

Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Europejskiego

mgr Mateusz Żuk

**Zależność ochrony znaku towarowego
od jego zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej**

(autoreferat rozprawy doktorskiej)

promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak

recenzenci: prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar

prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski






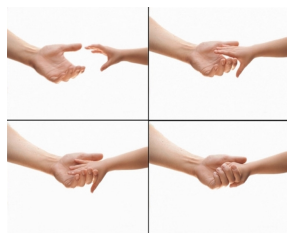

Warszawa, styczeń 2020 r.

I. Wstęp

Na system ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej składa się: prawo do unijnych znaków towarowych, będące europejskim prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 118 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz zharmonizowane prawa do krajowych znaków towarowych. Unijny znak towarowy ma swoją podstawę w rozporządzeniu w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej¹, harmonizacja zaś nastąpiła poprzez dyrektywę mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych².

Oba akty prawa unijnego posługują się tą samą definicją znaku towarowego, który może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań czy dźwięków.

Tabela nr 1. Przykłady postaci znaków towarowych

BIEDRONKA			
			

Znak towarowy powinien spełniać dwie podstawowe przesłanki. Po pierwsze, znak towarowy umożliwia odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Po drugie, znakiem towarowym jest oznaczenie umożliwiające przedstawienie w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r., s. 1), dalej jako „rozporządzenie”.

² Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015 r., s. 1), dalej jako „dyrektywa”.

Pierwszy z powyższych elementów definicji, zwany zdolnością odróżniającą, stanowi najistotniejszą przesłankę rejestracji znaku towarowego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej lub krajowe urzędy rejestrujące znaki towarowe. Fundamentalne znaczenie zdolności odróżniającej w systemie znaków towarowych ujawnia się przez jej zdefiniowanie jako zdolności pełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest wskazywanie konsumentom pochodzenia towarów lub usług.

Dla ochrony funkcji znaku towarowego uprawnionemu do znaku towarowego przyznaje się w drodze decyzji rejestracyjnej prawo wyłączne. Służy ono między innymi do dochodzenia ochrony znaku towarowego przed ryzykiem wprowadzenia w błąd konsumentów co do pochodzenia towarów lub usług. Do naruszenia prawa wyłącznego może dojść również w przypadkach, gdy ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów nie zachodzi. Po pierwsze, w przypadku tzw. podwójnej identyczności, to znaczy, gdy osoba trzecia bez zezwolenia właściciela używa znak identyczny dla identycznych towarów lub usług, na przykład w ramach odsprzedaży towarów. Po drugie, do naruszenia dochodzi, gdy wcześniejszy znak towarowy jest renomowany, a późniejsze oznaczenie jest na tyle podobne, by być kojarzone z renomowanym znakiem towarowym.

II. Problem badawczy

Problemem badawczym niniejszej rozprawy jest tytułowa zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej. Zatem zdolność odróżniająca jako warunek rejestracji nie będzie przeze mnie szczegółowo omawiana, lecz wyłącznie w zakresie koniecznym dla przedmiotu badania. Sama definicja zdolności odróżniającej w orzecznictwie i w doktrynie podporządkowana jest badaniu zdolności rejestrowej znaku towarowego i nie zbadano treści tego pojęcia stosowanego w przypadku ochrony znaków towarowych. W przeciwieństwie do rejestracyjnej, minimalnej zdolności odróżniającej, zdolność odróżniająca analizowana przeze mnie jest stopniowalna (wysoka, średnia lub niska).

Niniejsza rozprawa powstała po zakończeniu ważnego etapu w rozwoju unijnego systemu znaków towarowych. Etap ten rozpoczął się w 2010 r. od wstępnych przygotowań Komisji do inicjatywy prawodawczej mającej zreformować system i zakończył się wejściem w życie w 2016 r. rozporządzenia oraz dyrektywy, której termin na transpozycję minął w styczniu 2019 r. Istotnym wątkiem dyskusji nad zmianami w systemie był zakres ochrony praw wyłącznych do znaków towarowych. Ton tej dyskusji nadawali zwolennicy twierdzenia

o nieuzasadnionym wzroście monopolu wynikającego z praw do znaków towarowych, wywodzący się głównie z doktryny.

Wskazywano przede wszystkim na zbyt daleko idącą ochronę znaków o wysokiej zdolności odróżniającej („znaków silnych”), w tym renomowanych znaków towarowych, oraz na rozszerzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (TS) ochrony znaków towarowych w sytuacji podwójnej identyczności poza ochronę funkcji podstawowej znaku towarowego. W przygotowanej na zlecenie Komisji Europejskiej przez Instytut Maxa Plancka Własności Intelektualnej i Prawa Konkurencji „Analizie ogólnego funkcjonowania europejskiego systemu znaków towarowych”³ przedstawiono ponadto stanowisko krytyczne wobec orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości dającego szeroką ochronę przez ryzykiem wprowadzenia w błąd znakom o niskiej zdolności odróżniającej („znakom słabym”). Powyższe stanowisko doktryny spotkało się ze skutecznym sprzeciwem właścicieli praw wyłącznych, przez co reforma systemu znaków towarowych ostatecznie nie wprowadziła zmian w podstawowych zasadach ochrony znaków towarowych.

