

## **Jak nie popaść w konflikt z renomowanym znakiem towarowym**

Używanie w obrocie gospodarczym zarejestrowanego znaku towarowego podobnego do wcześniejszej zarejestrowanego i używanego znaku renomowanego dla oznaczania towarów identycznych lub podobnych, lecz o niskiej jakości, jest czynem nieuczciwej konkurencji (teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12/10/2005, III SK 160/05).

Sąd Najwyższy orzekł, że używanie własnego, zarejestrowanego znaku towarowego może stanowić naruszenie praw do wcześniejszego znaku renomowanego. Pozew przeciwko takiemu działaniu wniosła firma Braun – znany na świecie producent sprzętu gospodarstwa domowego. Znaki tej spółki chronione są na terytorium Polski od lat 60.

Sąd uznał, że używanie oznaczenia BROWN stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, pomimo iż strona pozwana powołała się na rejestrację swojego oznaczenia w Urzędzie Patentowym RP. Wskazano bowiem, iż wybór napisu BROWN był celowym działaniem pozwanych. Chodziło bowiem o nawiązanie do znaku Braun o ustalonej na polskim rynku renomie i wykorzystanie pozycji tego znaku oraz renomy towaru.

Zdaniem sądu działanie pozwanych, mających rozeznanie na rynku, było bezprawne, a oceny tej nie zmienia fakt, że naruszający prawo uzyskał formalną decyzję Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego.

### **Zakres ochrony znaku towarowego, zasada specjalizacji**

Znaki towarowe rejestrowane są w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług wskazanych przez zgłaszającego. Wskazanie takie następuje poprzez umieszczenie w podaniu lub załączniku do podania wykazu towarów lub usług, do oznaczania których znak ma służyć, np. szampony, odżywki do włosów, balsamy do włosów itp. Przez uzyskanie prawa ochronnego zgłaszający nabywa prawo wyłącznego używania danego znaku towarowego na określonym terytorium.

Jeżeli znak został zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP będzie to terytorium Polski, a np. jeżeli podanie zostało wniesione do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznej (OHIM) w Alicante będzie to terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zakres ochrony znaku ograniczony jest do towarów lub usług, dla których nastąpiła rejestracja. Oznacza to, że do naruszenia prawa do znaku może dojść co do zasady jedynie w przypadku bezprawnego używania znaku identycznego lub podobnego w stosunku do identycznych lub podobnych towarów lub usług. Przykładowo, jeżeli nasz znak zarejestrowany jest dla proszków do prania, to naruszenie prawa do tego znaku nastąpi również w przypadku, gdy osoba trzecia bezprawnie użyje podobnego znaku dla oznaczania płynów do płukania tkanin.

Uzależnienie zakresu ochrony znaku towarowego od towarów lub usług, dla których jest on rejestrowany, nazywamy zasadą specjalizacji. Z zasady tej wynika m.in. iż mogą istnieć w obrocie identyczne znaki, pod warunkiem że używane są one w różnych branżach. Urząd rejestruje zatem bez przeszkód taki sam znak dla dwóch różnych przedsiębiorców, jeżeli jeden używa go dla oznaczania kosmetyków, a drugi świadczy usługi finansowe. Ustawodawca wychodzi bowiem z założenia, że klient nie skojarzy np. butów ze specjalistycznym sprzętem medycznym, nawet jeżeli byłyby opatrywane takim samym znakiem.

Opisana wyżej zasada nie dotyczy pewnej kategorii oznaczeń. W szczególnych przypadkach do naruszenia prawa do znaku towarowego dochodzi poprzez używanie w obrocie znaku identycznego lub podobnego do znaku bez względu na to, jakich towarów lub usług dotyczy jego rejestracja. Do naruszenia takiego dochodzi, jeżeli takie używanie może przynieść użytkownikowi nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Okazuje się zatem, że jest pewna kategoria znaków, zwanych „renomowanymi”, które – wbrew opisanej wyżej „zasadzie specjalizacji” – chronione są bez względu na to, dla oznaczania jakich towarów lub usług zostały bezprawnie użyte w obrocie. Co to są zatem owe znaki „renomowane”?

