgu odbiorców powinien być uznany za „znaczna część kręgu odbiorców”. Dlatego badanie renomy musi być zawsze oceniane w odniesieniu do okoliczności danej sprawy, rozważając poza stopniem znajomości znaku również inne istotne okoliczności, stanowiące informację o pozycji znaku na rynku.

Konieczność rozumienia pojęcia renomy w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp w sposób wskazany przez ETS w sprawie Chevy zaakcentował NSA w wyroku z dnia 27.02.2008 r., sygn. akt II GSK 359/07.

### 2.2. Inne istotne czynniki

ETS w sprawie Chevy podkreślił, że przy ocenie renomy wcześniejszego znaku towarowego należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, częstotliwość, zasięg geograficzny i okres używania znaku, jak również zakres i poziom działań promocyjnych dotyczących tego oznaczenia oraz poniesione na te działania nakłady. Nie ulega jednak wątpliwości, że czynniki te mają jedynie charakter przykładowy.

### **2.3. Znaczenie estymy znaku**

Dowody i argumenty dotyczące dobrej opinii oraz estymy, jaką przypisują oznaczeniu przeciętni odbiorcy, ani też utrwalone w przeświadczeniu konsumentów wyobrażenie o walorach towaru, nie stanowią bezpośredniego kryterium pozwalającego ustalić, że znak cieszy się renomą.

Wyobrażenie odbiorców o walorach towarów, wbrew semantyce słowa *renoma* w języku polskim, nie ma znaczenia dla samej kwalifikacji znaku wcześniejszego jako znaku renomowanego. Utożsamianie jakości ze znakiem renomowanym będzie jednak istotne przy ocenie, czy udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak, mogłoby być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

### **3. Znak renomowany zarejestrowany lub zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem (o ile znak taki zostanie zarejestrowany)**

Renomowany znak towarowy może stanowić przeszkodę w udzieleniu prawa ochronnego na późniejsze oznaczenie identyczne lub podobne tylko, jeśli sam jest już zarejestrowany. Innymi słowy, jeżeli wcześniejszy znak renomowany nie został jeszcze zarejestrowany, ale został zgłoszony do rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem, jedna z przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp nie jest jeszcze spełniona. W takim przypadku, konieczne jest ustalenie, jakie rozstrzygnięcie zostanie podjęte w sprawie wcześniejszego znaku renomowanego. Odmowa rejestracji znaku renomowanego uniemożliwi powołanie się na przeszkodę rejestracji, o której mowa w omawianym przepisie.

### **4. Identyczność lub podobieństwo późniejszego oznaczenia względem renomowanego znaku towarowego**

Zarówno w art. 132 ust 2 pkt 3 pwp jak i w art. 132 ust 2 pkt 2 pwp mowa o znakach identycznych lub podobnych, a więc za wspólną dla obu przepisów można uznać wypracowaną metodologię oceny podobieństwa znaków w odniesieniu do płaszczyzn wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej [zob. wyrok ETS z 23.10.2003 r., sygn. akt. C-408/01 w sprawie *Adidas-Salomon*; a także część Przewodnika: „Przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp”].

Należy jednak zauważyć, że stopień podobieństwa oznaczeń w porównywanych przepisach będzie inny, bowiem art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp wymaga takiego stopnia podobieństwa

znaków, które skutkować może wystąpieniem dodatkowej przesłanki odmowy tj. prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Natomiast przepis art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp nie wymaga, by ta dodatkowa przesłanka była spełniona.

Art. 132 ust 2 pkt 2	Art. 132 ust 2 pkt 3
<i><b>identyczny lub podobny do znaku towarowego, (...), jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym</b></i>	<i><b>identyczny lub podobny do renomowanego znaku, (...) jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.</b></i>

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 04.03.2009 r. **IV CSK 335/08** wskazał, że w odniesieniu do znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony (łączony). Istota podobieństwa do znaku renomowanego została ujęta w cytowanym wyżej wyroku ETS w sprawie Adidas-Salomon, w którym stwierdzono, że *choć podobieństwo oznaczeń jest przesłanką zastosowania tego przepisu, to wystarczający jest taki stopień podobieństwa, który prowadzi do łączenia oznaczenia ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców*. Nawiązując do wcześniejszego wyroku w sprawie Chevy, ETS wskazał, że gdy powstają naruszenia określone w art. 5 ust. 2 dyrektywy, są one konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między znakiem a oznaczeniem, z powodu którego odbiorcy wiążą oznaczenie ze znakiem, tj. **łączą je, nawet jeżeli ich nie mylą**.

