

Uniwersytet Warszawski

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr
Niematerialnych

Michał Nita

Nr albumu: 345021

Ochrona renomowanego znaku towarowego w prawie chińskim i polskim –
analiza porównawcza

Praca magisterska

na kierunku prawo

Praca wykonana pod kierunkiem

prof. dr hab. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej

Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, czerwiec 2020 r.

Streszczenie

Niniejsza praca jest analizą porównawczą systemów ochrony renomowanego znaku towarowego w prawie chińskim i polskim. W rozdziale pierwszym przedstawiono historyczną ewolucję reżimu szczególnej ochrony renomowanego znaku towarowego w ChRL i Polsce. Drugi rozdział poświęcono pojęciu renomy w obu systemach prawnych w jej różnych aspektach: przedmiotowym, podmiotowym i terytorialnym. Przedstawiono także procedurę jej dowodzenia. W rozdziale trzecim poddano analizie przesłanki pozytywne oraz okoliczności wyłączające ochronę renomowanych znaków towarowych. W czwartym rozdziale zaprezentowano formy zjawiskowe ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak towarowy. Ze względu na charakter pracy każdy rozdział poza pierwszym, który ma charakter historyczny, zakończono podrozdziałem przedstawiającym porównanie regulacji w obu systemach prawnych oraz wnioski.

Ochrona renomowanych znaków towarowych jest zagadnieniem wartym pogłębionych badań ze względu na rosnącą rolę marki w dzisiejszej działalności gospodarczej. Procesy globalizacyjne pozwoliły na uzyskanie przez wiele oznaczeń szerokiej rozpoznawalności o międzynarodowym charakterze, lecz jednocześnie wystawiły je na liczne zagrożenia. Przedstawiona w pracy sytuacja prawna znaków renomowanych w Polsce i Chińskiej Republice Ludowej jednoznacznie pokazuje ważkość tego problemu.

Słowa kluczowe

renomowany znak towarowy, system ochrony prawnej, Chiny, Polska, analiza porównawcza

Tytuł pracy w języku angielskim

Protection of renowned trademark in Chinese and Polish law - a comparative analysis

Spis treści

Wstęp.....	1
Rozdział 1 Ewolucja reżimu szczególnej ochrony renomowanego znaku towarowego w Chińskiej Republice Ludowej i Polsce	4
1.1 Chińska Republika Ludowa.....	4
1.1.1 Ochrona renomowanych znaków towarowych w ChRL na podstawie konwencji paryskiej.....	4
1.1.2 Zmiany w reżimie ochrony renomowanych znaków towarowych po przystąpieniu ChRL do Porozumienia TRIPS.....	5
1.1.3 Reżim ochrony renomowanych znaków towarowych po nowelizacji Ustawy o znakach towarowych z 2013 roku.....	8
1.1.4 Słynne i znane znaki towarowe.....	9
1.2 Polska.....	11
1.2.1 Ochrona renomowanych znaków towarowych w okresie międzywojennym.....	11
1.2.2 Ochrona renomowanych znaków towarowych na gruncie Ustawy o znakach towarowych z 1985 roku.....	12
1.2.3 Harmonizacja polskiego porządku ochrony renomowanych znaków towarowych z wymogami Unii Europejskiej	13
Rozdział 2 Renoma znaku towarowego w prawie chińskim i polskim.....	16
2.1 Chińska Republika Ludowa.....	16
2.1.1 Definicja renomowanego znaku towarowego.....	16
2.1.2 Podmiotowy aspekt renomy	18
2.1.3 Terytorialny aspekt renomy	19
2.1.4 Dowody na uzyskanie renomy	22
2.2 Polska.....	25
2.2.1 Definicja renomowanego znaku towarowego.....	25
2.2.2 Podmiotowy aspekt renomy	28
2.2.3 Terytorialny aspekt renomy	29
2.2.4 Dowody na uzyskanie renomy	30
2.3 Porównanie i wnioski	33
Rozdział 3 Przesłanki udzielenia szczególnej ochrony renomowanym znakom towarowym .	35
3.1 Chińska Republika Ludowa.....	35
3.1.1 Związek pomiędzy spornymi znakami	35
3.1.2 Związek pomiędzy towarami/usługami oznaczonymi spornymi znakami	39
3.1.3 Negatywne przesłanki udzielenia szczególnej ochrony renomowanym znakom towarowym	41
3.2 Polska.....	45

3.2.1 Używanie spornych oznaczeń jako znaków towarowych w obrocie gospodarczym	45
3.2.2 Związek pomiędzy oznaczeniami	47
3.2.3 Negatywne przesłanki udzielenia szczególnej ochrony	50
3.3 Porównanie i wnioski	54
Rozdział 4 Formy zjawiskowe ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak towarowy	55
4.1 Chińska Republika Ludowa.....	55
4.1.1 Uwagi ogólne	55
4.1.2 Konfuzja <i>sensu largo</i> i osłabienie renomowanego znaku towarowego w praktyce orzeczniczej.....	57
4.2 Polska.....	61
4.2.1 Uwagi ogólne	61
4.2.2 Szkodliwość dla odróżniającego charakteru znaku renomowanego.....	62
4.2.3 Szkodliwość dla renomy renomowanego znaku towarowego	64
4.2.4 Czerpanie nienależnej korzyści ze znaku renomowanego	65
4.3 Porównanie i wnioski	67
Zakończenie	69
Bibliografia.....	71
Spis wyroków	75

Wstęp

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza porównawcza systemów ochrony renomowanego znaku towarowego w Chińskiej Republice Ludowej (dalej również: ChRL) oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym przedmiotem badań uczyniono regulacje prawne normujące tę instytucję w obu państwach oraz rozważania orzecznictwa i doktryny. W pracy podjęto wątki związane zarówno z postępowaniem rejestrowym i sprzeciwowym, jak i sprawami cywilnymi, których przedmiotem jest naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy.

Znaki renomowane są specyficznymi oznaczeniami, których funkcje wykraczają poza tradycyjne wskazywanie pochodzenia towaru lub usługi. Pełnią one nie tylko rolę odróżniającą, ale i gwarancyjną, reklamową czy informacyjną. Zważywszy na znaczący rozwój pozycji renomowanych znaków towarowych w działalności gospodarczej i życiu społecznym, zaczęto obejmować je zakresem ochrony wykraczającym poza ścisłą zasadę specjalizacji. W ten sposób zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w poszczególnych państwach zaczęły kształtować się specjalne reżimy prawne poświęcone tej instytucji.

Badania nad ochroną renomowanych znaków towarowych w Chińskiej Republice Ludowej rozpoczęły się wraz z przystąpieniem państwa do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej¹ (dalej: konwencja paryska). Obecnie dwoma najważniejszymi opracowaniami tej tematyki w tamtejszej doktrynie są: „Uznawanie i ochrona renomowanych znaków towarowych” (chiń. *Chiming shangbiao de rending yu baohu*: 驰名商标的认定与保护) autorstwa Hu Shuzhu (胡淑珠) oraz „Regulacje w zakresie uznawania i ochrony renomowanych znaków towarowych” (chiń. *Chiming shangbiao de rending yu baohu de guizhi*: 驰名商标的认定与保护的规制) autorstwa Zhu Jiangjuna (祝建军). W swojej pracy badawczej tematykę renomowanych znaków towarowych podejmują też m.in.: Wang Yanfang (王艳芳), Zhou Yunchuan (周云川), Feng Xiaoqing (冯晓青) czy Huang Hui (黄辉). Choć chińscy autorzy i autorki w analizach dotyczących rozszerzonej ochrony znaków towarowych odnoszą się do regulacji w innych jurysdykcjach, to obecnie nie ma w literaturze ChRL monografii prawno-porównawczej w tym zakresie.

¹ Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r., zmieniona w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.06.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 2.06.1934 r., w Lizbonie 31.10.1958 r., w Sztokholmie 14.07.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. poz. 51).