Problem zależności zakresu praw wyłącznych do znaków towarowych od ich zdolności odróżniającej jest zatem aktualny i z uwagi na jego fundamentalne znaczenie dla systemu ochrony znaków towarowych wymaga szczegółowej analizy. Po wstępnym przeanalizowaniu orzecznictwa sądów unijnych i poglądów doktryny, doszedłem do wniosku, że w orzecznictwie ani doktrynie nie potwierdzono tezy o zależności ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej, która obejmowałaby wszystkie formy ochrony znaku towarowego i skupiała się na poszczególnych etapach badania kolizji znaków towarowych.

W rezultacie niejednolitego orzecznictwa, braku dostatecznej definicji zdolności odróżniającej oraz szczegółowych analiz dotyczących problemu badawczego, na tym etapie nie byłem w stanie postawić tezy, tj. twierdzenia nie wymagającego dalszego sprawdzenia. Na podstawie zebranych materiałów udało mi się jednak sformułować następującą hipotezę: zakres ochrony znaków towarowych zależy od stopnia ich zdolności odróżniającej, której sprawdzenie stanowi mój główny cel badawczy, co znajduje odbicie w tytule niniejszej rozprawy doktorskiej.

³ Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, adres URL (dostęp 15.05.2018 r.): http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.

III. Metodologia

W rozprawie posługuję się klasyczną metodą pozytywizmu prawniczego, zwaną metodą dogmatyczną, polegającą na wykładni tekstu prawnego w celu skonstruowania norm prawnych na podstawie przepisów. W rozprawie stosowane są metody wykładni językowej przepisów prawa, w tym koniecznej na gruncie prawa unijnego wykładni wersji językowych aktów prawa. Metoda ta użyta jest w rozprawie dla omówienia na przykład pojęcia prawnego „charakteru odróżniającego” i pojęcia prawniczego „zdolności odróżniającej”, jak również pojęcia „renomy znaku towarowego”. Również wielokrotnie przydatne dla wykładni były reguły inferencyjne, takie jak wnioskowanie *a contrario* czy *a fortiori*.

Szczególną cechą prawa unijnego jest szerokie wykorzystanie wykładni celowościowej. W rozprawie celowościowo wiązę podstawowe pojęcia zdolności odróżniającej i funkcji znaku towarowego oraz konstrukcje szczegółowe prawa znaków towarowych. Powiązanie to stanowi fundament postrzegania w prawie Unii Europejskiej praw do znaków towarowych jako praw chroniących funkcje znaków towarowych, a nie praw o charakterze własnościowym *sensu stricto*.

Rozprawa skupia się na wykładni prawa unijnego przez instytucje i organy unijne, to jest Trybunał Sprawiedliwości, Sąd UE oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Odniesienie w rozprawie do orzecznictwa sądów polskich, w szczególności Sądu Najwyższego, ma charakter pomocniczy dla oceny wykładni stosowanej przez organy unijne. Przywołanie orzecznictwa sądów Niemiec, Austrii i Zjednoczonego Królestwa ogranicza się do wykładni prawa unijnego stosowanej przez te sądy, nie czyni natomiast omówionego orzecznictwa przedmiotem analizy komparatystycznej. Rozprawa napisana została w polskim języku prawniczym i dotyczy polskiego języka prawnego aktów prawa unijnego (przy uwzględnieniu innych wersji językowych), dlatego istotne dla analizy było uwzględnienie dorobku polskiej doktryny prawa znaków towarowych, w szczególności w zakresie rozdziału I.

IV. Struktura rozprawy

W ramach realizacji głównego celu badawczego w poszczególnych rozdziałach rozprawy doktorskiej realizuję cele cząstkowe. W rozdziale I. oceniłem stan pojęć podstawowych dla problemu badawczego wypracowanych w unijnym orzecznictwie, jak również zweryfikowałem poprawność i przydatność pojęć wypracowanych w polskiej

doktrynie dla unijnej doktryny prawa znaków towarowych. W ramach powyższego przeprowadziłem krytykę przydatności pojęć abstrakcyjnej i konkretnej zdolności odróżniającej. Rozważyłem ponadto, czy poszczególne stopnie zdolności odróżniającej (niska, średnia, wysoka) należy odmiennie definiować. Położyłem nacisk również na czynnik źródłowy dla ustalenia wtórnej wysokiej zdolności odróżniającej, którym jest znajomość znaku towarowego (powszechna znajomość, renoma lub rozpoznawalność). Zwróciłem uwagę na etapowy charakter badania kolizji znaków towarowych, podział na okoliczności faktyczne i kwestie prawne decydujący o podziale kognicji Trybunału Sprawiedliwości i Sądu UE w sprawach znaków towarowych.