Przykład znaków uznanych za podobne w rozumieniu art. 132 ust 2 pkt 3 pwp:

Renomowany znak towarowy	Późniejsze oznaczenie
<b>L'OREAL</b>	<b>o'leary</b>

W wyroku ETS z 27.11.2008 r., sygn. akt C-252/07, w sprawie *Intel Corporation* wskazano, że *okoliczność, iż późniejszy znak towarowy przywodzi konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy jest jednoznaczna z istnieniem między kolidującymi ze sobą znakami związku w rozumieniu przyjętym w wyroku w sprawie Adidas - Salomon*. Jednocześnie zostało wyraźnie zaznaczone, że w każdym przypadku ustalenie takiego związku musi być wynikiem całościowej oceny i że jego badanie nie ogranicza się wyłącznie do badania podobieństwa, lecz wymaga uwzględnienia innych kryteriów, takich m.in. jak stopień znajomości znaku renomowanego, charakter towarów lub usług oraz ewentualna niepowtarzalność znaku wcześniejszego.

W tym kontekście celowe jest również powołanie się na wyrok NSA z 12.10.2012 r., sygn. akt II GSK 849/09, w którym podniesiono, iż *w świetle art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp, dla przyznania ochrony, o której w nim mowa, nie jest potrzebne stwierdzenie ryzyka wprowadzenia w błąd (ryzyka konfuzji), ale wystarczy taki stopień podobieństwa pomiędzy renomowanym znakiem*

towarowym, a nawiązującym do niego oznaczeniem, którego wynikiem jest ich **mentalne łączenie przez potencjalnego odbiorcę**.


Zbadanie tej przesłanki ma o tyle istotne znaczenie, że jeżeli oznaczenia zostaną uznane za niepodobne nie należy badać, czy wystąpiły inne przesłanki wskazane w art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp.

WSA w wyroku z 30.08.2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 807/10 stwierdził, że niepodobne znaki nie mogą przecież wywoływać skojarzeń u kręgu odbiorców, zatem nie może być mowy o naśladownictwie i świadomym czerpaniu korzyści z cudzej renomy. Dlatego celowe jest uznanie, że *brak podobieństwa między znakami czyni zbędnymi rozważania na temat wykorzystywania cudzej renomy, bowiem "warunkiem wstępnym" przyjęcia, że do wykorzystania renomy doszło, jest ustalenie podobieństwa między znakami, zaś warunkiem drugim jest ustalenie, że znak wnioskodawcy renomę posiada.*

Przykład oznaczeń uznanych za niepodobne w rozumieniu art. 132 ust 2 pkt 3 pwp:

Renomowany znak towarowy	Późniejsze oznaczenie
<b>GUCCI</b>	<b>GUCIO</b>

Przykład oznaczeń uznanych za podobne w rozumieniu art. 132 ust 2 pkt 3 pwp:

<p>Media Markt</p> 	
--	--

## 5. „Jakiegokolwiek towarów”

Ochrona znaków renomowanych określona w art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp wykracza poza zasady specjalizacji, co oznacza, że rozciąga się ona także na towary i usługi niepodobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany wcześniej znak renomowany.

Jak podkreślił SN w wyroku z 23.10.2008 r., sygn. akt V CSK 109/08, naruszenie prawa ochronnego do renomowanego znaku towarowego, polega na *bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do znaku renomowanego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może*

*przynieść nienależytą korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.*

## **6. Czerpanie nienależnych korzyści lub szkodliwość dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego**

Najbardziej złożoną i jednocześnie pojemną z przesłanek wskazanych w art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp, jest przesłanka, ustanawiająca formy ingerencji późniejszego oznaczenia, w prawo do znaku renomowanego. Ustawodawca wyróżnił w tym zakresie cztery rodzaje naruszeń:

- czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego;
- czerpanie nienależnej korzyści z renomy;
- działanie na szkodę charakteru odróżniającego;
- działanie na szkodę renomy znaku.

Zaistnienie jednego z wyżej wskazanych rodzajów naruszeń wystarczy do tego, aby omawiany przepis miał zastosowanie.

NSA w wyroku z dnia 22.01.2014 r., sygn. akt II GSK 1600/12 podkreślił, że *dla ustalenia zaistnienia przesłanki nienależnej korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego wystarczające jest przeprowadzenie dowodu na wykazanie **prawdopodobieństwa powstania szkody** (przez osłabienie stopnia zdolności odróżniającej znaku towarowego lub jego renomy) lub uzyskania nienależnych korzyści (przez wykorzystanie charakteru odróżniającego lub renomy znaku) w przyszłości.* Podkreśla się zatem, że uprawniony z rejestracji renomowanego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazania, że jego znak towarowy został rzeczywiście naruszony.