Polskie badania nad instytucją renomowanych znaków towarowych zaczęły być szerzej prowadzone wraz z rozpoczęciem procesu akcesyjnego kraju do Unii Europejskiej. Jeszcze przed transpozycją odpowiednich przepisów unijnych dotyczących rozszerzonej ochrony oznaczeń Joanna Piotrowska opublikowała monografię „Renomowane znaki towarowe i ich ochrona”, która obecnie nie przedstawia już aktualnego stanu prawnego. Tematyka renomowanych znaków towarowych została podjęta także w tomie 3 „Systemu Prawa Handlowego” pod redakcją Ewy Nowińskiej i Krystyny Szczepanowskiej Kozłowskiej oraz tomie 14 B „Systemu Prawa Prywatnego” pod redakcją Ryszarda Skubisza, a także komentarzach do Ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej² (dalej: Prawo własności przemysłowej). W ostatnich latach w Polsce wydano dwie monografie dotyczące problemu ochrony renomowanych znaków towarowych: „Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy” autorstwa Michała Bohaczewskiego oraz „Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze” autorstwa Joanny Sitko. W pierwszej pracy przedstawiono system ochrony renomowanych oznaczeń w szerokim kontekście prawa Unii Europejskiej, podejmując jednocześnie wątki prawnoporównawcze podczas analizy rozbieżności w stosowaniu norm unijnych w Polsce i Francji. W drugiej pracy, będącej klasycznym dziełem prawnoporównawczym, skonfrontowano ze sobą reżimy rozszerzonej ochrony znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Unii Europejskiej i Polski.

Główną tezę przyjętą w pracy jest istnienie różnic pomiędzy dwoma analizowanymi reżimami ochrony renomowanych znaków towarowych wynikających z odmienności systemów politycznych i kultur prawnych Chińskiej Republiki Ludowej oraz Rzeczypospolitej Polskiej.

W pracy posłużono się metodą naukową prawa porównawczego zaproponowaną przez Waltera Kambę. Wyróżnił on trzy etapy dokonywania analizy porównawczej systemów prawnych: fazę opisową, fazę identyfikującą oraz fazę wyjaśniającą. Zgodnie z tym podziałem, należy wpięrcw opisać normy, koncepcje i instytucje w porównywanych systemach, następnie zidentyfikować różnice oraz podobieństwa pomiędzy nimi i ostatecznie dokonać próby wyjaśnienia takiego stanu rzeczy³. Jak jednak zaznacza Kamba, poszczególne części mogą się

² Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 286, 288.

³ W.J. Kamba, Comparative Law: A Theoretical Framework, “The International and Comparative Law Quarterly” 1974, Vol. 23, No. 3, s. 511-512.

przenikać⁴, dlatego w pracy zdecydowano się połączyć fazę identyfikującą i wyjaśniającą w ramach podrozdziałów zawierających porównanie i wnioski.

Podczas analizy przepisów prawnych w obu systemach posłużono się metodą koncepcji derywacyjnej, zgodnie z którą w pierw dokonywano przełożenia przepisów prawnych na wypowiedzi o kształcie normatywnym, a następnie prezentowano ich odczytanie w oparciu o jednoznaczne przyporządkowanie określonym zwrotom ich znaczenia⁵. Zbadane zostało orzecznictwo chińskie oraz unijne i polskie, a także wypowiedzi doktryny. W przypadku analizy systemu ChRL posłużono się pomocniczo źródłami sekundarnymi w języku angielskim ze względu na trudności w dostępie do niektórych pozycji chińskojęzycznych. W niniejszej pracy zastosowano transkrypcję *pinyin* (拼音) do zapisu języka chińskiego w alfabecie łacińskim. Do notacji w języku chińskim użyto znaków uproszczonych ze względu na zakres czasowy badanych zagadnień.

Plan pracy został podyktowany kolejnością etapów w procesie przyznawania ochrony znakom renomowanym. W rozdziale pierwszym przedstawiono historyczną ewolucję reżimu szczególnej ochrony renomowanego znaku towarowego w ChRL i Polsce. Drugi rozdział poświęcono pojęciu renomy w obu systemach prawnych w jej różnych aspektach: przedmiotowym, podmiotowym i terytorialnym. Przedstawiono także procedurę jej dowodzenia. W rozdziale trzecim poddano analizie przesłanki pozytywne oraz okoliczności wyłączające ochronę renomowanych znaków towarowych. W czwartym rozdziale zaprezentowano formy zjawiskowe ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak towarowy. Ze względu na charakter pracy każdy rozdział poza pierwszym, który ma charakter historyczny, zakończono podrozdziałem przedstawiającym porównanie regulacji w obu systemach prawnych oraz wnioski.

⁴ *Ibidem*, s. 512.

⁵ M. Zieliński, *Derywacyjna koncepcja wykładni jako koncepcja zintegrowana*, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i społeczny” 2006, rok LXVIII, zeszyt 3, s. 99.

Rozdział 1 Ewolucja reżimu szczególnej ochrony renomowanego znaku towarowego w Chińskiej Republice Ludowej i Polsce

1.1 Chińska Republika Ludowa

1.1.1 Ochrona renomowanych znaków towarowych w ChRL na podstawie konwencji paryskiej

W porządku prawnym Chińskiej Republiki Ludowej pojęcie renomowanego znaku towarowego (chiń. *chiming shangbiao*: 驰名商标⁶) pojawiło się po raz pierwszy jako termin normatywny w wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 sierpnia 1982 roku o znakach towarowych⁷ (chiń. *Shangbiao fa*: 商标法) dokonanej w 2001 roku⁸. Następnie, ChRL przystąpiła do konwencji paryskiej, i tym samym zobligowała się do ochrony renomowanych znaków towarowych na podstawie art. 6 *bis* tej umowy międzynarodowej. W pierwszych latach obowiązywania konwencji paryskiej szczególna ochrona oznaczeń nie miała w ChRL usystematyzowanego charakteru i była przyznawana przez judykaturę *ad hoc*⁹.

W praktyce orzecniczej terminu „renomowany znak towarowy” w rozumieniu prawa międzynarodowego po raz pierwszy użyto w sprawie „PIZZA HUT”. Spór rozpoczął się od wniosku pewnej australijskiej spółki o rejestrację wspomnianego oznaczenia na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Pizza Hut International złożyła sprzeciw w postępowaniu, powołując się na rozpoznawalność swojego znaku towarowego, który w tamtym czasie był zarejestrowany w 40 państwach, w tym w Australii. Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu ChRL (chiń. *Guojia Gongshang Xingzheng Guanli Ju*: 国家工商行政管理局) przyznał rację

⁶ Termin *chiming shangbiao* (馳名商標) jest także stosowany w porządkach prawnych dwu Specjalnych Regionów Autonomicznych ChRL, czyli Hongkongu oraz Makao. Z kolei w Republice Chińskiej używa się pojęcia *zhuming shangbiao* (著名商標).

⁷ *Zhonghua Renmin Gongheguo shangbiao fa*: 中华人民共和国商标法 [Ustawa ChRL o znakach towarowych] uchwalona podczas 24. posiedzenia Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych V kadencji.

⁸ *Zhonghua Renmin Gongheguo shangbiao fa*: 中华人民共和国商标法 [Ustawa ChRL o znakach towarowych] na podstawie drugiej nowelizacji z 27.10.2001 r. dokonanej podczas 24. posiedzenia Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych IX kadencji i ogłoszonej w „Decyzji o nowelizacji ‘Ustawy o znakach towarowych’” (chiń. *Guanyu xiugai ‘Zhonghua Renmin Gongheguo shangbiao fa’ de jue ding*: 关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定).

⁹ E.E. Lehman, C. Ojansivu, S. Abrams, *Well-Known Trademark Protection in The People’s Republic of China – Evolution of the System*, „Fordham International Law Journal” 2002, Volume 26, Issue 2, s. 259.

Pizza Hut International i odmówił rejestracji australijskiej spółce¹⁰. W opisanej sprawie strony spierały się o prawo ochronne w tej samej klasie towarów, dlatego nie można mówić o przyznaniu oznaczeniu Pizza Hut International rozszerzonej ochrony poza zasadą specjalizacji. Precedensowy charakter tej sprawy polegał jednak na skutecznym przyznaniu prawa sprzeciwu właścicielowi niezarejestrowanego znaku towarowego w postępowaniu rejestrowym. W polskim języku prawnym oznaczenie „Pizza Hut” uznane byłoby w tej sytuacji za powszechnie znany znak towarowy, jednak w ChRL na poziomie językowym nie rozróżnia się tej instytucji od renomowanego znaku towarowego. Oba rodzaje oznaczeń są zbiorczo określane mianem *chiming shangbiao*.