Korzystając z wypracowanego zestawu pojęciowego, rozdziały od II. do V. poświęciłem sprawdzeniu podstawowej hipotezy rozprawy doktorskiej, każdy rozdział kończąc cząstkowym podsumowaniem w zakresie wyników weryfikacji hipotezy. Rozdział II. omawia znaczenie zdolności odróżniającej w przypadku kolizji znaków towarowych na etapie badania ich podobieństwa. W ramach powyższego przeanalizowałem trzy rozwinięte linie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości: badania ogólnego wrażenia wywoływanego przez znaki towarowe, badania dominujących elementów znaku towarowego, badania elementów mających niezależną pozycję odróżniającą. Rozważania prowadzą w szczególności do odpowiedzi na pytanie, czy zachodzi podobieństwo znaków w sytuacji, gdy ich wspólny element jest pozbawiony zdolności odróżniającej lub ma niską zdolność odróżniającą.

Rozdział III. poświęciłem badaniu zakresu ochrony przed ryzykiem wprowadzenia w błąd. Rozpocząłem od definicji ryzyka wprowadzenia w błąd, w szczególności rozróżnienia ryzyka bezpośredniego i pośredniego, które jak dowodziłem jest istotne dla wyznaczenia zakresu ochrony. Przeanalizowałem różnice zakresu ochrony znaków o wysokiej, średniej i niskiej zdolności odróżniającej. Rozważyłem również, czy zdolność odróżniająca wcześniejszego znaku towarowego jest dobrym kryterium wyznaczającym zakres ochrony, czy lepszym kryterium byłaby znajomość wcześniejszego znaku towarowego. Zbadałem również, czy niezależnym czynnikiem całościowej oceny ryzyka wprowadzenia w błąd powinna być zdolność odróżniająca wspólnych elementów znaków towarowych.

Tematem rozdziału IV. jest zależność rozszerzonego zakresu ochrony renomowanego znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej. Rozszerzony zakres oznacza ochronę niezależną od ryzyka wprowadzenia w błąd oraz podobieństwa towarów lub usług kolidujących znaków. W szczególności zbadałem znaczenie przesłanki szkodenia zdolności odróżniającej. Przeanalizowałem również, czy brak dystynktywności elementu wspólnego

znaków towarowych może wykluczać ryzyko skojarzenia znaków lub stanowić uzasadnioną przyczynę używania znaku towarowego przez osobę trzecią.

Rozdział V. dotyczy zakresu ochrony znaków towarowych w sytuacji podwójnej identyczności. Zbadałem wypracowane na gruncie tego standardu ochrony przesłanki używania oznaczenia późniejszego w charakterze znaku towarowego oraz podejście funkcjonalne do wyznaczania zakresu ochrony znaku towarowego. Z problemem badawczym rozważania te łączę poprzez powiązanie podejścia funkcjonalnego i podejścia skupionego na cechach znaku towarowego prawnie istotnych. W tym zakresie zbadałem, czy zdolność odróżniająca jest jedyną cechą istotną dla zakresu ochrony, czy istotne są również cechy, takie jak znajomość znaku towarowego czy wizerunek marki.

W rozdziale VI. przeanalizowałem szczególne instytucje prawnomaterialne mogące prowadzić do odmowy ochrony znaku towarowego pozbawionego zdolności odróżniającej lub takiego, który zawiera elementy niedystynktywne. Rozważyłem przede wszystkim instytucje: ograniczenia skutków znaku towarowego, terytorialne ograniczenie orzeczeń zakazowych, konstrukcje chroniące swobodny przepływ towarów przed nieuzasadnionymi ograniczeniami w postaci roszczeń na gruncie znaków towarowych, jak również koncepcję nadużycia praw do znaków towarowych. Stwierdzenie, że prawo materialne nie wyklucza ochrony znaków towarowych *de facto* pozbawionych zdolności odróżniającej prowadziło wprost mnie do badania, czy za pomocą przepisów proceduralnych prawo unijne przeciwdziała ochronie takich znaków. W szczególności pod tym kątem omówiłem konstrukcję wniosku o unieważnienie wcześniejszego znaku towarowego oraz zawieszenia postępowań sądowych i administracyjnych.

