



TRZY ZAKRESY OCHRONY ZAREJESTROWANYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Zgodnie z treścią art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej; Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm. – dalej oznaczana jako „pwp”) zarejestrowany znak towarowy podlega ochronie w dwóch podstawowych zakresach: po pierwsze, w zakresie podwójnej identyczności; po drugie, w zakresie ryzyka konfuzji. Ponadto, możliwa jest jeszcze ochrona specjalnie przewidziana dla znaków towarowych renomowanych. Ostatni z wymienionych sposobów ochrony tym różni się od dwóch pozostałych, że aktualizuje się on niezależnie od tego, czy towary, dla których przeznaczone zostały przeciwstawione znaki są identyczne albo podobne. Z tych względów często system ochrony renomowanych znaków towarowych określa się jako „ochronę poza podobieństwem towarów”.

Podwójna identyczność

Przypadek podwójnej identyczności pwp definiuje w jej art. 296 ust. 2 pkt 1. Przepis ten stanowi, że naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów. A zatem chodzi o sytuację, gdy zarówno przeciwstawione oznaczenia, jak też towary, dla których przeznaczone są te znaki charakteryzują się identycznością. Stąd nazwa „podwójna identyczność”.

Omawiany przypadek kolizji znaków towarowych nie wymaga, aby zachodziło jakiegokolwiek ryzyko konfuzji. Nawet więc w takich przypadkach, gdy takie ryzyko nie występuje ww. przepis znajduje zastosowanie.

Kluczową kwestią w praktyce stosowania powołanej regulacji jest, jak pojmować na jej gruncie identyczność. Odnośnie do identyczności oznaczeń, możliwości teoretyczne rozwiązania tej kwestii są dwie. Po pierwsze, za identyczne oznaczenia wolno uważać tylko takie z nich, które nie są w żadnej, choćby najmniej istotnej, cesze różne; jakakolwiek rozbieżność pomiędzy oznaczeniami dyskwalifikuje subsumcję sprawy pod przypadek art. 296 ust. 2 pkt 1 pwp. Po drugie, za identyczne można uznać nie tylko dosłownie zbieżne oznaczenia, ale również oznaczenia rozbieżne, o ile tylko rozbieżności są

nieistotne, a zatem trudne do zauważenia w zwykłych warunkach obrotu. Trafna jest ostatnia koncepcja. Zupełnie niezrozumiałe byłoby przyjęcie pierwszego stanowiska, które jawi się z punktu widzenia obrotu jako skrajnie formalistyczne. Gdy chodzi o kwestię identyczności towarów, to rozwiązać ją należy analogicznie. A zatem wykluczyć trzeba wszelkie formalistyczne podejścia.

Ryzyko konfuzji

Ochronę zarejestrowanego znaku towarowego w zakresie ryzyka konfuzji statuuje przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp. W świetle tego postanowienia naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy zachodzi wówczas, gdy wskutek podobieństwa lub identyczności oznaczeń oraz podobieństwa lub identyczności towarów może wystąpić niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do komercyjnego pochodzenia towarów. Chodzi tu więc o trzy sytuacje. Po pierwsze, oznaczenia są identyczne, a towary – podobne. Po drugie, oznaczenia są podobne, a towary – identyczne. Po trzecie, oznaczenia i towary są podobne. Prawidłowe stosowanie omawianej regulacji zależy przede wszystkim od tego, według jakich zasad dokonujemy oceny identyczności lub podobieństwa oznaczeń oraz towarów, a także od tego jak rozumiemy pojęcie wspomnianego ryzyka konfuzji.