Kolejnym przykładem, w którym renomowany znak towarowy stał się ważnym zagadnieniem, było wydanie w 1989 roku przez Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu tzw. „certyfikatu renomy” dla państwowego przedsiębiorstwa farmaceutycznego „Tongrentang” (同仁堂) na potrzeby złożenia przez spółkę sprzeciwu w procedurze rejestracji oznaczenia o identycznej nazwie w japońskim Urzędzie Patentowym. W latach 90. Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu kontynuował tę praktykę, oficjalnie wydając certyfikaty renomy dla ponad stu pięćdziesięciu znaków towarowych chińskich przedsiębiorstw państwowych¹¹. Działania organu sprawiły, iż renomowany status oznaczeń zaczęto powszechnie postrzegać jako fakt mający ogólny i niezmienny charakter, co pozostawało w sprzeczności wobec istoty tej instytucji wyrażonej w konwencji paryskiej.

1.1.2 Zmiany w reżimie ochrony renomowanych znaków towarowych po przystąpieniu ChRL do Porozumienia TRIPS

W 1996 roku ChRL przystąpiła do Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej¹² (dalej: Porozumienie TRIPS). W ramach akcesu do tej umowy międzynarodowej Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu wydał Tymczasowe regulacje

¹⁰ Li Chen: 李琛, *Zhongguo shangbiao fazhi sishinian guannian shi shu lue*: 中国商标法制四十年观念史述略 [Podsumowanie czterdziestoletniej historii chińskiego systemu prawnego znaków towarowych], „Zhishi chanquan”: 知识产权 [„Własność intelektualna”] 2018, *di 9 qi*: 第 9 期 [nr 9], s. 64. Decyzja Państwowego Urzędu ds. Przemysłu i Handlu nie jest obecnie publicznie dostępna.

¹¹ J. Luo, S. Ghosh, *Protection and Enforcement of Well-Known Mark Rights in China: History, Theory and Future*, „Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property” 2009, Volume 7, Issue 2 Spring, s. 126.

¹² Załącznik 1c do Porozumienia w sprawie ustanowienia Światowej Organizacji Handlu – WTO sporządzonego w Marrakeszu 15.04.1994 r. (Dz.U. z 1975 r. poz. 51).

dotyczące uznawania i zarządzania renomowanymi znakami towarowymi¹³ (chiń. *Chiming shangbiao rending he guanli zanxing guiding*: 驰名商标认定和管理暂行规定; dalej: Tymczasowe Regulacje). Choć był to jedynie akt prawa wewnętrznego, który obowiązywał jednostki podległe Urzędowi, to wywarł znaczący wpływ na praktykę ochrony renomowanych znaków towarowych. W Tymczasowych Regulacjach opracowano ramy administracyjnej procedury ustalania renomy znaków towarowych i ochrony takich oznaczeń. Akt zawierał między innymi pierwszą quasi-legalną definicję renomowanego znaku towarowego. Pozwalał także na orzekanie o renomie oznaczenia zarówno z inicjatywy stron, jak i organu administracyjnego, jednocześnie wykluczając taką możliwość dla sądów. Co więcej, według Tymczasowych Regulacji uprawniony ze znaku towarowego, któremu przyznano szczególną ochronę, nie musiał o nią ponownie wnioskować przez trzy lata. W konsekwencji, jak wskazuje Li Chen, opisany powyżej akt uwypuklił niezrozumienie roli renomowanego znaku towarowego wśród organów administracyjnych i był sprzeczny z zasadami konwencji paryskiej i Porozumienia TRIPS¹⁴.

Tymczasowe Regulacje zostały podważone przez władzę sądowniczą w wyroku Apelacyjnego Sądu Ludowego (dalej również: ASL) w Pekinie *Inter Ikea Systems p. Guojia Dianwang* z 2000 roku¹⁵. Sprawa dotyczyła rejestracji domeny internetowej „www.ikea.com.cn” w Chińskiej Republice Ludowej przez pozwaną. Powódka pozwała Guojia Dianwang z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego „IKEA”, zarejestrowanego w ChRL w 1983 roku, oraz popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Chińska spółka odpierała zarzuty, argumentując, że zarówno Ustawa o znakach towarowych, jak i konwencja paryska nie obejmują swoim zakresem przedmiotowym domen internetowych. Co istotne, Guojia Dianwang zarejestrowała nie tylko domenę dla Ikei, ale także takich marek, jak Bacardi, Boss, Cartier, Rolex czy LV. W tych okolicznościach skład orzekający rozstrzygnął, iż zarówno znak towarowy, jak i domena pełnią funkcję odróżniającą, dlatego rejestracja domeny, której nazwa może obniżyć komercyjną wartość towarów oznaczonych danym znakiem towarowym, stanowi naruszenie prawa ochronnego uprawnionego do znaku. Co więcej, sąd zdecydował, iż jest kompetentny do oceny, czy znak „IKEA” cieszył się renomą w chwili rejestracji domeny przez pozwaną.

¹³ *Chiming shangbiao rending he guanli zanxing guiding*: 驰名商标认定和管理暂行规定 [Tymczasowe regulacje dotyczące uznawania i zarządzania renomowanymi znakami towarowymi], ogłoszone dekretem nr 56 Państwowego Urzędu ds. Przemysłu i Handlu z 14.08.1996 r.

¹⁴ Li C., *op. cit.*, s. 64.

¹⁵ Wyrok ASL w Pekinie z 15.01.2001 r., (2000) (Gao zhi zhong zi 76: 高知终字第 76 号).

Powyższa interpretacja została potwierdzona w 2001 roku przez ASL w Pekinie w sprawie *DuPont p. Guojia Dianwang*¹⁶.

Działania judykatury zostały zaaprobowane przez ustawodawcę, który w nowelizacji Ustawy o znakach towarowych z października 2001 roku przyznał sądom ludowym ogólną kompetencję decydowania o renomie znaków towarowych. Zmiany legislacyjne zmusiły Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu do uchylecia Tymczasowych Regulacji. Jednocześnie organ ten opublikował w 2003 roku Regulacje dotyczące uznawania i ochrony renomowanych znaków towarowych¹⁷ (chiń. *Chiming shangbiao rending he baohu guiding*: 驰名商标认定和保护规定; dalej również: Regulacje Administracyjne), które wprowadziły do postępowań w sprawach tego typu oznaczeń „zasadę pasywnej ochrony” (chiń. *beidong baohu yuanze*: 被动保护原则) oraz „zasadę orzekania od przypadku do przypadku” (chiń. *ge'an rending yuanze*: 个案认定原则). Pierwsza reguła oznacza, że objęcie oznaczenia szczególną ochroną może zostać dokonane jedynie na wniosek strony w postępowaniu. Zgodnie z drugą zasadą renoma jest uznawana za fakt o charakterze dynamicznym, którego przyznanie traci moc wraz z zakończeniem danej sprawy¹⁸.

Kolejnym etapem rozwoju reżimu ochrony renomowanych znaków towarowych było wydanie przez Najwyższy Sąd Ludowy (dalej również: NSL) w 2009 roku Interpretacji Najwyższego Sądu Ludowego w kwestii kilku zagadnień dotyczących stosowania prawa w sprawach cywilnych o ochronę renomowanych znaków towarowych¹⁹ (chiń. *Zuigao Renmin Fayuan guanyu shenli sheji chiming shangbiao baohu de minshi jiu fen anjian yingyong falü ruogan wenti de jieshi*: 最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释; dalej również: Interpretacje NSL), które, podobnie jak regulacje Państwowego Urzędu ds. Przemysłu i Handlu, nie mają charakteru prawa powszechnie obowiązującego, jednak oddziałują na praktykę orzecniczą. Najważniejszym osiągnięciem

¹⁶ K. Xiao, C.B. Christiansen, M.J. Elsmore, *The New Legal Framework for Acquiring 'Well-Known' Status in China : Signalling a More Coherent Phase of Enhanced Trade Mark Protection?*, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2017, Vol. 48, No. 3, s. 318.