V. Wnioski badawcze

W ramach wniosków badawczych stwierdziłem, że podstawowa hipoteza rozprawy o zależności zakresu ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej została potwierdzona jedynie częściowo. Zasadą prawa znaków towarowych jest to, że znak towarowy o wysokiej zdolności odróżniającej korzysta z szerszej ochrony niż znak towarowy o średniej zdolności odróżniającej, obie kategorie znaków zaś korzystają z szerszej ochrony niż znak towarowy o niskiej zdolności odróżniającej. Zależność ta ma różny wymiar w poszczególnych standardach ochrony znaków towarowych: podstawowym standardzie ochrony przed ryzykiem wprowadzenia w błąd, standardzie

rozszerzonej ochrony renomowanego znaku towarowego oraz w sytuacji podwójnej identyczności.

Wszystkie znaki towarowe korzystają z relatywnie szerokiego zakresu ochrony przed ryzykiem wprowadzenia w błąd (zob. załączona tabela nr 2). Zakres ochrony jest budowany na domniemaniu znajomości znaków towarowych ujawnionych w rejestrze znaków towarowych. W tym zakresie obowiązuje zasada, że zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd, jeśli kolidujący znak towarowy jest identyczny, wysoce lub średnio podobny do znaku towarowego oraz gdy taki kolidujący znak towarowy jest używany, zgłoszony lub zarejestrowany z późniejszym pierwszeństwem dla towarów lub usług identycznych, wysoce lub średnio podobnych do towarów lub usług, dla których zarejestrowany jest wcześniejszy znak towarowy. Pewne ograniczenia tego zakresu mogą zachodzić w przypadku średniego podobieństwa obydwu podstawowych czynników. Dla powzięcia takiego wniosku zdolność odróżniająca wcześniejszego znaku towarowego jest czynnikiem drugorzędym, niedeterminującym rezultatu oceny. W tym zakresie hipoteza o zależności zakresu ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej jest niepotwierdzona (zob. w załączniku przykłady nr 1, nr 2 i nr 3).

Stwierdzenie braku ryzyka wprowadzenia w błąd w przypadku niskiego podobieństwa zarówno znaków, jak i towarów lub usług również nie jest determinowane zdolnością odróżniającą wcześniejszego znaku towarowego. Hipoteza główna rozprawy w tym zakresie jest niepotwierdzona (zob. przykład nr 4).

Analiza orzecznictwa prowadzi do wniosku, że w przypadku niskiego podobieństwa oznaczeń lub niskiego podobieństwa towarów i usług, ryzyko konfuzji może nie zachodzić. Ponieważ ocena ryzyka wprowadzenia w błąd ma charakter całościowy, ostateczny rezultat badania należy uzależnić od dodatkowych czynników, z których najważniejszym jest zdolność odróżniająca znaku towarowego. Znaki towarowe o wysokiej i średniej zdolności odróżniającej są chronione w przypadku niskiego podobieństwa towarów, jeśli znaki są identyczne lub wysoce podobne. Znaki towarowe o niskiej zdolności odróżniającej nie korzystają z takiego zakresu ochrony. Wyłącznie znaki rozpoznawalne, renomowane lub powszechnie znane korzystają z ochrony również w przypadku niskiego podobieństwa znaków przy identyczności lub wysokim podobieństwie, a nawet średnim podobieństwie towarów lub usług. Znaki towarowe o średniej, ani o niskiej zdolności odróżniającej nie są tak szeroko chronione. W omówionym zakresie stopień zdolności odróżniająca wcześniejszego znaku towarowego jest czynnikiem modyfikującym zakres ochrony, hipoteza rozprawy jest zatem potwierdzona (zob. przykłady nr 5, nr 6 i nr 7).

W przypadku niekonwencjonalnych znaków towarowych niemających pierwotnej zdolności odróżniającej (kolor *per se*, podstawowe figury geometryczne lub nieodbiegające znacznie od norm sektora kompozycje kolorystyczne, kształty towarów lub opakowań), do kolizji znaków może dojść tylko, gdy znaki są podobne co najmniej w średnim stopniu. Taki stopień podobieństwa jest konieczny dla przejścia przez późniejszy znak towarowy od wcześniejszego znaku towarowego percepcji oznaczenia wskazującego pochodzenie towarów. W tym przypadku główna hipoteza pracy również jest potwierdzona (zob. przykład nr 8).

De lege lata zdolność odróżniająca wcześniejszego znaku towarowego nie powinna stanowić czynnika całościowej oceny ryzyka wprowadzenia w błąd. Właściwa dla oceny ryzyka wprowadzenia w błąd jest jedynie perspektywa odbiorcy towarów lub usług i jego interes, którym jest niewprowadzająca w błąd informacja o pochodzeniu towarów lub usług. Interes uprawnionego jest uwzględniany jedynie w zakresie, w którym jest zgodny z interesem konsumenta. Dlatego wysoka zdolność odróżniająca wcześniejszego znaku towarowego nie jest dobrym kryterium oddającym dynamikę procesu kojarzenia konfuzyjnego znaków towarowych. Moim zdaniem pojęcie znajomości znaku towarowego (rozpoznawalności, renomy lub powszechnej znajomości) jest lepszym kryterium tłumaczącym szeroki zakres ochrony przed konfuzją konsumencką.

