

Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Europejskiego

mgr Natalia Dulkowska

Autoreferat rozprawy doktorskiej

**Szczególna ochrona znaku towarowego chronionego poza zasadą
specjalizacji. Analiza prawnoporównawcza**

Promotorka rozprawy:

prof. UW dr hab. Anna Zawadzka-Łojek

Recenzenci:

prof. UJ dr hab. Anna Tischner

prof. UMCS dr hab. Adrian Niewęglowski

Warszawa, wrzesień 2022 r.

I. Temat rozprawy i uzasadnienie jego wyboru

Istota reżimu szczególnej, rozszerzonej ochrony znaku towarowego sławnego w Stanach Zjednoczonych oraz renomowanego¹ w Unii Europejskiej jest jednym z bardziej zniuansowanych zagadnień w zakresie prawa znaków towarowych². Tej problematyce w ujęciu prawnoporównawczym poświęciłam pracę: podjęłam się zbadania zależności pomiędzy prawem znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w zakresie postaci i specyfiki naruszeń prawa do znaku – odpowiednio – sławnego i renomowanego, a więc chronionego poza zasadą specjalizacji w zakresie elementów wspólnych oraz odrębności w ramach tych systemów. W obu analizowanych jurysdykcjach występuje kategoria znaku towarowego chronionego w rozszerzonym stopniu z uwagi na szeroką rozpoznawalność lub renomę takiego znaku oraz pełnienie dodatkowych funkcji oprócz tradycyjnej funkcji odróżniania. Zasadniczym celem pracy było przeprowadzenie analizy porównawczej dążącej do identyfikacji kluczowych rozbieżności, które prowadzą do odmiennych zakresów i zasad ochrony znaków towarowych sławnych i renomowanych – odpowiednio w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Drugim kluczowym wynikiem analizy porównawczej było określenie podobieństw, które mogą pozwolić uprawnionym sprowadzić do wspólnego mianownika zakres działań mających na celu utrzymanie praw wyłącznych oraz egzekwowanie ochrony znaków towarowych chronionych w rozszerzonym zakresie.

Do przyjęcia za przedmiot analizy porównawczej systemu unijnego oraz Stanów Zjednoczonych przyczyniły się następujące kwestie.

Jeśli chodzi o prawo Unii Europejskiej, to wybór jest oczywisty z uwagi na dziedzinę prawa, pod którą publikowana jest praca oraz język publikacji. System prawny Unii Europejskiej jest mi również najbliższy ze względu na moje pochodzenie, idee stojące za tym systemem jak i najszersze doświadczenie w praktycznym stosowaniu. Natomiast porównanie prawa unijnego z amerykańskim wynika z potrzeby rzetelnego podejścia do problematyki – zbadania źródeł zjawiska rozszerzonej ochrony znaku towarowego. Ponadto

¹ Polska wersja językowa dyrektywy 2015/2436 oraz rozporządzenia 2017/1001 posługuje się terminem „unijny znak towarowy, który cieszy się renomą”. W wersjach angielskich wymienionych aktów jest to to „*EU trade mark which has a reputation*”. Termin „*reputation*” tłumaczony jest jako „reputacja” lub „renoma” (zob. słownik angielsko-polski pons, hasło „*reputation*”, dostępny pod adresem <https://pl.pons.com/>. Dostęp dnia 26.02.2020 r.). W pracy posługuję się przyjętym w doktrynie i orzecznictwie terminem „znak renomowany”.

² Tak doktryna: J. T. McCarthy, *Proving a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts?* 41 Houston L. R., 2004, 713, s. 726

zależało mi, aby w pracy możliwie najszerzej w praktyczny sposób uwzględnić doświadczenia, które zdobyłam w polskich i amerykańskiej kancelariach prawnych oraz międzynarodowy wymiar podjętego zagadnienia. Mianowicie uprawnieni do znaków sławnych lub renomowanych w wielu przypadkach działają w skali globalnej lub co najmniej – w zakresie tzw. kultury euroatlantyckiej³, gdzie co do zasady profil konsumenta jest zbliżony. Fakt posiadania szeroko rozpoznawalnej, atrakcyjnej marki i związanego z nią znaku towarowego w jednym systemie prawnym, z uwagi na zjawisko globalizacji i znaczenie środków masowego przekazu, wiąże się w wielu przypadkach z rozwojem i ekspansją działalności po drugiej stronie oceanu. Nawet marki, które osiągnęły sukces na pewnym terytorium, ale nie pretendują do ogólnoświatowej sławy, w wielu przypadkach stają się szeroko rozpoznawalne w sposób niezamierzony za sprawą masowych środków przekazu, a w konsekwencji – pożądanego i rozpowszechnianego poza granicami terytorium pochodzenia – mimo braku oferowania i reklamowania tam towarów lub usług przez uprawnionego bądź za jego zgodą. Problematyka ta wydaje się być zatem obecnie szczególnie aktualna.