### **6.1. Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy.**

Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku dotyczy sytuacji, w której zgłaszający oznaczenie późniejsze korzysta z atrakcyjności i rozpoznawalności wcześniejszego renomowanego oznaczenia poprzez oznaczenie swoich towarów lub usług oznaczeniem identycznym lub podobnym do znaku renomowanego, korzystając tym samym z wypracowanego kapitału w postaci wartości reklamowej tego znaku. Takie działania określa się mianem pasożytnictwa, rozumianego jako działania zmierzające do osiągnięcia przez osobę trzecią korzyści z używania identycznego lub podobnego oznaczenia.

TSUE wskazał w wyroku z 12.07.2011 r. w sprawie C-324/09 *L'Oréal*, że przedmiotową przesłankę należy uznać za spełnioną, gdy *osoba trzecia próbuje, poprzez używanie oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego, **działać w jego cieniu, w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej***



**rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku.** Mając na względzie wysiłek i nakłady włożone przez uprawnionego do znaku renomowanego w wykreowanie i utrzymanie wizerunku znaku, odnośnie korzyści z takiego używania przez zgłaszającego późniejsze oznaczenie winno zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy.

Zarówno charakter odróżniający, jak i renoma znaku towarowego muszą być oceniane z uwzględnieniem sposobu postrzegania tego znaku przez właściwy krąg odbiorców. Zatem, istnienie naruszeń polegających na działaniu na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, należy oceniać w odniesieniu do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany [zob. wyrok TSUE 27.11.2008 r., w sprawie C-252/07 *Intel*].

## **6.2. Działanie na szkodę charakteru odróżniającego**

Działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego jest określane również jako „osłabienie”, „pomniejszanie” czy „rozmywanie” znaku towarowego. Jak wskazał TSUE w cytowanym wcześniej wyroku w sprawie *Intel Corporation*, z działaniem na szkodę charakteru odróżniającego, mamy do czynienia, gdy zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, jest osłabiona z uwagi na wywołane używaniem późniejszego znaku towarowego rozmycie tożsamości wcześniejszego znaku towarowego i jego wizerunku w oczach odbiorców. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy wcześniejszy znak towarowy, który wcześniej wzbudzał bezpośrednie skojarzenie z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany, nie jest w stanie działać dłużej w ten sposób.

W następstwie działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego zachodzi proces osłabiania oddziaływania tego znaku na odbiorców. Poprzez wprowadzenie na rynek znaku późniejszego identycznego lub podobnego do renomowanego systematycznie zmniejsza się siła przyciągania znaku renomowanego. Natomiast sygnowanie znakiem późniejszym innych towarów w konsekwencji powoduje, że oznaczenie nie będzie już kojarzyć się odbiorcom z konkretnym towarem bądź usługą. Osłabia to zdolność renomowanego znaku towarowego do odróżniania towarów lub usług w obrocie.

Jak podkreślono w wyroku w sprawie *Intel Corporation* przedstawienie dowodu na okoliczność, iż używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, *wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.* Na ustalenie wystąpienia omawianej przesłanki, nie ma natomiast wpływu, czy uprawniony do późniejszego znaku czerpie korzyści z charakteru odróżniającego oznaczenia renomowanego.

### **6.3. Działanie na szkodę renomy znaku**

Z działaniem na szkodę renomy znaku towarowego, określanym również jako „przycmienie” lub „degradacja” znaku, mamy do czynienia, gdy towary, dla których używane jest późniejsze identyczne lub podobne oznaczenia, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność tego znaku towarowego. Niebezpieczeństwo to może wystąpić zwłaszcza, gdy towary lub usługi oferowane przez uprawnionego do późniejszego identycznego lub podobnego znaku posiadają właściwości mogące wywierać negatywny wpływ na wizerunek znaku towarowego [zob. wyrok ETS z 18.06.2009 r., sygn. akt C-487/07, *L'Oréal*].

W kontekście badania wystąpienia tej przesłanki tj. działań na szkodę renomy, pojęcie renoma należy utożsamić z pozytywnymi wyobrażeniami odnośnie towaru i znaku towarowego powstającymi u odbiorców. Dlatego działanie na szkodę renomy oznacza działanie na szkodę skojarzeń jakościowych wywoływanych przez znak renomowany i opatrzone nim towary, czy usługi. Opisane działania bez wątpienia wpływają negatywnie na wypracowaną pozycję rynkową zbudowaną wokół oznaczenia renomowanego.

### **6.4. Ciężar dowodu**

Ciężar dowodu zaistnienia wyżej wymienionych przesłanek spoczywa na uprawnionym do wcześniejszego renomowanego oznaczenia, co jest widoczne na etapie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym RP.

W postępowaniu zgłoszeniowym, gdy ocena zdolności rejestrowej dokonywana jest przez Urząd *ex officio*, celowe wydaje się złożenie przez uprawnionego do wcześniejszego znaku renomowanego uwag co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego w związku z treścią art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp (art. 143 pwp).