Drugim kryterium, które powinno zastąpić czynnik w postaci zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku towarowego jest to, czy wspólny element znaków pełni w późniejszym znaku towarowym funkcję odróżniającą, czy funkcję niedystynktywną (w tym opisową). Koncepcja ta została zastosowana na przykład w sprawie dotyczącej kolizji znaków POST i TPG POST dla usług pocztowych⁴. Można z niej wywodzić, że ocena podobieństwa znaków nie jest determinowana jedynie zdolnością odróżniająca i właściwy czynnik oceny całościowej ryzyka wprowadzenia w błąd powinien mieć charakter mieszany (brać pod uwagę zarówno zdolność odróżniającą, jak i inne czynniki takie jak wielkość czy położenie wspólnego elementu). Kryterium może być użyte zarówno do sytuacji, gdy wcześniejszy znak towarowy ma niską, średnią jak i wysoką zdolność odróżniającą (zob. przykłady nr 9, nr 10, nr 11 i nr 12). Podobieństwo znaków w elemencie niepełniącym w późniejszym znaku towarowym funkcji odróżniającej nie powinno prowadzić do kolizji znaków.

W przypadku rozszerzonej ochrony renomowanego znaku towarowego postawiona hipoteza znajduje potwierdzenie. Występuje zależność pomiędzy wysoką zdolnością

⁴ Wyrok Sądu w sprawie Deutsche Post v OHIM – PostNL Holding (TPG POST), T-102/14, EU:T:2015:279.

odróżniającą znaku towarowego a rozszerzonym zakresem ochrony, jednak również w tym przypadku jest to czynnik pomocniczy. Wysoka zdolność odróżniająca, zwłaszcza unikalnego znaku towarowego, jest jedynie istotna dla jednej postaci ochrony, to jest przed uszkodzeniem zdolności odróżniającej (zob. przykład nr 13). Wysoka zdolność odróżniająca jest tylko jedną z cech znaku renomowanego, i to cechą pochodną wobec renomy znaku towarowego, definiowanej jako znaczna znajomość znaku towarowego w relewantnym kręgu odbiorców. Renoma skutkuje nie tylko wysoką zdolnością odróżniającą, a zatem rzeczywistym pełnieniem przez znak funkcji komunikowania pochodzenia towarów lub usług, ale, co równie ważne, cechą w postaci komunikowania wizerunku marki. Występowanie tej cechy znaku towarowego skutkuje przyznaniem ochrony nie tylko przed naruszeniem podstawowej funkcji znaku towarowego, ale również funkcji komunikowania wizerunku marki, która jest w rozprawie zdefiniowana jako całokształt pozytywnych skojarzeń przypisanych marce.

Definicja zdolności odróżniającej jako cechy znaku odniesionej do konkretnych towarów i usług utrudnia ustalenie, na czym polega czerpanie nienależnej korzyści ze zdolności odróżniającej, w języku prawniczym „pasożytowanie” (zob. przykład nr 14). Trudno bronić racjonalności prawodawcy przez odwołanie się do szerokiego rozumienia wysokiej zdolności odróżniającej. Moim zdaniem *de lege ferenda* konieczna jest zmiana prawa unijnego, które powinno chronić przed czerpaniem nienależnych korzyści z renomy (rozumianej zarówno jakościowo, jak i ilościowo), a nie ze zdolności odróżniającej.

W przypadku ochrony znaku towarowego w sytuacji podwójnej identyczności hipoteza rozprawy zostaje niepotwierdzona. W sprawach, w których funkcją chronioną przez znak towarowy jest funkcja wskazywania pochodzenia, każdy znak towarowy, niezależnie od stopnia zdolności odróżniającej, jest chroniony przed ryzykiem wprowadzenia w błąd, które jest domniemane. W przypadku, gdy znak towarowy jest chroniony przed uszkodzeniem renomy, rozumianej jako wizerunek marki⁵, również zdolność odróżniająca znaku towarowego nie jest relewantna dla oceny. Istotny jest wizerunek marki komunikowany przez znak towarowy, przy czym proponuję, by tylko rzeczywisty wizerunek marki, utrwalony w pamięci przynajmniej części odbiorców, był brany pod uwagę. Dlatego opowiadam się za ograniczeniem ochrony w tym zakresie jedynie do rozpoznawalnych znaków towarowych, co w praktyce nie stanowi znaczącego ograniczenia zakresu ochrony. Dowodzenie

⁵ Przykłady naruszenia wizerunku marki w sytuacji podwójnej identyczności: 1) odsprzedaż leków z importu równoległego w wysoce nieestetycznym opakowaniu (wyrok TS w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. v Paranova, C-427/93, EU:C:1996:282), 2) odsprzedaż perfum bez opakowania zewnętrznego (wyrok TS w sprawie L'Oréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474.), odsprzedaż luksusowej bielizny w sklepie dyskontowym w koszu (wyrok TS w sprawie Copad, C-59/08, EU:C:2009:260.).

rozpoznawalności powinna być konieczne jedynie w przypadku zarzutu podniesionego przez pozwanego.