Po drugie, nie bez znaczenia jest odmienny charakter amerykańskiego systemu *common law* i europejskiego systemu prawa stanowionego, pozwalająca na zderzenie w ramach jednej problematyki dwóch różnych podejść, poprzez przeprowadzenie analizy porównawczej. Co więcej po ostatnich kilkunastu latach intensywnych przemian w zakresie samego prawa znaków towarowych⁴ jak i wydaniu wielu przełomowych orzeczeń, zarówno przez sądy amerykańskie jak i w trybie prejudycjalnym przez TSUE, wpływających na sposób postrzegania sławy i renomy oraz zakres i przesłanki ochrony czy postaci naruszenia, możliwe i zasadne staje się dokonanie zestawienia i podsumowania obu systemów. Wydaje się, że podejście do problematyki rozszerzonej ochrony znaku towarowego w obu systemach obecnie jest ugruntowane. Ponadto w momencie zakończenia prac nad rozprawą brak jest skonkretyzowanych planów co do zmian przepisów w tym zakresie, zatem z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że przedstawione w pracy wnioski szybko się nie zdezaktualizują.

³ S. P. Huntington, *Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego*, Warszawa 2003, s. 21.

⁴ W szczególności poprzez wprowadzenie dyrektywy 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)), której większość przepisów rozpoczęło stosowanie od 2019 r., wprowadzenie rozporządzenia 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)) oraz nowelizacje Lanham Act – uchwalenie Federal Trademark Dilution Act (Federal Trademark Dilution Act, 30.11.1995 r., Public Law 104-98, 109 Stat. 985 (1996)) i Trademark Dilution Revision Act (Trademark Dilution Revision Act, 6.10.2006 r., Public Law 109-312, 120 Stat. 1730 (2006)) odpowiednio w 1995 r. i 2006 r.

II. Cele badawcze, hipotezy i metodologia badań

W najszerszym ujęciu istota problemu badawczego niniejszej pracy sprowadza się do określenia zależności pomiędzy prawem znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w zakresie postaci naruszeń prawa do znaku sławnego lub renomowanego, a więc chronionego poza zasadą specjalizacji – elementów wspólnych oraz odrębności w ramach tych systemów. W rozprawie dążę do kompleksowego i wieloaspektowego ujęciu badanego obszaru.

W pracy określiłam następujące szczegółowe cele badawcze.

Pierwszym z nich, wprowadzającym do problematyki, jest zidentyfikowanie i analiza genezy, ewolucji oraz obecnie obowiązujących przepisów kształtujących prawo znaków towarowych – zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Unii Europejskiej. Aby przedstawić tło regulacyjne, w pierwszej kolejności zajmuję się definicją i przepisami właściwymi dla znaku towarowego generalnie, w szczególności poprzez wyznaczenie i opisanie jego funkcji: zarówno tych „tradycyjnych” jak i dodatkowych: jakościowej, reklamowej oraz związanych z tą funkcją funkcji komunikacyjnej i inwestycyjnej. Te dodatkowe funkcje stanowią *de facto* punkt wyjścia do przyznania znakowi towarowemu specyficznej, wybiegającej poza zasadę specjalizacji ochrony.

Kolejne cele badawcze stanowią właściwą analizę bezpośrednio związaną z problematyką rozszerzonej ochrony znaku towarowego. Drugim z celów badawczym jest zatem identyfikacja podstawowych pojęć istotnych z perspektywy ochrony sławnych i renomowanych znaków towarowych. Po pierwsze przeprowadzam studium zjawiska rozszerzonej ochrony znaku towarowego. W tym zakresie zbadałam genezę i prześledziłam ewolucję orzecznictwa i regulacji kształtujących mechanizm rozszerzonej ochrony zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i Unii Europejskiej. W efekcie możliwe stało się podjęcie próby odpowiedzi na pytanie czym jest rozszerzona ochrona znaku towarowego. Jako drugi analizie poddaję przedmiot ochrony przed osłabieniem (oraz pasożytnictwem w UE), przeprowadzając studium sławy w Stanach Zjednoczonych i renomy w Unii Europejskiej.