¹⁷ *Chiming shangbiao rending he baohu guiding*: 驰名商标认定和保护规定 [Regulacje dotyczące uznawania i ochrony renomowanych znaków towarowych], ogłoszone dekretem nr 5 Państwowego Urzędu ds. Przemysłu i Handlu z 17.04.2003 r.

¹⁸ Feng Xiaoqing: 冯晓青, *Zhishi chanquan fa*: 知识产权法 [Prawo własności intelektualnej], Pekin 2015, s. 358.

¹⁹ *Zuigao Renmin Fayuan guanyu shenli sheji chiming shangbiao baohu de minshi jiu fen anjian yingyong falü ruogan wenti de jieshi*: 最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释 [Interpretacje Najwyższego Sądu Ludowego w kwestii kilku zagadnień dotyczących stosowania prawa w sprawach cywilnych o ochronę renomowanych znaków towarowych], uchwalone 22.04.2009 r. podczas 1467. posiedzenia Komitetu Sędziowskiego Najwyższego Sądu Ludowego.

wydania Interpretacji NSL było uniezależnienie przyznawania rozszerzonej ochrony od prestiżu i dobrego imienia właściciela oznaczenia.

1.1.3 Reżim ochrony renomowanych znaków towarowych po nowelizacji Ustawy o znakach towarowych z 2013 roku

Następnie, w 2013 roku dokonano trzeciej nowelizacji Ustawy o znakach towarowych²⁰. Doprecyzowano w niej między innymi kwestię ochrony oznaczeń poza zasadą specjalizacji. Po pierwsze, w art. 13 ust. 1 zamieszczono ustawową definicję renomowanego znaku towarowego. Po drugie, w art. 14 wyszczególniono, które organy i w jakich sytuacjach mogą dokonywać oceny renomy oznaczenia. Po trzecie, do art. 14 dodano ust. 5, który zakazał producentom, dystrybutorom i sprzedawcom umieszczać określenie „renomowany znak towarowy” na swoich towarach, opakowaniach i pojemnikach oraz posługiwać się nim podczas reklamowania, wystawiania oraz wykonywania innych czynności handlowych. Tę regulację uzupełniono art. 53, zgodnie z którym lokalny urząd ds. przemysłu i handlu zyskał możliwość nakładania niepodlegającej miarkowaniu kary administracyjnej na podmioty naruszające ten zakaz.

W obliczu nowelizacji z 2013 roku, a także Interpretacji NSL z 2009 roku, Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu w 2014 roku dokonał zmian w Regulacjach dotyczących uznawania i ochrony renomowanych znaków towarowych²¹. Organ dostosował definicję renomowanego znaku towarowego oraz procedurę jego ochrony do nowego standardu ustawowego.

Następnie, w 2014 roku Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych ustanowił trzy sądy własności intelektualnej w Pekinie, Szanghaju i Kantonie. Ten pierwszy uzyskał wyłączną kompetencję rozpatrywania skarg od decyzji Państwowego Urzędu ds. Przemysłu i Handlu. W 2018 roku dokonano z kolei reformy administracyjnej, w ramach której ustanowiono Państwowy Urząd ds. Własności Intelektualnej

²⁰ *Zhonghua Renmin Gongheguo shangbiao fa*: 中华人民共和国商标法 [Ustawa ChRL o znakach towarowych] na podstawie trzeciej nowelizacji z 30.08.2013 r. dokonanej podczas 4. posiedzenia Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XII kadencji i ogłoszonej w „Decyzji o nowelizacji ‘Ustawy o znakach towarowych’” (chiń. *Guanyu xiugai ‘Zhonghua Renmin Gongheguo shangbiao fa’ de jue ding*: 关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定).

²¹ *Chiming shangbiao rending he baohu guiding*: 驰名商标认定和保护规定 [Regulacje dotyczące uznawania i ochrony renomowanych znaków towarowych], zmienione dekretem nr 66 Państwowego Urzędu ds. Przemysłu i Handlu z 03.07.2014 r.

(chiń. *Guojia zhishi chanquan ju*: 国家知识产权局), który przejął kompetencje w zakresie znaków towarowych.

W 2019 roku uchwalono czwartą nowelizację Ustawy o znakach towarowych²². Choć nie zawarto w niej żadnych postanowień odnoszących się bezpośrednio do renomowanych oznaczeń, to dodano ogólną klauzulę pozwalającą odrzucić zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze, które nie ma na celu jego używania. Wprowadzenie tej regulacji jest odpowiedzią na szeroko rozpowszechnione zjawisko przejmowania cudzych marek, które dotyka w ChRL przede wszystkim właścicieli niezarejestrowanych znaków towarowych posiadających renomę w innych państwach²³.

1.1.4 Słynne i znane znaki towarowe

Uwzględniając powyższe uwagi natury historycznej, należy przyjrzeć się bliżej szczególnemu zjawisku występującym w Chińskiej Republice Ludowej, jakim było do niedawna istnienie regionalnych systemów rozszerzonej ochrony znaków towarowych. Na szczeblu prowincji, regionów autonomicznych i miast pod bezpośrednią jurysdykcją rządową²⁴ nadawano status tzw. „słynnych znaków towarowych” (chiń. *zhuming shangbiao*: 著名商标), z kolei na szczeblu powiatów lub miast na prawach powiatu – status tzw. „znanych znaków towarowych” (chiń. *zhiming shangbiao*: 知名商标)²⁵. Obydwa pojęcia nie występowały w krajowym ustawodawstwie. Charakter regulacji tych instytucji w poszczególnych jednostkach podziału administracyjnego był zróżnicowany. W Pekinie w 2015 roku lokalny urząd ds.

²² *Zhonghua Renmin Gongheguo shangbiao fa*: 中华人民共和国商标法 [Ustawa ChRL o znakach towarowych] na podstawie czwartej nowelizacji z 23.04.2019 r. dokonanej podczas 10. posiedzenia Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji i ogłoszonej w „Decyzji o nowelizacji ośmiu ustaw, w tym ‘Ustawy ChRL – Prawo budowlane’” (chiń. *Guanyu xiugai ‘Zhonghua Renmin Gongheguo jianshe fa’ deng babu falü de jue ding*: 关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定). Pomimo przekształcenia Państwowego Urzędu ds. Przemysłu i Handlu w Państwowy Urząd ds. Własności Intelektualnej w 2018 roku, w ramach nowelizacji przepisów nie uwzględniono zmiany nazwy organu.

²³ S. Feng, *Trademark Trolls in China: Reasons and Solutions of the Serious Market Disturbing Problem*, „Tsinghua China Law Review” 2019, Vol. 11, s. 276.

²⁴ W ramach podziału administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej istnieją cztery miasta pod bezpośrednią jurysdykcją rządową (chiń. *zhixiashi*: 直辖市), które znajdują się na tym samym szczeblu, co prowincje i region autonomiczne. Do tej grupy należą: Pekin, Szanghaj, Tiencin i Chongqing.

²⁵ Z semantycznego punktu widzenia wyrazy *zhuming* (著名) oraz *zhiming* (知名) są synonimami.

przemysłu i handlu²⁶ wydał Metody uznawania i ochrony pekińskich słynnych znaków towarowych²⁷ (chiń. *Beijingshi zhuming shangbiao rending he baohu banfa*: 北京市著名商标认定和保护办法), z kolei w Szanghaju podobny dokument został w 2012 roku przyjęty przez miejski rząd ludowy, a w Chongqing w 2011 roku – przez lokalne zgromadzenie przedstawicieli ludowych, czyli ciało ustawodawcze. Powyższe regulacje miały na celu implementację regionalnych strategii rozwoju innowacyjności i promowanie lokalnych marek, ale były także narzędziem protekcjonizmu²⁸. Każda prowincja, region autonomiczny i miasto pod bezpośrednią jurysdykcją rządową wprowadzały odmienne standardy ochrony znaków ze względu na specyfikę swoich gospodarek. Co więcej, nie istniały żadne ogólnopaństwowe regulacje w zakresie znanych i słynnych znaków towarowych. Z tych powodów przykładowo system ustawiony w słabo zaludnionej i umiarkowanie rozwiniętej prowincji Junnan przewidywał o wiele niższe wymogi dla uzyskania słynnego znaku towarowego niż w bogatym, trzydziestomilionowym Chongqing²⁹. Ochrona następowała zazwyczaj *ex ante*, bowiem status słynnego znaku towarowego był nadawany na określony okres, na przykład trzy lata od dnia wydania decyzji w przypadku Pekinu³⁰. Niektóre lokalne rządy ludowe ustanawiały dotacje dla właścicieli słynnych znaków towarowych, co prowadziło do korupcji wśród urzędników i sędziów oraz faworyzowało dużych przedsiębiorców³¹.