Główna hipoteza rozprawy nie sprawdza się również w zakresie, w którym przepisy rozporządzenia o unijnym znaku towarowym mogą chronić znaki towarowe *de facto* pozbawione zdolności odróżniającej, które korzystają z domniemania swojej ważności (w tym zdolności odróżniającej), które może być wzruszone jedynie w odrębnym postępowaniu mającym za przedmiot unieważnienie wcześniejszego znaku towarowego (zob. przykłady nr 15 i nr 16).

W rozprawie omówiłem szczególne mechanizmy prawnomaterialne mające na celu zapobieżenie ochronie znaków pozbawionych zdolności odróżniającej, wśród których najistotniejsze są instytucje: ograniczenia skutków znaku towarowego, terytorialnego ograniczenia orzeczenia zakazowego oraz swobody przepływu towarów oraz usług. W odniesieniu do krajowych znaków towarowych mechanizmem może być również wzruszenie domniemania w ramach postępowań mających na celu ochronę znaku towarowego, wobec czego jestem krytyczny. Moim zdaniem wzruszenie domniemania zdolności odróżniającej zawsze musi mieć skuteczność *erga omnes*, w odmiennym przypadku zaufanie obywatela wobec państwa jest podważone, gdy znak pozbawiony zdolności odróżniającej pozostaje chroniony na podstawie decyzji rejestracyjnej.

W rozprawie rozważyłem mechanizmy prawa proceduralnego mające na celu zapobieżenie ochronie znaków towarowych pozbawionych zdolności odróżniającej. Ustaliłem, że najskuteczniejszym narzędziem temu służącym jest konstrukcja wniosku o unieważnienie wcześniejszego znaku towarowego, rozpatrywanego przez sąd w ramach postępowania o unieważnienie lub przez organ rejestrowy w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu lub w sprawie unieważnienia późniejszego znaku towarowego. Ta pierwsza konstrukcja jest stosowana na gruncie rozporządzenia w sprawie unijnego znaku towarowego i może być również przyjęta w odniesieniu do krajowych znaków towarowych, co proponuję na gruncie prawa polskiego. Druga konstrukcja nie jest obecnie stosowana w prawie unijnym i jej rozważenie jest postulowane, zwłaszcza wobec obecnych narzędzi, które rodzą ryzyko niedostatecznej skuteczności postępowań (zawieszenie postępowania) lub niespójności rozstrzygnięć organów Unii Europejskiej. Zmiany te są konieczne, moim zdaniem, dla przestrzegania zasady skuteczności prawa, która powinna rządzić przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w zakresie prawa proceduralnego znaków towarowych Unii Europejskiej.

Załącznik

Tabela nr 2. Zakres ochrony znaków towarowych przed ryzykiem wprowadzenia w błąd

Czy znak towarowy korzysta z ochrony przed ryzykiem wprowadzenia w błąd?			
znaki towarowe towary lub usługi	identyczne lub wysoce podobne	średnio podobne	nisko podobne
identyczne lub wysoce podobne	tak	tak 3 i 4	tak 1, 2, 3, 4 lub 5
średnio podobne	tak	tak ¹ lub 2 i 4 lub 3 i 4	tak 1, 2, 3, 4 lub 5
nisko podobne	tak ¹	tak 1, 2, 3 lub 4	nie

Jednak brak ochrony po uwzględnieniu dodatkowych czynników:

¹ wspólny element znaków towarowych nie pełni funkcji odróżniającej w późniejszym znaku towarowym

² wysoki poziom uwagi odbiorców

³ niekonwencjonalny element wspólny znaków towarowych nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej

⁴ wcześniejszy znak towarowy nie jest znany

⁵ podobieństwo znaków towarowych jest bardzo niskie

„Znany” oznacza powszechnie znany, renomowany lub rozpoznawalny.