Pierwsze dwa cele badawcze mają służyć przejrzystemu zaadresowaniu problematyki w ramach trzeciego z celów badawczych: analizie szczególnej ochrony odpowiednio znaku towarowego renomowanego – w Unii Europejskiej, a następnie sławnego – w Stanach Zjednoczonych. Część ta ma służyć przede wszystkim odpowiedzi na pytanie jakie są przesłanki uzyskania rozszerzonej ochrony znaku towarowego w UE i USA oraz określeniu

katalogu normatywnych znamion kolizyjnego używania znaku chronionego poza specjalizacją wraz z przesłankami negatywnymi naruszenia. Ponadto w ramach obu jurysdykcji wyznaczam postaci naruszenia prawa do odpowiednio sławnego i renomowanego znaku towarowego.

Ostatnim i zarazem najistotniejszym celem badawczym jest dokonanie porównania standardów stojących za reżimem szczególnej ochrony znaku renomowanego w Unii Europejskiej i sławnego w Stanach Zjednoczonych. Analiza porównawcza ma na celu wskazanie podstawowych odrębności i punktów styku zasad właściwych dla obu ustawodawstw. W oparciu o przeprowadzone porównanie możliwe staje się zidentyfikowanie (i) ryzyk wynikających z rozbieżności, które mogą prowadzić do odmiennych zakresów i zasad ochrony znaków towarowych sławnych i renomowanych oraz (ii) podobieństw, które mogą pozwolić uprawnionym sprowadzić do wspólnego mianownika zakres działań mających na celu utrzymanie praw wyłącznych oraz egzekwowanie ochrony znaków towarowych określanych jako sławne lub renomowane – w przypadkach, w których znaki te wykorzystywane są zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych. Celem przeprowadzonego porównania jest zatem między innymi umożliwienie – uprawnionym do znaków renomowanych lub sławnych, ich konkurentom lub konsumentom – dokonania oceny, w jakim zakresie analizowane systemy prawne w optymalny sposób pozwalają na wyważenie interesów uczestnika rynku oraz na ile możliwe jest przyjęcie zbliżonych założeń co do zakresu rozszerzonej ochrony znaku towarowego, w przypadku, w którym taki znak wykorzystywany jest zarówno na rynku amerykańskim, jak i europejskim.

W pracy przyjąłem dwie zasadnicze hipotezy badawcze mające podlegać weryfikacji w wyniku przeprowadzanej analizy.

Pierwsza z nich zakłada, że zjawisko osłabienia znaku towarowego sławnego i renomowanego, wraz z występującą jedynie w Unii Europejskiej formą naruszenia, jaką jest pasożytnictwo, stanowi złożoną i trudną do rzetelnego zastosowania w praktyce koncepcję prawa znaków towarowych. W świetle obecnych realiów rynku i wzrastającego zagrożenia naruszenia znaków chronionych poza zasadą specjalizacji wraz z rosnącą ilością znaków sławnych i renomowanych oraz rozwojem handlu globalnego – a więc także rosnącym dostępem do towarów oznaczonych takimi znakami – problematyka szczególnej ochrony znaków towarowych wysuwa się na czoło debaty dotyczącej ochrony integralności

marki i zabezpieczenia praw wyłącznych przedsiębiorców w oparciu o system prawa własności intelektualnej.

Druga hipoteza przewiduje, że pomimo zbieżnych korzeni i założeń, szczególna ochrona znaku towarowego chronionego poza zasadą specjalizacji w Unii Europejskiej i USA w wielu obszarach kształtuje się odmiennie i może generować dla uprawnionych w obu systemach różne skutki w przypadku podjęcia działań o zbliżonym charakterze. W związku z tym dla uprawnionych do znaków towarowych będących lub pretendujących do bycia szeroko rozpoznawalnymi w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, istniejące w obu analizowanych porządkach prawnych przepisy oraz regulacje prawa międzynarodowego nie stanowią intuicyjnej i prostej do opanowania podstawy odpowiedniej ochrony praw wyłącznych w skali międzynarodowej. Wiąże się to z potrzebą znajomości specyfiki obu systemów prawnych i podjęcia wyzwania w postaci skoordynowania zasad ochrony znaków towarowych chronionych poza zasadą specjalizacji. Potrzeba uzyskania takiej ochrony powinna zostać przewidziana zarówno na terytoriach, na których znak towarowy jest intencjonalnie wykorzystywany oraz na których zgodnie z planami uprawnionego będzie wykorzystywany w przyszłości. Należy także uwzględnić przypadki, w których niezbędne będzie dochodzenie ochrony w miejscach (jurysdykcjach), do których towar lub usługa oznaczona znakiem towarowym może dotrzeć w sposób niezamierzony przez uprawnionego, z uwagi na szeroką znajomość i renomę znaku towarowego oraz globalizację handlu i intensyfikację środków masowego przekazu.