W 2017 roku Dyrektor Generalny Państwowego Urzędu ds. Przemysłu i Handlu, Zhang Mao (张茅), opublikował artykuł³², w którym stwierdził, że ustanawiając własne systemy rozszerzonej ochrony znaków towarowych, lokalne władze przekraczają swoje kompetencje i zaburzają porządek wymiany rynkowej. Podkreślił, że słynne i znane znaki towarowe utrzymują w społeczeństwie błędne rozumienie instytucji renomowanego znaku towarowego, dlatego muszą zostać zniesione³³. Z końcem 2019 roku wszystkie lokalne regulacje

²⁶ Na poziomie prowincji, regionów autonomicznych i miast pod bezpośrednią jurysdykcją rządową istnieją lokalne urzędy ds. własności intelektualnej (dawniej: lokalne urzędy ds. przemysłu i handlu) podlegające Państwowemu Urzędowi ds. Własności Intelektualnej (dawniej: Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu).

²⁷ *Beijingshi zhuming shangbiao rending he baohu banfa*: 北京市著名商标认定和保护办法 [Metody uznawania i ochrony pekińskich słynnych znaków towarowych], ogłoszone dekretem nr 4 Pekińskiego Urzędu ds. Przemysłu i Handlu z 11.08.2015 r.

²⁸ P. Kossof, *Chinese National Well-Known Trademarks and Local Famous Trademarks in Light of the 2013 Trademark Law: Status, Effect, and Adequacy*, „J. Marshall Review Intellectual Property Law” 2013, s. 240.

²⁹ *Ibidem*, s. 243.

³⁰ Art. 10 ust. 1 Metod uznawania i ochrony pekińskich słynnych znaków towarowych.

³¹ P. Kossof, *op. cit.*, s. 249.

³² Zhang Mao: 张茅, *Tigao renshi chengqing wuqu, jiji shishi shangbiao pinpai zhanlüe*: 提高认识澄清误区, 积极实施商标品牌战略 [Zwiększyć zrozumienie i wyzbyć się błędnego myślenia, energicznie wdrażać strategię w zakresie znaków towarowych i marek], „Renmin ribao”: 人民日报 [„Dziennik ludowy”], 27 czerwca 2017, dostęp online: <http://finance.people.com.cn/n1/2017/0627/c1004-29364220.html> [14.06.2020].

³³ *Ibidem*.

ustanawiające rozszerzoną ochronę znaków towarowych utraciły moc. Jak wskazuje Li Chen, te wydarzenia pokazały, że w ChRL ostatecznie przestano pojmować renomowany znak towarowy za prestiżowy tytuł i traktuje się go już obecnie wyłącznie jako podstawę ochrony³⁴.

1.2 Polska

1.2.1 Ochrona renomowanych znaków towarowych w okresie międzywojennym

Renomowany znak towarowy jako termin normatywny pojawił się w Polsce w Prawie własności przemysłowej. Mimo to, już w latach dwudziestych XX wieku pojawiały się orzeczenia nadające oznaczeniom ochronę poza zasadą specjalizacji. Opierano je na podstawie art. 3 Ustawy z 2 sierpnia 1926 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji³⁵ zawierającym generalną klauzulę nieuczciwej konkurencji. Przepis ten sankcjonował czyny, które szkodziły przedsiębiorcy i były sprzeczne z obowiązującym prawem albo z dobrymi obyczajami (uczciwością kupiecką). Ówczesne orzecznictwo i doktryna zaliczały do tej kategorii wykorzystywanie lub naruszanie cudzej renomy poprzez używanie renomowanego znaku towarowego przez nieuprawnionego dla oznaczania towarów innego rodzaju niż te oferowane przez uprawnionego pod tym znakiem³⁶.

Powyższy pogląd wyraził Sąd Najwyższy w swoim wyroku z 1929 roku³⁷. Sprawa dotyczyła używania przez pozwaną spółkę znaku towarowego „Suchard” zarejestrowanego dla wyrobów czekoladowych do oznaczania niskiej jakości mydła. Sąd uznał Suchard za „firmę światowej sławy” i stwierdził, że „klientela powodowych wyrobów czekoladowych, nabywając wyroby mydlarskie lichej jakości, a tym samym znakiem towarowym oznaczone, mogłyby przez to stracić zaufanie również do jakości wyrobów czekoladowych powódki”. Powołując się na art. 3 ówczesnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, skład orzekający uznał, że czyny strony pozwanej wyrządziły powódce szkodę i były sprzeczne z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami i uczciwością kupiecką. Tym samym, znakowi towarowego „Suchard” przyznano rozszerzoną ochronę poza zasadą specjalizacji.

³⁴ Li C., *op. cit.*, s. 65.

³⁵ Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. poz. 559.

³⁶ J. Sitko, *Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego*, Warszawa 2019, s. 63.

³⁷ Wyrok SN z 30.11.1934 r., II C 1744/34.

1.2.2 Ochrona renomowanych znaków towarowych na gruncie Ustawy o znakach towarowych z 1985 roku

Następnie, w realiach gospodarczych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znaczenie znaków towarowych osłabło. Rynek był silnie regulowany i większość produktów od razu sprzedawano, dlatego przedsiębiorcy nie musieli zazwyczaj przyciągać klienteli oryginalnymi oznaczeniami³⁸. Zarówno Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych³⁹, jak i Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych⁴⁰ nie zawierały żadnych szczególnych regulacji dotyczących renomowanych znaków towarowych. Niezależnie od tego, na gruncie aktu z 1985 roku w orzecznictwie i doktrynie pojawiły się koncepcje stosowania jego art. 8 ust. 1 w celu przyznania oznaczeniom ochrony poza zasadą specjalizacji. Zgodnie ze wspomnianym wyżej przepisem, niedopuszczalna była rejestracja znaku sprzecznego z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Uprawnieni z renomowanych znaków towarowych mogli próbować wykazywać zaistnienie tej drugiej przesłanki w przypadku rejestracji oznaczenia identycznego lub podobnego dla innych towarów⁴¹.

Jako przykład udzielenia rozszerzonej ochrony na gruncie art. 8 ust. 1 można przywołać sprawę „Perun”. Urząd Patentowy RP odmówił rejestracji znaku towarowego „Perun” dla usług ochroniarskich oraz detektywistycznych ze względu wcześniejszą rejestrację identycznego oznaczenia dla usług spawalniczych, a także jego kilkudziesięcioletnie używanie przez inną spółkę. Decyzję podtrzymała Komisja Odwoławcza, stwierdzając, że rejestracja była niedopuszczalna w świetle art. 8 ust. 1, ponieważ zmierzała do wykorzystania renomy cudzego znaku i tym samym naruszała zasady współżycia społecznego. Co więcej, organ zaznaczył, że norma prawna wyrażona w tym przepisie miała charakter obiektywny i niezależny od świadomości zgłaszającego naruszenia zasad⁴². Podobną argumentację zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 2004 roku w sprawie „Rolex”⁴³. Spór dotyczył znaku towarowego „ROLEX” zarejestrowanego przez polską spółkę dla takich towarów, jak rolety, drzwi czy okiennice. Szwajcarska spółka Rolex, która wcześniej zarejestrowała

³⁸ M. Bohaczewski, *Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy*, Warszawa 2019, s. 42.

³⁹ Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych, Dz.U. nr 14 poz. 73 ze zm.

⁴⁰ Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, Dz.U nr 5 poz. 17 ze zm.

⁴¹ J. Sitko, *Naruszenie...*, s. 62-63.

⁴² J. Piotrowska, *Renomowane znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2001, dostęp online: <https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zoge2tambvgiydeny> [14.06.2020].