Źródło: opracowanie własne

Przykład nr 1. Ochrona znaku towarowego o wysokiej zdolności odróżniającej przy średnim podobieństwie znaków i identyczności towarów

NICORETTE	NICORONO
wcześniejszy unijny znak towarowy zarejestrowany na rzecz McNeil AB m.in. dla produktów leczniczych	oznaczenie zgłoszone do EUIPO przez Novartis AG m.in. dla produktów leczniczych ⁶

Przykład nr 2. Ochrona znaku towarowego o średniej zdolności odróżniającej przy średnim podobieństwie znaków i średnim podobieństwie usług

meo	VIMEO
wcześniejszy unijny znak towarowy zarejestrowany na rzecz PT Comunicações, SA m.in. dla usług badań w dziedzinie telekomunikacji	oznaczenie zgłoszone do EUIPO przez Vimeo LLC m.in. dla usług badań naukowych ⁷

Przykład nr 3. Ochrona znaku towarowego o niskiej zdolności odróżniającej przy średnim podobieństwie znaków i identyczności towarów

FLEX	FLEXI AIR
wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany na rzecz Revlon (Suisse) SA m.in. we Francji dla szamponów	oznaczenie zgłoszone do EUIPO przez L'Oréal SA m.in. dla szamponów ⁸

Przykład nr 4. Brak ochrony znaku towarowego w przypadku niskiego podobieństwa znaków oraz niskiego podobieństwa towarów lub usług

LINES PERLA	LINEX
wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany we Włoszech na rzecz Tenimenti Angelini SpA m.in. dla podpasek	oznaczenie zgłoszone do EUIPO przez Novartis AG m.in. dla produktów leczniczych ⁹



⁶ Wyrok Sądu w sprawie McNeil v OHIM – Alkalon (NICORONO), T-580/11, EU:T:2013:301.

⁷ Wyrok Sądu w sprawie Vimeo v OHIM – PT Comunicações (VIMEO), T-96/14, EU:T:2015:799.

⁸ Wyrok SPI w sprawie L'Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:10; odwołanie oddalone w postanowieniu TS w sprawie L'Oréal v OHIM, C-235/05 P, EU:C:2006:271.

⁹ Wyrok Sądu w sprawie Novartis v OHIM – Tenimenti Angelini (LINEX), T-444/12, EU:T:2014:886.


Przykład nr 5. Ochrona znaku towarowego o wysokiej zdolności odróżniającej, mimo niskiego podobieństwa znaków

	
<p>wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany w państwach Beneluksu na rzecz The Polo/Lauren Company, LP m.in. dla ubrań i obuwia</p>	<p>Oznaczenie zgłoszone do EUIPO przez Glenton España, SA m.in. dla ubrań i obuwia¹⁰</p>

Przykład nr 6. Brak ochrony znaku towarowego o minimalnej zdolności odróżniającej, mimo identyczności towarów

<p>GTI</p>	<p>SWIFT GTi</p>
<p>wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany w Portugalii na rzecz Volkswagen AG m.in. dla samochodów</p>	<p>oznaczenie zgłoszone do EUIPO przez Suzuki Motor Corp. m.in. dla samochodów¹¹</p>

Przykład nr 7. Brak ochrony znaku towarowego o minimalnej zdolności odróżniającej, mimo identyczności usług



<p>CAIXA</p>	
<p>wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany w Portugalii na rzecz Caixa Geral de Depósitos, SA m.in. usług finansowych</p>	<p>oznaczenie zgłoszone do EUIPO przez Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona m.in. usług finansowych¹²</p>

¹⁰ Wyrok Sądu w sprawie Glenton España v OHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T-376/09, EU:T:2011:225.

¹¹ Wyrok Sądu w sprawie Volkswagen v OHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi), T-63/09, EU:T:2012:137.

¹² Wyrok Sądu w sprawie Caixa Geral de Depósitos v OHIM – Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("la Caixa"), T-255/09, EU:T:2012:383.


Przykład nr 8. Ochrona niekonwencjonalnego znaku towarowego

	
<p>wcześniejsze międzynarodowe znaki towarowe, których ochrona została uznana w państwach Beneluksu na rzecz Adidas AG m.in. dla ubrań</p>	<p>oznaczenie używane przez m.in. Marca Mode CV, m.in. dla ubrań¹³</p>

Przykład nr 9. Uzależnienie ochrony znaku towarowego od funkcji pełnionej przez wspólny element w późniejszym oznaczeniu (wcześniejszy znak o niskiej zdolności odróżniającej)

<p>POST</p>	<p>TPG POST</p>
<p>wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany w Niemczech na rzecz Deutsche Post AG m.in. dla usług pocztowych</p>	<p>oznaczenie zgłoszone do EUIPO przez PostNL Holding BV m.in. dla usług pocztowych¹⁴</p>

Przykład nr 10. Uzależnienie ochrony znaku towarowego od funkcji pełnionej przez wspólny element w późniejszym oznaczeniu (wcześniejszy znak o niskiej zdolności odróżniającej)

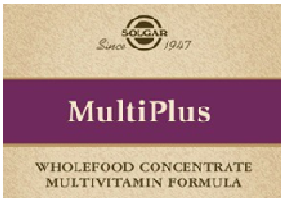
<p>HALLOUMI</p>	
<p>wcześniejszy znak gwarancyjny zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie na rzecz Cypru dla sera</p>	<p>oznaczenie zgłoszone do EUIPO przez Papouis Dairies Ltd dla sera¹⁵</p>

¹³ Wyrok TS w sprawie adidas i adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217.