W pracy stosuję metodę dogmatyczną oraz porównawczą analizy przepisów prawa oraz orzecznictwa, którą wzbogacam przeglądem literatury przedmiotu – sięgam do opracowań autorów odnoszących się zarówno do porządku europejskiego jak i amerykańskiego. Celem zastosowania przyjętych metod jest studium stanu prawnego w zakresie podejścia doktryny oraz norm określających zasady ochrony znaków towarowych sławnych i renomowanych oraz postaci i skutków naruszenia praw wyłącznych do takich znaków towarowych. W zakresie obszaru prawno-porównawczego zależy mi na uchwyceniu kluczowych różnic i podobieństw właściwych dla badanych systemów prawnych.

Analiza opiera się na czteroetapowej metodologii. Składa się na nią identyfikacja źródeł i wykładnia podstawowych pojęć – także z perspektywy historycznej, a następnie ich interpretacji w świetle każdego z analizowanych porządków prawnych, tak aby finalnie przeprowadzić analizę prawno-porównawczą i sformułować wnioski.

Dla możliwie najdalej idącego zagłębienia się w tematykę – oprócz wykorzystania materiałów drukowanych oraz elektronicznych – przeprowadziłam badania stacjonarne w bibliotece Komisji Europejskiej w Brukseli, gdzie miałam bezpośredni dostęp do najaktualniejszego piśmiennictwa oraz orzeczeń. Natomiast jako element mający największy wpływ na powodzenie i satysfakcjonujący poziom analizy w zakresie amerykańskiego prawa znaków towarowych, postrzegam przeprowadzenie badań na Fordham University School of Law w Nowym Jorku jako *Visiting Scholar*, gdzie uczestniczyłam również w zajęciach i konsultacjach z zakresu prawa znaków towarowych, prowadzonych m. in. przez Profesora Hugh’a Hansen’a. Spędzony na Fordham University School of Law czas postrzegam jako poszerzający moje horyzonty, wyjątkowo owocny intelektualnie okres.

III. Struktura rozprawy

Struktura rozprawy jest podporządkowana jej celom badawczym. Praca składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów oraz zakończenia. Rozdział 1. w ramach wprowadzenia do problematyki poświęciłam ogólnemu scharakteryzowaniu znaku towarowego: wyznaczeniu i zbadaniu jego funkcji – zarówno podstawowych jak i dodatkowych – reklamowej, inwestycyjnej i komunikacyjnej oraz jakościowej, właściwych w szczególności dla znaków sławnych i renomowanych oraz opisaniu genezy i ewolucji prawnej ochrony znaków towarowych.

Rozdziały 2. i 3. skupiają się na zbadaniu kluczowych terminów w reżimie rozszerzonej ochrony znaku sławnego lub renomowanego. W pierwszej kolejności przyjrzałam się zjawisku rozszerzonej ochrony znaku towarowego chronionego poza zasadą specjalizacji. Prześledziłam genezę, ewolucję oraz podstawowe założenia tego zjawiska na tle tradycyjnej formy naruszenia znaku towarowego poprzez wprowadzenie w błąd. Następnie w oparciu m. in. o funkcje właściwe dla znaków towarowych sławnych i renomowanych określiłam *ratio legis* rozszerzonej ochrony znaku towarowego przed osłabieniem oraz pasożytnictwem (właściwym dla prawa UE). Pochyliłam się również nad znaczeniem znaku towarowego w obrocie gospodarczym, w tym w marketingu – w szczególności z perspektywy przemian właściwych dla ery globalizacji i znaczenia znaku towarowego na rynku międzynarodowym. W rozdziale 3. zbadałam przedmiot rozszerzonej ochrony:

standard sławy i renomy znaku towarowego i zidentyfikowałam te cechy znaku towarowego, które przyczyniają się do zastosowania rozszerzonej ochrony.

Rozdziały 4. i 5. stanowią właściwe analizy reżimów szczególnej ochrony znaku towarowego w pierwszej kolejności – renomowanego w Unii Europejskiej a następnie – sławnego w Stanach Zjednoczonych. Dla przejrzystości oba rozdziały zostały skonstruowane w podobny sposób. Zbadałam przesłanki naruszenia prawa do znaku chronionego poza zasadą specjalizacji, normatywne znamiona kolizyjnego używania takiego znaku, wraz z okolicznościami wyłączającymi naruszenie prawa do znaku towarowego, tak aby wyznaczyć i szczegółowo opisać katalogi postaci naruszenia prawa do znaku towarowego sławnego i renomowanego.