Do najbardziej podstawowych zasad oceny identyczności i podobieństwa oznaczeń oraz towarów należy reguła względnej oceny. Wyrazić ją można w następujących stwierdzeniach: im większa zbieżność oznaczeń, tym mniejszy zakres zbieżności pomiędzy towarami wystarczy dla uznania towarów za podobne; im większa zbieżność pomiędzy towarami, tym mniejsza zbieżność oznaczeń uzasadni ocenę, że są one podobne. Kolejną wytyczną odgrywającą istotną rolę w toku oceny podobieństwa oznaczeń jest reguła oceny subiektywnej. Oznacza ona, że dokonując oceny, należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności faktyczne związane z używaniem porównywanych znaków towarowych. Na przykład, bezwzględnie trzeba brać pod uwagę stopień znajomości i renomy znaku towarowego, dla którego żądana jest ochrona. I trzeba przy tym pamiętać, że im większy zakres znajomości takiego znaku i pozytywnych skojarzeń z nim związanych, tym mniejsze znaczenie będą miały różnice pomiędzy porównywanymi znakami. Opisane zasady oceny podobieństwa oznaczeń i towarów uzupełnić trzeba trzecią podstawową regułą, a mianowicie regułą oceny znaków towarowych w całości. Z zasady tej wynika, że dokonując porównania przeciwstawionych oznaczeń nie można pomijać żadnego z relewantnych elementów. Zauważyć jednak należy, że nie chodzi tu o to, ażeby brać pod uwagę wszystkie bez wyjątku elementy. I tak, bez znaczenia są te spośród elementów oznaczeń, które pozbawione są jakiegokolwiek mocy wyróżniającej. Nie bierzemy również pod uwagę trudnych do zauważenia lub zapamiętania detali – a to dlatego, że klienci napotykający znak towarowy, zauważają i zachowują w pamięci jedynie ogólny obraz znaku.

Pojmowanie ryzyka konfuzji jest nie mniej złożone aniżeli rozumienie identyczności i podobieństwa towarów. Koniecznie trzeba pamiętać, że chodzi

tu o ryzyko, a więc możliwość, niebezpieczeństwo konfuzji. Konfuzje nie muszą występować, wystarczy, że są prawdopodobne. Podkreślić należy także, że chodzi o niebezpieczeństwo pomyłek co do komercyjnego źródła towarów, które są tymi znakami opatrzone. Mając to na uwadze, wyróżnia się dwie postacie omawianego ryzyka – ryzyko bezpośrednie oraz ryzyko pośrednie. Ryzyko bezpośrednie to sytuacja, kiedy identyczność lub podobieństwo oznaczeń oraz towarów skutkuje powstawaniem u odbiorców mniemania, że towary naruszydca pochodzą od uprawnionego do znaku, dla którego żądana jest ochrona. Ryzyko pośrednie występuje natomiast wówczas, gdy na podstawie identyczności i podobieństwa oznaczeń oraz towarów odbiorcy – dobrze wiedząc, że towary pochodzą z innych źródeł – sądzą, iż towary naruszydca są towarami pochodzącymi od podmiotu prawnie, organizacyjne lub gospodarczo powiązanego z uprawnionym do znaku, dla którego poszukiwana jest ochrona.

Renomowane znaki towarowe

Znaki towarowe renomowane nie mogą być utożsamiane ze znakami towarowymi powszechnie znanymi. Prawdą jest, że co do zasady, te ostatnie ze znaków zwykle posiadają renomę. Fakt jednak, że znak charakteryzuje się renomą lub nie, jest bez znaczenia dla kwalifikacji znaku jako powszechnie znanego. Tu liczy się wyłącznie to czy znak jest znany i w jakim stopniu – czy powszechnym? Znaki towarowe renomowane ze swej natury muszą również posiadać pewien stopień znajomości. Bez wątplenia jednak nie musi ona być powszechna. Podkreślić ponadto trzeba, że sama ta okoliczność, iż znak jest znany nie decyduje o jego kwalifikacji jako znaku renomowanego. Znak renomowany to taki, który nie tylko jest znany, ale również wzbudza u odbiorców rozmaite pozytywne skojarzenia. Specjalną ochronę dla właśnie tak rozumianych renomowanych znaków towarowych przewiduje art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp. W świetle treści tego przepisu za kolizyjny musi być uznane używanie znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub szkodzić renomie albo mocy odróżniającej ostatniego ze znaków. Nie ma znaczenia, dla jakich towarów używany jest kolizyjny znak.