⁴³ Wyrok WSA w Warszawie z 01.04.2004 r., II SA 3579/02.

identyczny znak dla innych towarów (m.in. zegarków i biżuterii), żądała unieważnienia późniejszego oznaczenia na gruncie art. 8 ust. 1 ze względu na wykorzystanie renomy jej oznaczenia. Choć ostatecznie zdaniem WSA szwajcarska spółka nie dowiodła renomy swojego oznaczenia w Polsce, to skład orzekający potwierdził, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku, której celem jest wykorzystanie lub zagrożenie renomy cudzego oznaczenia.

1.2.3 Harmonizacja polskiego porządku ochrony renomowanych znaków towarowych z wymogami Unii Europejskiej

W ramach procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej, Polska zdecydowała się wprowadzić rozszerzoną ochronę oznaczeń do swojego porządku prawnego⁴⁴. W 2000 roku uchwalona została ustawa – Prawo własności przemysłowej. Art. 132 ust 2 pkt 3 tego aktu stanowił, iż „[n]ie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy (...) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (...) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego”. Z kolei art. 296 ust. 2 pkt 3 dawał uprawnionemu z renomowanego znaku towarowego roszczenie z tytułu naruszenia prawa ochronnego polegającym na „bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym (...) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego”.

W procesie implementacji przepisów dyrektywy 89/104/EWG⁴⁵ dotyczących znaków renomowanych polski ustawodawca dokonał dwu istotnych modyfikacji w stosunku do regulacji unijnych. Po pierwsze, ochrona tego typu oznaczeń została rozszerzona na jakiegokolwiek towary i usługi, podczas gdy w przepisach unijnych mowa była tylko o towarach

⁴⁴ Pierwszym aktem prawa unijnego (wspólnotowego) zawierającym postanowienia dotyczące renomowanych znaków towarowych była dyrektywa 89/104/EWG. Kwestię rozszerzonej ochrony regulowały dwa przepisy. Art. 4 ust. 4 lit. a dawał renomowanym znakom towarowym ochronę w postępowaniu rejestrowym i sprzeciwowym. Z kolei art. 5 ust. 2 przyznawał właścicielom takich oznaczeń roszczenia w przypadku naruszenia ich prawa. Harmonizacja w zakresie renomowanych znaków towarowych była dla państw członkowskich fakultatywna.

⁴⁵ Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 40 z 1989 r., s.1).

i usługach, „które nie są podobne do tych, dla których został zarejestrowany znak renomowany”. Polska regulacja w tym aspekcie była więc z punktu widzenia wykładni literalnej niezgodna z prawem unijnym, jednak ostatecznie jej zgodność została potwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-292/00 (Davidoff) z 2003 roku⁴⁶ przy zastosowaniu wykładni teleologicznej⁴⁷. Drugim odstępstwem od tekstu dyrektywy było pominięcie w przepisach Prawa własności przemysłowej negatywnej przesłanki naruszenia prawa ochronnego na renomowany znak towarowy w postaci „uzasadnionej przyczyny”. W tym zakresie polski ustawodawca dokonał niedokładnej implementacji. Jego działania mogły wynikać z mylnego wyobrażenia, iż fakultatywna harmonizacja pozwalała na selekcję poszczególnych przesłanek w procesie transpozycji. Jednak, jak wskazuje Ryszard Skubisz, swoboda państw członkowskich dotyczyła jedynie tego, czy przyznać znakom renomowanym ochronę, a nie w jaki sposób⁴⁸. Odwołując się do zasady prounijnej wykładni prawa krajowego, judykatura i doktryna wypracowały rozwiązania pozwalające na uwzględnianie przesłanki uzasadnionej przyczyny w sprawach naruszeń prawa ochronnego na renomowany znak towarowy. Jednym z takich sposobów było odwołanie się do instytucji nadużycia prawa podmiotowego z art. 5 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny⁴⁹ (dalej również: KC)⁵⁰. Sąd Najwyższy potwierdził ten pogląd doktryny w wyroku z 5 lipca 2012 roku⁵¹.

Dyrektywa 2008/95/WE⁵² nie zmieniła charakteru harmonizacji w zakresie rozszerzonej ochrony oznaczeń. Polski ustawodawca dokonał jednak nowelizacji Prawa własności przemysłowej 11 września 2015 roku⁵³, w ramach której uchylił artykuł art. 132 i zastąpił go art. 132¹. Regulacja dotycząca ochrony znaków renomowanych w postępowaniu rejestrowym i sprzeciwowym pojawiła się w ust. 1 pkt 4 nowego przepisu. W jej nowym brzmieniu uwzględniono negatywną przesłankę uzasadnionej przyczyny. Jednocześnie 296 ust. 2 pkt 3 pozostał niezmienny.

⁴⁶ Wyrok TS z 09.01.2003 r., C-292/00 (Davidoff), p. 30.

⁴⁷ M. Bohaczewski, *Naruszenie...*, s. 124.

⁴⁸ R. Skubisz, M. Mazurek, *Rozdział XXXVIII. Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [w:] Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B*, R. Skubisz (red.), Warszawa 2017, s. 788.

⁴⁹ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.

⁵⁰ R. Skubisz, *Glosa do wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (II GSK 359/07)*, „Przeegląd sądowy” 2009, nr 4, s. 149.

⁵¹ Wyrok SN z 05.07.2012 r., IV CSK 23/12.

⁵² 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 299, s.25).

⁵³ Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U z 2015 r. poz. 1266.

Na poziomie unijnym w 2015 roku dokonano kolejnej zmiany reżimu prawnego znaków towarowych. Dyrektywą 2015/2436⁵⁴ nałożono na państwa członkowskie bezwzględny obowiązek transpozycji do porządków krajowych ochrony renomowanych znaków towarowych. Choć Prawo własności przemysłowej już zapewniało rozszerzoną ochronę dla tego typu oznaczeń, to polski ustawodawca zdecydował się przy tej okazji ujednolicić brzmienie art. 296 ust. 2 pkt 3 z prawem unijnym. W ramach nowelizacji z 20 lutego 2019 roku⁵⁵ dodano do treści tego przepisu negatywną przesłankę „uzasadnionej przyczyny”. Tym samym, ostatecznie dokonano pełnej transpozycji przepisów unijnych w zakresie renomowanych znaków towarowych do polskiego ustawodawstwa.

⁵⁴ 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 s. 1).

⁵⁵ Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, Dz.U z 2019 r. poz. 501.

Rozdział 2 Renoma znaku towarowego w prawie chińskim i polskim

2.1 Chińska Republika Ludowa

2.1.1 Definicja renomowanego znaku towarowego

W procesie rozwoju reżimu ochrony renomowanych znaków towarowych w Chińskiej Republice Ludowej można wyróżnić dwie koncepcje definiowania tego typu oznaczeń: jakościową i ilościową. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku zarówno orzecznictwo, jak i doktryna przychyliły się do tej pierwszej. Definicja jakościowa określa renomowany znak towarowy jako oznaczenie, które jest nie tylko rozpoznawalne wśród odpowiedniej grupy odbiorców, ale także cieszy się stosunkowo dobrą opinią (chiń. *jiao gao shengyu*: 较高声誉). W ten sposób renomowany znak towarowy został określony w Tymczasowych Regulacjach oraz Regulacjach Administracyjnych z 2003 roku Państwowego Urzędu ds. Przemysłu i Handlu.

Definicja jakościowa zaczęła być krytykowana⁵⁶ na początku XXI wieku za niezgodność z prawem międzynarodowym, w szczególności konwencją paryską i Porozumieniem TRIPS. Jej przeciwnicy podnosili także, iż postrzeganie renomowanych znaków przez pryzmat dobrej opinii doprowadziło do „wypaczenia” (chiń. *yihua*: 异化) tej instytucji poprzez wykorzystywanie jej w celach protekcyjnych. Co więcej, określenie oznaczenia renomowanym było w społeczeństwie utożsamiane z potwierdzeniem wysokiej jakości towarów nim oznaczonych⁵⁷.