Rozdział 6. stanowi zwieńczenie przeprowadzonych badań w postaci analizy porównawczej. Zakończenie zawiera syntetyczne podsumowanie w celu klarownego zaadresowania pytań badawczych i weryfikacji hipotez.

IV. Wnioski

W wyniku realizacji wskazanych celów badawczych i dokonania analizy porównawczej reżimów szczególnej ochrony znaku towarowego sławnego – w Stanach Zjednoczonych i renomowanego – w Unii Europejskiej, możliwa stała się weryfikacja hipotez i sformułowanie wniosków. Podstawową intencją stojącą za przeprowadzeniem analizy porównawczej było uporządkowanie dotychczasowych obserwacji poprzez skonfrontowanie odpowiednich obszarów regulacyjnych oraz praktyk orzeczniczych obu jurysdykcji. Przeprowadzone porównanie pozwala wnioskować, że prawo znaków towarowych w zakresie w jakim dotyczy znaków sławnych i renomowanych co do zasady posługuje się w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych tożsamymi pojęciami. Niemniej przy szczegółowej analizie definicji i zakresu tych pojęć, charakteryzują się one pewnymi odrębnościami mogącymi mieć niebagatelny wpływ na zakres ochrony czy sposób egzekwowania praw wyłącznych uprawnionych. Na potwierdzenie przedstawię wybrane, kluczowe wnioski z przeprowadzonej analizy porównawczej.

Jako punkt wyjścia wskażę, że w ramach obu badanych w pracy systemów – unijnego i amerykańskiego, aby móc powołać się na rozszerzoną ochronę, uprawniony do takiego znaku powinien w pierwszej kolejności wykazać, że chroniony znak spełnia przesłankę sławy lub renomy. Z przeprowadzonej analizy zależności między terminami „sława” i

„renoma”, wyniknęło, że celowościowo zakres i przedmiot rozszerzonej ochrony w obu jurysdykcjach jest zbliżony. Terminy „sławny” czy „znany” cechują się większą neutralnością niż „renomowany”, jednak określenia te wykorzystywane są w podobnych okolicznościach. Kluczowa natomiast jest różnica między znakami, które kwalifikują się do uzyskania rozszerzonej ochrony w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej – czyli standard sławy i renomy. Mianowicie w amerykańskim prawie federalnym sława znaku jest „mierzona” oraz rozumiana jako znajomość znaku wśród odbiorców w skali krajowej, tj. w odniesieniu do generalnie pojmowanych wszystkich potencjalnych odbiorców w USA (*general fame*). Natomiast w prawie unijnym renoma znaku jest rozumiana w myśl zasady *niche fame* – w odniesieniu do określonej, nawet wąskiej grupy odbiorców, determinowanej wyznaczonym terytorium, czy innymi kryteriami. Powyższa zależność stanowi jedną z najistotniejszych zidentyfikowanych przeze mnie różnic między analizowanymi jurysdykcjami i prowadzi do wniosku, że w Stanach Zjednoczonych przesłanka sławy jest istotnie trudniejsza do zrealizowania niż przesłanka renomy w Unii Europejskiej.

Przechodząc do analizy przesłanki osłabienia znaku towarowego⁵, przeprowadzone porównanie wykazało, że w zakresie ustawowych znamion nieuprawnionego używania, w obu jurysdykcjach dla zakwalifikowania danego działania jako naruszające prawo do znaku towarowego, spełniony musi zostać warunek wykorzystania znaku przez osobę trzecią w obrocie handlowym lub w handlu. Ponadto zidentyfikowałam rozbieżność co do formalnego wymogu rejestracji znaku jako przesłanki uzyskania rozszerzonej ochrony, która to przesłanka w Stanach Zjednoczonych nie obowiązuje. W Unii Europejskiej natomiast nie uzyskują co do zasady rozszerzonej ochrony znaki, które nie zostały zarejestrowane. Jest to istotna różnica, którą powinni brać pod uwagę w szczególności właściciele znaków, które zyskały sławę w USA – znaki takie po wprowadzeniu na rynek unijny, dla uzyskania odpowiedniej ochrony, powinny zostać zarejestrowane.