Najbardziej typowym przypadkiem wykorzystania renomy znaku towarowego w sposób przynoszący naruszydcelowi nienależną korzyść jest przypadek nieuczciwego przyciągania uwagi klienteli do własnej oferty. Na przykład, tak należałoby ocenić przypadek zastosowania renomowanego znaku towarowego VIAGRA (nazwa handlowa leku na impotencję) do oznaczania wyrobów alkoholowych. Producenci alkoholi dopuszczający się takich czynów, bez wątplenia nie ponosząc żadnych finansowych nakładów, kierowaliby uwagę klientów na własne produkty, których nazwa jednych rozśmieszałaby, a drugich zaskakiwałaby. Normalnie gdyby nie zastosowano znaku VIAGRA, wspomniani producenci musieliby ponieść znaczące nakłady finansowe na reklamę, ażeby ich alkohole zostały przez kogokolwiek dostrzeżone w całej masie wyrobów alkoholowych innych producentów. Sytuacje wykorzystania renomy znaku towarowego zachodzą również wówczas, gdy ma miejsce tzw.

transfer renomy. Chodzi tu o przypadki, gdy naruszytel stosuje dla własnych wyrobów renomowane oznaczenie lub oznaczenie podobne, ażeby przenieść pozytywne skojarzenia związane z renomowanym oznaczeniem na własne produkty (np. zastosowanie znaku towarowego MERCEDES w odniesieniu do kosmetyków lub ubrań dla mężczyzn).

Renomie znaku towarowego mogą szkodzić rozmaite zachowania. Klasycznym jednak przypadkiem, który ma taki skutek, jest przypadek deprecjacji renomy. Zachodzi on wtedy, gdy oznaczenie renomowane lub podobne jest używane w odniesieniu do takich towarów, że uwłacza to w jakiś sposób renomowanemu znakowi towarowemu. Przykładem deprecjacji renomy byłoby zastosowanie znaku znanej marki kawy do oznaczania trutki na szczury. Negatywne skojarzenia jakie wywołuje ten towar, mogłyby oddziaływać (nawet podświadomie) na klienta kawy. Gdy chodzi o wyrządzenie szkody mocy odróżniającej, to najbardziej odpowiednia do takiej kwalifikacji jest sytuacja, w której dochodzi do „rozwodnienia” renomowanego znaku towarowego. Będzie tak wówczas, jeżeli renomowany znak towarowy jest unikalny, a zatem kojarzony on jest przez klientelę z jednym szczególnym produktem (np. ROLEX dla zegarków, CHANEL No 5 dla perfum, itd.), a naruszytel stosuje renomowany znak lub podobny do zupełnie innego rodzaju towarów. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że taki przypadek wystąpił, kiedy to jeden z producentów parkietów rozpoczął opatrywanie swoich wyrobów znakiem JAGUAR, co skutecznie przed sądami, powołując się na doktrynę „rozwodnienia”, zakwestionował producent sławnych samochodów JAGUAR.

Inne przepisy raczej rzadko

Wyliczone i zdefiniowane powyżej zakresy ochrony zarejestrowanych znaków towarowych wyznaczają merytoryczne granice ochrony takich znaków, które są przewidziane w ramach pwp. Teoretycznie możliwe jest, że odmienny, szerszy zakres ochrony mogą te znaki uzyskać na gruncie innych przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych i przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W praktyce jednak, wobec faktu zamieszczenia regulacji o ochronie renomowanych znaków towarowych w pwp, sięganie do prawa dóbr osobistych i nieuczciwej konkurencji, w omawianym tutaj zakresie, będzie niezwykle rzadkie. Dotychczas bowiem, jeżeli tak czyniono, to dla uzasadnienia ochrony właśnie renomowanych znaków towarowych.

Anna Włodarczyk
07.11.2004