Ilościowa definicja renomowanego znaku, odrzucająca przesłankę „stosunkowo dobrej opinii”, została po raz pierwszy użyta w Interpretacjach NSL z 2009 roku. Zawarto ją w art. 1 tego dokumentu, który brzmi następująco: „W rozumieniu tych interpretacji ‘renomowany znak towarowy’ oznacza znak towarowy, który jest szeroko znany znacznej liczbie odbiorców w Chinach”⁵⁸ (*Ben jieshi suocheng chiming shangbiao, shizhi zai Zhongguo jingnei wei*

⁵⁶ Zob. Huang Hui: 黄辉, *Shangbiao fa*: 商标法 [Prawo znaków towarowych], wyd. 2, Pekin 2015, s. 236.

⁵⁷ Wang Yanfang: 王艳芳, *Lun xin shangbiao fade minshi shiyong*: 论新商标法的民事适用 [W sprawie stosowania znowelizowanej Ustawy o znakach towarowych w sprawach cywilnych], „Zhishi chanquan”: 知识产权 [„Własność intelektualna”] 2013, nr 11, s. 34.

⁵⁸ Art. 1 Interpretacji Najwyższego Sądu Ludowego w kwestii kilku zagadnień dotyczących stosowania prawa w sprawach cywilnych o ochronę renomowanych znaków towarowych.

xiangguan gongzhong guangwei zhixiao de shangbiao: 本解释所称驰名商标, 是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标).

Podążając za Najwyższym Sądem Ludowym, chiński ustawodawca w 2013 roku wprowadził do Ustawy o znakach towarowych legalną definicję znaku towarowego, mającą wyłącznie ilościowy charakter. Zawarto ją w art. 13 ust. 1 aktu, któremu nadano następujące brzmienie: „Właściciel znaku towarowego, z którym odpowiednia liczba odbiorców jest zaznajomiona, może na podstawie tej ustawy wnioskować o ochronę dla renomowanych znaków towarowych, jeżeli uważa, iż doszło do naruszenia jego praw”⁵⁹ (*Wei xiangguan gongzhong suo shuzhide shangbiao, chiyouren renwei qi quanli shoudao qinhai shi, keyi yizhao benfa guiding qingqiu chiming shangbiao baohu*: 为相关公众所熟知的商标, 持有人认为其权利收到侵害时, 可以依照本法规定请求驰名商标保护). Zgodnie z tym przepisem renomowany znak towarowy to takie oznaczenie, z którym zaznajomiona jest odpowiednia liczba odbiorców.

Po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o znakach towarowych Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu zdecydował się zrewidować swoją definicję renomowanego znaku towarowego z 2003 roku, nowelizując w 2014 roku Regulacje Administracyjne. W wyniku zmian art. 2 ust. 1 tego dokumentu nadano następujące brzmienie: „Renomowany znak towarowy to znak towarowy, z którym zaznajomiona jest znaczna liczba odbiorców w Chinach”⁶⁰ (*Chiming shangbiao shi zai Zhongguo wei xiangguan gongzhong suo shuzhi de shangbiao*: 驰名商标是在中国为相关公众所熟知的商标). W ten sposób Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu zgodnie z Ustawą o znakach towarowych i Interpretacjami NSL także przychylił się do ilościowej definicji renomowanego znaku towarowego.

Porównując definicje ilościowe wskazane powyżej, można zauważyć różnice w dwu aspektach. Po pierwsze, istnieją pomiędzy nimi rozbieżności w określaniu terytorialnego zakresu renomowanego znaku towarowego. Po drugie, w swojej definicji Najwyższy Sąd Ludowy użył czasownika *zhixiao* (知晓), podczas gdy w definicjach w Ustawie o znakach towarowych i Regulacjach Administracyjnych Państwowego Urzędu ds. Przemysłu i Handlu zastosowano wyraz *shuzhi* (熟知). Pierwsze słowo można przetłumaczyć jako „znać”, drugie – jako „być zaznajomionym z”. Choć ta niejednolita terminologia może prowadzić do

⁵⁹ Art. 13 ust. 1 Ustawy o znakach towarowych.

⁶⁰ Art. 2 ust. 1 Regulacji dotyczących uznawania i ochrony renomowanych znaków towarowych po nowelizacji z 2014 roku.

rozbieżności interpretacyjnych, to zdaniem Feng Shujie wyżej wspomniane pojęcia są tożsame pod względem semantycznym i określają taki sam wymagany próg znajomości znaku⁶¹.

2.1.2 Podmiotowy aspekt renomy

Ustawa o znakach towarowych stanowi, iż jeżeli z danym znakiem towarowym zaznajomiony jest „właściwy krąg odbiorców” (chiń. *xiangguan gongzhong*: 相关公众), może być on uznany za renomowany. Pojęcie „właściwego kręgu odbiorców” zostało zdefiniowane przez Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu w Regulacjach Administracyjnych w wersji z 2014 roku: „Odpowiedni krąg odbiorców obejmuje konsumentów mających związek z pewnego rodzaju towarami lub usługami oznaczonymi znakiem, przedsiębiorców produkujących wspomniane towary lub zapewniających wspomniane usługi oraz sprzedawców i odpowiednich pracowników uczestniczących w kanałach dystrybucji”⁶² (*Xiangguan gongzhong baokuo yu shiyong shangbiao suo biaoshi de moulei shangpin huozhe fuwu youguan de xiaofeizhe, shengchan qianshu shangpin huozhe tigong fuwu de qita jingyingzhe yiji jingxiao qudao zhong suo sheji de xiaoshouzhe he xiangguan renyuan deng*: 相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者, 生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等).

Powyższa definicja jest w dużym stopniu zbieżna z definicją zawartą we Wspólnej rekomendacji dotyczącej ochrony renomowanych znaków towarowych⁶³ przyjętej przez WIPO w 1999 roku. Jak zaznaczają Liu Yajun i Hu Hongyan, ustanawia ona jedynie minimalny zakres „właściwego kręgu odbiorców”⁶⁴. Ich zdaniem w procesie badania renomy znaku towarowego

⁶¹ Feng Shujie: 冯术杰, *Woguo chiming shangbiao rending he baohu zhong de jige wenti*: 我国驰名商标认定和保护中的几个问题 [Kilka zagadnień związanych z uznawaniem i ochroną renomowanych znaków towarowych w Chinach], „Dianzi zhishi chanquan”: 电子知识产权 [Elektroniczna własność intelektualna] 2017, di 8 qi: 第 8 期 [Numer 8], s. 85.

⁶² Art. 2 ust. 2 Regulacji dotyczących uznawania i ochrony renomowanych znaków towarowych po nowelizacji z 2014 roku.

⁶³ Wspólna rekomendacja dotycząca ochrony znaków renomowanych przyjęta przez Zgromadzenie Unii Paryskiej na rzecz Ochrony Własności Przemysłowej oraz Zgromadzenia Ogólnego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej podczas trzydziestej czwartej serii spotkań Zgromadzeń Państw Członkowskich Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w dniach 20-29 września 1999 r.

⁶⁴ Liu Yajun: 刘亚军, Hu Hongyan: 胡宏雁, *Woguo zhuce chiming shangbiao falü baohu zhong de wenti yu sikao*——*yi anli wei xiansuo*: 我国注册驰名商标法律保护中的问题与思考——以案例为线索 [Problemy i przemyślenia na temat prawnej ochrony renomowanych znaków towarowych w Chinach na tle orzecznictwa], „Zhishi chanquan faxue”: 知识产权法学 [„Badania nad prawem własności intelektualnej”] 2010, s. 94.

można w zależności od przypadku uwzględniać także poziom znajomości oznaczenia wśród organów administracyjnych, izb gospodarczych czy biznesowych konkurentów zgłaszającego⁶⁵. Należy zgodzić się z tym poglądem, gdyż ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „właściwego kręgu odbiorców” w Ustawie o znakach towarowych i tym samym pozostawił organom administracji i sądom swobodę interpretacji w tym zakresie.