Badając przesłanki osłabienia, zidentyfikowałam wspólne dla obu systemów: wymóg identyczności lub podobieństwa znaków towarowych oraz charakterystyczny dla zjawiska rozszerzonej ochrony brak wymogu podobieństwa towarów lub usług. Analiza orzecznictwa wykazała, że w prawie amerykańskim dla zaistnienia osłabienia wymagany

⁵ W pracy poprzez pojęcie „osłabienia” odnosiłam się do jego form zjawiskowych w prawie znaków towarowych USA i Unii Europejskiej: rozmycia, którego odpowiednikiem w UE jest szkoda dla charakteru odróżniającego i przyćmienia, którego odpowiednikiem w UE jest szkoda dla renomy. Poza kategorią osłabienia znajduje się natomiast właściwe dla prawa znaków towarowych UE zjawisko pasożytnictwa – tj. czerpania nienależytych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy unijnego znaku towarowego – jako odrębna postać naruszenia prawa do znaku renomowanego.

jest wyższy stopień podobieństwa pomiędzy spornymi znakami niż w Unii Europejskiej. Co istotne, prawo unijne w procesie porównywania znaków wymaga uwzględnienia formy znaku przedstawionej w rejestrze, a prawo amerykańskie – postaci pod jaką znak sławny występuje w użyciu.

Ponadto po prześledzeniu właściwego orzecznictwa w obu systemach, w tym analizie ewolucji podejścia amerykańskich sądów i amerykańskich przepisów w tym zakresie⁶ ustaliłam, że obecnie standard przyznania rozszerzonej ochrony w obu jurysdykcjach jest zbliżony. Mianowicie zarówno system amerykański⁷ jak i unijny, co do zasady pozwalają na przyznanie rozszerzonej ochrony znaku towarowego już w momencie powstania ryzyka (prawdopodobieństwa) naruszenia w postaci skojarzenia. Oznacza to, że w żadnej z jurysdykcji właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazania zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia. Sama przesłanka skojarzenia natomiast w doktrynie traktowana jest jako swojego rodzaju „otoczenie” konotacyjne znaku towarowego, w którym wszelkie zjawiska czy pojęcia związane z marką, wizerunkiem, formą graficzną znaku towarowego są powiązane semantycznie i nawzajem wywoływane⁸. W przypadku, w którym podmiot trzeci poprzez swoje działania wywoła takie skojarzenie, nawiązując do wartości czy symboli związanych ze znakiem towarowym, może doprowadzić do naruszenia poprzez asocjację prowadzącą do osłabienia znaku towarowego lub pasożytnictwa⁹. Skutkiem takiego działania może być osłabienie siły i unikalności sławnego lub renomowanego znaku towarowego w szczególności poprzez osłabienie związku zachodzącego między znakiem towarowym a towarami lub usługami, które taki znak sygnuje¹⁰. Takie przypadki w obu systemach podlegają rygorowi rozszerzonej ochrony znaku towarowego.

Przeprowadzona analiza pozwoliła mi zidentyfikować kolejną kluczową różnicę między badanymi systemami – w katalogu kategorii rodzajowych form naruszenia znaku chronionego poza zasadą specjalizacji. W systemie prawa Unii Europejskiej wyróżniłam szkodę dla charakteru odróżniającego, szkodę dla renomy oraz czerpanie nienależnych korzyści z renomy lub odróżniającego charakteru znaku towarowego. W prawie federalnym

⁶ W szczególności wyrok *Moseley p. V Secret Catalogue, Inc. (Victoria's Secret)*, 537 U.S. 418 (2003) oraz uchwalenie Trademark Dilution Revision Act, 6.10.2006 r., Public Law 109–312, 120 Stat. 1730 (2006).

⁷ Z wyjątkiem wątpliwości co do braku precyzyjnie sformułowanych przepisów dotyczących przypadku przyćmienia znaku towarowego.

⁸ D. R. Desai, I. Lianos, S. W. Waller, I. S. Fhima, *Brands, competition law and IP law*, Cambridge University Press, 2015, s. 212.

⁹ J. B. Swan, *Dilution Redefined for the year 2002*, The Trademark Rep., n. 9, s. 607-608.

¹⁰ M. Morrin, J. Lee, G. M. Allenby, *Determinants of Trademark Dilution*, 2006, 33 Journal of Consumer Research, s. 248-249.