¹⁴ Wyrok Sądu w sprawie Deutsche Post v OHIM – PostNL Holding (TPG POST), T-102/14, EU:T:2015:279. Podobnie wyroki Sądu w sprawach: Deutsche Post v EUIPO – Media Logistik (PostModern), T-13/15, EU:T:2017:434; Deutsche Post v EUIPO – bpost (BEPOST), T-118/16, EU:T:2018:86; Deutsche Post v EUIPO – Verbis Alfa and EasyPack (InPost), T-537/15, EU:T:2018:384.

¹⁵ Wyrok Sądu w sprawie Cyprus v EUIPO – Papouis Dairies (Pallas Halloumi), T-825/16, EU:T:2018:482, postępowanie w sprawie odwołania w toku przed TS w sprawie Cyprus v EUIPO, C-608/18 P. Podobnie wyrok Sądu w sprawie Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v OHIM – Garmo (HELLIM), T-534/10, EU:T:2012:292; odwołanie oddalone w postanowieniu TS w sprawie Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v OHIM, C-393/12 P, EU:C:2013:207; wyrok Sądu w sprawie Cyprus v EUIPO – POA (COWBOYS HALLOUMI), T-847/16, EU:T:2018:481; postępowanie w sprawie odwołania w toku przed TS w sprawie Cyprus v EUIPO, C-609/18 P;.

Przykład nr 11. Uzależnienie ochrony znaku towarowego od funkcji pełnionej przez wspólny element w późniejszym oznaczeniu (wcześniejszy znak o niskiej zdolności odróżniającej)

MULTIPLUS	
wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany w Irlandii na rzecz Sona Nutrition Ltd min. dla witamin	oznaczenie zgłoszone do EUIPO przez Solgar Holdings, Inc.m.in. dla witamin ¹⁶

Przykład nr 12. Uzależnienie ochrony znaku towarowego od funkcji pełnionej przez wspólny element w późniejszym oznaczeniu (wcześniejszy znak o średniej zdolności odróżniającej)

VISCOPLEX	VISCOTECH
wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany na rzecz Evonik Oil Additives GmbH m.in. w Niemczech dla olejów przemysłowych, lubrykantów	oznaczenie zgłoszone do EUIPO przez BRB International BV m.in. dla olejów przemysłowych, lubrykantów ¹⁷

Przykład nr 13. Ochrona renomowanego znaku towarowego przed szkodzeniem jego zdolności odróżniającej

BOTOX	BOTUMAX
wcześniejszy unijny znak towarowy zarejestrowany na rzecz Allergan Inc. m.in. dla substancji leczniczych	oznaczenie zgłoszone do EUIPO przez Farmeco AE Dermokallyntika m.in. dla substancji leczniczych ¹⁸

¹⁶ Wyrok Sądu w sprawach połączonych Sona Nutrition v EUIPO – Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA), T-152/18 do T-155/18, EU:T:2019:294.


¹⁷ Wyrok Sądu w sprawie Evonik Oil Additives v OHIM – BRB International (VISCOTECH), T-138/13, EU:T:2014:973.

¹⁸ Wyrok Sądu w sprawie Farmeco v OHIM – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, EU:T:2010:458.

Przykład nr 14. Ochrona renomowanego znaku towarowego przed czerpaniem nienależnej korzyści z jego renomy

SPA	MINERAL SPA
wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany w państwach Beneluksu na rzecz Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV renomowany dla wód mineralnych	oznaczenie zgłoszone do EUIPO przez Mühlens GmbH & Co. KG m.in. dla kosmetyków ¹⁹

Przykład nr 15. Domniemanie minimalnej zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku towarowego

F1	
wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany na rzecz Formula One Licensing BV m.in. w Zjednoczonym Królestwie dla publikacji	oznaczenie zgłoszone do EUIPO przez ESPN Sports Media Ltd dla publikacji związanych z wyścigami Formuły 1 ²⁰

Przykład nr 16. Domniemanie minimalnej zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku towarowego

	
wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany w Hiszpanii na rzecz Miquel Alimentació Grup, SA dla produktów żywnościowych	oznaczenie zgłoszone do EUIPO przez Aldi GmbH & Co. KG dla produktów żywnościowych ²¹

¹⁹ Wyrok SPI w sprawie Mühlens v OHIM – Spa Monopole (MINERAL SPA), T-93/06, EU:T:2008:215.

²⁰ Wyrok TS w sprawie Formula One Licensing v OHIM, C-196/11 P, EU:C:2012:314.

²¹ Wyrok Sądu w sprawie Aldi v EUIPO – Miquel Alimentació Grup (Gourmet), T-212/15, EU:T:2016:746.