### **Znaki towarowe renomowane a inne kategorie znaków**

Znaki „renomowane” to takie, które są symbolem wysokiej jakości oznaczanych nim towarów lub usług. Znaki renomowane są zasadniczo rozpoznawane przez znaczącą część uczestników rynku. Dotyczy to zwłaszcza znaków służących dla oznaczania dóbr codziennego użytku. Wszyscy wiemy chociażby co to jest Coca-Cola. Powszechna znajomość jakiegoś oznaczenia, sama z siebie, nie decyduje jednak o jego wysokiej reputacji, a co za tym idzie o jego renomie. Znak może być bowiem powszechnie rozpoznawanym symbolem służącym do oznaczenia „bubli” (nie dotyczy to oczywiście wspomnianej wyżej Coca-Coli).

Co innego znaki sławne. Są to oznaczenia o najwyższej wartości ekonomicznej – nie dość, że powszechnie rozpoznawane, to z ich używaniem wiąże się jednocześnie przekonanie o szczególnych walorach oznaczanych nimi produktów.

Wróćmy zatem do cytowanego na wstępie wyroku Sądu Najwyższego. W orzeczeniu wskazano, że renomowane znaki towarowe cieszą się szczególną ochroną oraz że – w szczególnych przypadkach – nawet używanie własnego, zarejestrowanego znaku może być bezprawne. Dzieje się tak, gdy przedsiębiorca chce skorzystać z renomy znaku wcześniejszego, a uprawniony do takiego znaku udowodni to w toku postępowania.

### **Ciężar dowodu, czyli renomę trzeba wykazać**

Niewątpliwie pozycja małego lub średniego przedsiębiorcy wobec właścicieli renomowanych znaków towarowych, często międzynarodowych koncernów o zasięgu światowym, jest gorsza. Wiemy już, że ochrona znaków renomowanych nie jest ograniczona do towarów i usług wymienionych w rejestrze. Wiemy, że posługując się własnym, zarejestrowanym znakiem towarowym możemy stać się sprawcą naruszenia. Prawo chroni bowiem znaki, na których promocję wydano wielkie pieniądze i które – w konsekwencji – stały się czymś więcej niż oznaczeniem wskazującym na pochodzenie danego towaru od określonego przedsiębiorcy.

Nie warto zatem upodabniać swoich oznaczeń do już istniejących na rynku, czy budować swojego biznesu w oparciu o skojarzenia ze znakami o utrwalonej pozycji. Nie oszukujmy się. Właściciele znaków renomowanych wydają wielkie pieniądze na budowanie pozycji swoich oznaczeń, w tym na spory sądowe. Nie przestraszy ich wysokość wpisu, czy wynagrodzenie adwokata i nie zrezygnują z żadnej możliwości odwołania.

Celowe zbliżenie własnego oznaczenia do znaku potentata nie jest dobrym interesem. Może się jednak zdarzyć, że przez zbieg okoliczności, czy niezajomość rynku w kraju, który stał się celem naszego eksportu, „nadejniemy na odcisk” jakiejś dużej firmie. Nie stoimy wtedy na straconej pozycji. Powinniśmy przede wszystkim dążyć do załatwienia sprawy ugodowo, a jeżeli już sprawa dotrze do sądu, pamiętajmy, że to powód będzie musiał wykazać, że doszło do naruszenia jego praw, w tym to że jego znak jest renomowany.

Pamiętajmy również o wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 r. (C-252/07) w sprawie Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingdom Ltd., w którym stwierdzono, iż w toku takiego procesu wymaga udowodnienia również to, że używanie znaku przez osobę trzecią wpływa na zachowania rynkowe przeciętnego konsumenta towarów i usług lub istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że taka zmiana nastąpi w przyszłości. Wykazanie tej przesłanki jest niezwykle trudne – mały czy średni przedsiębiorca nie stanowi bowiem zazwyczaj żadnej konkurencji dla rynkowego potentata.

**Autor: Anna Górską - Rzecznik Patentowy.**