Stanów Zjednoczonych za formy osłabienia znaku sławnego uznawane są jedynie odpowiedniki dwóch pierwszych z wyżej wymienionych form: rozmycie i przyćmienie znaku towarowego. Pierwsza ze wspólnych dla obu jurysdykcji kategorii – osłabienie znaku towarowego poprzez rozmycie, czyli szkoda na zdolności odróżniającej znaku towarowego stanowi rozwinięcie teorii opisanej przez F. I. Schechter’a w Harvard Law Review w 1927 r.¹¹. W wyniku analizy orzecznictwa w ramach obu porządków prawnych zidentyfikowałam istotne trudności sądów w stosowaniu przesłanek rozmycia. Wydaje się także, że swojej roli nie wypełniają opracowane w obu systemach testy na rozmycie, które w mojej ocenie nie pozwalają rzetelnie ocenić rzeczywistej bądź potencjalnej szkody, w sposób, który odzwierciedlałby możliwy uszczerbek uprawnionego do znaku renomowanego. Ponadto, analiza pokazała, że zarówno doktryna amerykańska jak i europejska przewidują, że w skrajnej formie rozmycie znaku towarowego może doprowadzić do jego degeneracji i utraty pełnionych funkcji. Oba systemy jako drugą formę osłabienia znaku towarowego wyróżniają przyćmienie, które w ustawodawstwie unijnym określane jest jako szkoda dla renomy znaku towarowego. Zjawisko przyćmienia w szczególności odnosi się zatem do czynnika jakościowego znaku towarowego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w obu jurysdykcjach brzmienie oraz sposób interpretacji przepisów dotyczących przyćmienia jako szkody dla renomy znaku towarowego jest zbliżony.

W zakresie ostatniej z form naruszenia prawa do znaku renomowanego, należy wskazać, że amerykańskie prawo znaków towarowych – w odróżnieniu do prawa Unii Europejskiej – nie wyodrębnia zjawiska czerpania nienależytych korzyści z renomy lub charakteru odróżniającego znaku, określanego jako *free-riding* – jazda na gapę czy *parasitism* – pasożytnictwo¹². Również z przeprowadzonej analizy orzecznictwa wynika, że określone przypadki późniejszego wykorzystania znaku towarowego w Unii Europejskiej mogące prowadzić do pasożytnictwa, jednak nie prowadzące do osłabienia, w USA nie zostałyby zakwalifikowane jako działania godzące w prawa wyłączne właściciela znaku¹³.

Wspólna, obowiązująca zarówno w Unii Europejskiej jak i w Stanach Zjednoczonych zasada stanowi, że prawo do znaku towarowego nie jest nieograniczone – ma skutek tylko do pewnego stopnia. W pracy w ramach analizy porównawczej wyznaczyłam okoliczności wyłączające naruszenie prawa do znaku towarowego chronionego poza zasadą specjalizacji

¹¹ Więcej na temat koncepcji F. I. Schechter’a w rozdziale 1.

¹² AIPPI Group Report Q245, *Taking unfair advantage of trademarks: parasitism and free riding*, Congress Rio de Janeiro 14.10.2015 r. Dostępne pod adresem: <https://www.aippi.dk/wp-content/uploads/2015/08/Q245-2015-Resolution-Taking-unfair-advantage-of-trademarks-parasitism-and-free-riding.pdf> Dostęp dnia 13.11.2021 r.

¹³ Np. wyrok z dnia 18.06.2009 r., C-487/07, *L'Oréal p. Bellure*, ECLI:EU:C:2009:378.

w obu systemach. Katalogi te w pewnym zakresie się pokrywają, niemniej w praktyce w analizowanych systemach postrzegane i wykorzystywane bywają odmienny sposób. W obu systemach występuje wspólny standard, zgodnie z którym negatywne przesłanki naruszenia prawa do znaku towarowego mogą być stosowane jedynie po szczegółowym zbadaniu okoliczności sprawy, możliwych skutków zastosowania negatywnej przesłanki oraz z uwzględnieniem znaczenia znaku oraz kontekstu późniejszego użycia jak i wpływu na specyficzne funkcje takiego znaku. Należy jednak wskazać, że zarówno w USA jak i w UE sprawy, których przedmiotem jest spór o używanie znaku towarowego w oparciu o okoliczność wyłączającą naruszenie, są rzadkością.

Przedstawione konkluzje stanowią odpowiedni punkt wyjścia do weryfikacji hipotez. Zidentyfikowane podobieństwa i różnice w zakresie sposobu ochrony i skutków posługiwania się znakiem towarowym chronionym poza zasadą specjalizacji w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych wykazały, że zjawisko osłabienia znaku towarowego sławnego i renomowanego, wraz z występującą jedynie w Unii Europejskiej formą naruszenia jaką jest pasożytnictwo, stanowi złożoną i trudną do rzetelnego zastosowania w praktyce koncepcję w ramach prawa znaków towarowych. Istnienie zarówno wielu punktów styku jak i rozbieżności sprawia, że opracowanie i wdrożenie odpowiednich zasad ochrony takiego znaku po obu stronach oceanu jest wyzwaniem, którego nie można oprzeć na intuicyjnym działaniu i zasadach analogii.

Wnioski te odnoszą się do drugiej hipotezy, zgodnie z którą pomimo wspólnych korzeni i bazowych założeń, szczególna ochrona znaku towarowego chronionego poza zasadą specjalizacji w Unii Europejskiej i USA w wielu obszarach kształtuje się w odmienny sposób i może generować dla uprawnionych w obu systemach inne skutki w przypadku podjęcia działań o zbliżonym charakterze. Jestem zdania, że zidentyfikowane w pracy odrębności stanowią argument za uznaniem za prawdziwą tezę, zgodnie z którą nie jest możliwe osiągnięcie przez uprawnionego odpowiedniego poziomu ochrony i skutecznego zabezpieczenia praw wyłącznych poprzez sprowadzenie do jednego mianownika strategii ochrony znaku towarowego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, w przypadku, w którym taki znak jest wykorzystywany w obu tych jurysdykcjach i przynajmniej w jednej z nich chroniony poza zasadą specjalizacji. Z drugiej strony całą pewnością należy zwrócić uwagę na przeplatające się i wpływające na siebie w UE i USA obszary w ramach doktryny i ustawodawstwa dotyczącego znaków towarowych sławnych i renomowanych, w szczególności wzajemne odwołania orzecznictwa oraz w piśmiennictwie oraz wszelkie

niezależnie wypracowane konwergencje, intuicyjnie świadczące o słuszności przyjętych rozwiązań – w szczególności w zakresie, w jakim się pokrywają.

Wnioski z przeprowadzonej analizy skłaniają do stwierdzenia, że dla zapewnienia bezpiecznego i efektywnego działania dla rynku gospodarczym, wyzwaniem i kluczowym zadaniem dla uprawnionych jest podjęcie właściwych kroków prawnych na możliwie najwcześniejszym etapie wprowadzania towaru lub usługi na rynek. W szczególności naczelnym celem powinno być zabezpieczenie praw wyłącznych oraz sformułowanie i wdrożenie strategii zarządzania prawami do posiadanych chronionych w rozszerzonym stopniu znaków towarowych z uwzględnieniem obu jurysdykcji. Strategia ta powinna po pierwsze uwzględniać precyzyjną analizę w szczególności charakteru samego znaku i jego specyfiki (zdolności odróżniającej) na rynku konkurencyjnym oraz opierać się na założeniach procesów biznesowych i koncepcji marketingowej uprawnionego. W ramach modelu działania powinna zostać określona lista działań do wykonywania w obu jurysdykcjach w związku z obowiązkami regulacyjnymi i założeniami organizacyjnymi zmierzającymi ku zabezpieczaniu i utrzymaniu praw wyłącznych – takich jak monitorowanie znaku towarowego, wnoszenie opłat okresowych, sprzeciwów. Ponadto istotne znaczenie ma dobranie poziomu ochrony, standardów działań, mechanizmów reagowania na działania wkraczające lub potencjalnie wkraczające w zakres praw wyłącznych wraz z planami postępowania czy środków zaradczych oraz taktyki wykazywania renomy i sławy znaku towarowego. W tym procesie z organizacyjnego punktu widzenia warto wydzielić obszary, które w ramach mających zastosowanie jurysdykcji są wspólne, uregulowane w identyczny lub podobny sposób. Przede wszystkim jednak należy uwzględnić zasady charakterystyczne dla każdej z jurysdykcji oraz różnice, które są najistotniejsze z punktu widzenia zapewnienia efektywnej ochrony międzynarodowej. Wykonanie tego „ćwiczenia” w sposób adekwatny może wymagać pogłębionej analizy.

Wynikające z rozważań podjętych w niniejszej pracy wnioski mogą stanowić swoisty przewodnik, do uwzględnienia na gruncie prawa znaków towarowych, dla uprawnionych do znaków sygnujących towar lub usługę funkcjonującą (tj. wprowadzoną na rynek, oferowaną) w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, w sposób, który doprowadził lub może prowadzić do uzyskania przez takie znaki towarowe sławy lub renomy (zarówno w rozumieniu *general fame* jak i *niche fame*). Wyznaczone w ramach analizy zasady szczególnej ochrony znaku towarowego chronionego poza specjalizacją – poszczególne specyficzne obszary oraz najistotniejsze z punktu widzenia zapewnienia efektywnej

ochrony wyzwania w każdej z analizowanych jurysdykcji, które następnie zostały skonfrontowane w ramach przeprowadzonej analizy, potwierdzają twierdzenie, że ochrona znaku towarowego chronionego poza zasadą specjalizacji w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych w wielu obszarach kształtuje się w inny sposób i może generować dla uprawnionych w obu systemach odmienne skutki w przypadku podjęcia działań o zbliżonym charakterze.