Kwestia określania zakresu podmiotowego w procesie badania renomy znaku towarowego ma także znaczenie dla problematyki „renomy niszowej” (chiń. *xiaozhong shangyu*: 小众商誉). Niektóre oznaczenia mogą cieszyć się renomą, ale jedynie wśród szczególnego kręgu odbiorców, np. specjalistów z danej dziedziny. Wśród chińskiej doktryny Jiang Ge uważa, że na gruncie postanowień Ustawy o znakach towarowych nie ma przeszkód do przyznania ochrony znaków cechujących się renomą niszową, ponieważ organy administracyjne i sądy mają swobodę w określaniu „właściwego kręgu odbiorców”⁶⁶. Z kolei zdaniem Wu Guiying taka rozszerzająca interpretacja jest niedopuszczalna, gdyż wymóg znajomości znaku towarowego przez „właściwy krąg odbiorców” obejmuje wszystkie segmenty populacji⁶⁷. Pogląd Jiang Ge wydaje się trafny, bowiem słowo „właściwy” można rozumieć adekwatnie do rodzaju towaru lub usługi, który opatrzony jest znakiem towarowym. W przypadku niszowych produktów poziom ich znajomości wśród społeczeństwa może być adekwatnie obniżony dla celów badania renomy ich oznaczenia.

2.1.3 Terytorialny aspekt renomy

Dla uzyskania renomowanego statusu dany znak towarowy musi być znany na określonym terytorium. W ustawodawstwach przyjmowane jest zarówno podejście lokalne, zgodnie z którym znak towarowy musi być znany w danej jurysdykcji, jak i podejście

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ Jiang Ge: 蒋舸, *Cong difang zhuming shangbiao zhidu de feichu kan shangbiaofa lilun de guifan pingjia yiyi*: 从地方著名商标制度的废除看商标法理论的规范评价意义 [Normatywna ocena istotności teorii znaków towarowych z punktu widzenia zniesienia lokalnych słynnych znaków towarowych], „*Xiandai faxue*”: 现代法学 [„Współczesne nauki prawne”] lipiec 2018, di 40 juan: 第 40 卷 [tom 40], di 4 qi: 第 4 期 [nr 4], s. 111.

⁶⁷ Wu Guiying: 吴桂英, *Jiaqiang difang lifa. Baohu zhuming shangbiao—zhiding “Beijingshi zhuming shangbiao rending he baohu banfa” de jidian xiangfa*: 加强地方立法. 保护著名商标——制定《北京市著名商标认定和保护办法》的几点想法 [Wzmocnić lokalne ustawodawstwo i chronić słynne znaki towarowe – kilka uwag na tle uchwalania “Metod uznawania i ochrony pekińskich słynnych znaków towarowych”], „*Zhongguo gongshang guanli yanjiu*”: 中国工商管理研究 [„Studia nad zarządzaniem przemysłem i handlem w Chinach”] 1998, di 9 qi: 第 9 期 [nr 9], s. 30.

międzynarodowe, które z kolei zakłada jedynie wymóg rozpoznawalności oznaczenia na świecie, a nie konkretnie w danym państwie. Wśród chińskiej judykatury panuje spór co do tego, które podejście należy przyjmować w ramach ustawodawstwa ChRL.

W przepisach Ustawy o znakach towarowych dotyczących renomowanych znaków towarowych nie ma konkretnych wskazań co do terytorialnego aspektu renomy. Jednakże, zarówno Regulacje Administracyjne Państwowego Urzędu ds. Przemysłu i Handlu, jak i Interpretacje NSL jasno wskazują, iż renomowany znak towarowy to znak znany znacznej liczbie odbiorców „w Chinach” (chiń. *zai Zhongguo*: 在中国). Tym samym w obu aktach przyjęto podejście terytorialne. Problematiczna jest jednak określenie samego pojęcia „Chiny”. Na arenie międzynarodowej mianem Chin określa się zarówno ChRL, jak i Republikę Chińską na Tajwanie⁶⁸. Co więcej, w ramach granic ChRL można wyróżnić trzy systemy prawne: „Chin kontynentalnych” (chiń. *Zhongguo dalu*: 中国大陆 albo *Zhongguo neidi*: 中国内地), Specjalnego Regionu Autonomicznego Hongkongu oraz Specjalnego Regionu Autonomicznego Makau. Z tego powodu słowo „Chiny” może być interpretowane wężiej lub szerzej.

Organy administracji i sądy ChRL przyjmują w procesie oceniania renomy znaku towarowego, iż termin „Chiny” oznacza jedynie jurysdykcję Chin kontynentalnych. Takie rozumienie przyjął w szczególności Apelacyjny Sąd Ludowy w Szanghaju w sprawie *Starbucks Corporation p. Shanghai Xingbake Kafeiguan* z 2006 roku⁶⁹. Spór dotyczył chińskiej spółki, która w 1999 roku zarejestrowała firmę *Xingbake* (星巴克), będącą tłumaczeniem nazwy „Starbucks” na język chiński. W tym samym czasie w Państwowym Urzędzie ds. Przemysłu i Handlu trwało postępowanie rejestracyjne znaków towarowych „Starbucks” i „Xingbake” zainicjonowane przez Starbucks Corporation, które zakończyło się pod koniec 1999 roku. Po rejestracji firmy chińska spółka zaczęła naśladować działalność amerykańskiej sieci kawiarni na terenie Szanghaju. W tej sytuacji Starbucks Corporation pozwała ją m.in. o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Apelacyjny Sąd Ludowy w Szanghaju, podobnie jak sąd I instancji, orzekł, że amerykańska spółka cieszyła się renomą w 120 państwach i terytoriach w momencie zarzucanego naruszenia, w tym w Hongkongu, Makau i Tajwanie. Skład orzekający

⁶⁸ Oba podmioty na mocy konsensu przyjętego w 1992 roku opracowały „zasadę jednych Chin”, zgodnie z którą istnieje jedno państwo chińskie, w którego skład wchodzi „Chiny kontynentalne”, Hongkong, Makau i Tajwan. ChRL i Republika Chińska inaczej jednak interpretują pojęcie „państwo chińskie”. Z tego powodu w Chińskiej Republice Ludowej Republika Chińska jest oficjalnie nazywana „regionem tajwańskim” (chiń. *Taiwan diqu*: 台湾地区) albo prowincją Tajwan (chiń. *Taiwan sheng*: 台湾省).

⁶⁹ Wyrok ASL w Szanghaju z 20.12.2006 r., (2006) (Hu gao min san zhi zhong zi 31: 沪高民三知终字第 31 号).

oddzielnie potraktował wszystkie cztery jurysdykcje w procesie badania renomy, m.in. przyjmując jako dowód fakt przyznania oznaczeniu „Xingbake” renomowanego statusu przez Urząd ds. Własności Intelektualnej „regionu tajwańskiego”.

Powyższa sprawa zasługuje także na uwagę ze względu na przyjęte przez skład orzekający międzynarodowe podejście w trakcie orzekania o renomie znaku towarowego. Ponieważ firma „Xingbake” została zarejestrowana przez chińską spółkę wcześniej niż znak towarowy „Xingbake”, ocena renomy znaku towarowego na terenie Chin kontynentalnych nie miała znaczenia dla badania naruszenia. W tych okolicznościach sąd dopuścił w postępowaniu dowody wykazujące renomę w różnych państwach i terytoriach. Zarówno oznaczenie „Starbucks”, jak i „Xingbake” otrzymały rozszerzoną ochronę na terenie Chin kontynentalnych jedynie na podstawie międzynarodowej rozpoznawalności.

Międzynarodowe podejście co do terytorialnego aspektu renomy znaków towarowych pojawia się jednak wyjątkowo w chińskim orzecznictwie⁷⁰. W większości spraw zarówno organy administracyjne, jak i sądy przychylają się do podejścia terytorialnego. Jako przykład można przywołać wyrok w sprawie *Ferrari p. Jiajian*. Osią sporu było używanie przez chińską spółkę Jiajian znaku towarowego Ferrari przedstawiającego galopującego konia na żółtym tle. Włoska spółka nie zarejestrowała tego oznaczenia w ChRL, jednak domagała się ochrony ze względu na renomę zarówno na świecie, jak i w samych Chinach. W swojej decyzji Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu oraz Komisja Odwoławcza uznały, że choć znak graficzny Ferrari jest renomowany w wielu państwach, to kluczowe znaczenie ma poziom jego rozpoznawalności w Chinach kontynentalnych, który nie był wówczas dostatecznie wysoki. Okręgowy Sąd Ludowy w Pekinie przyznał rację organom administracyjnym i oddalił skargę Ferrari⁷¹.

Pomimo dominacji terytorialnego podejścia w chińskim orzecznictwie, należy uznać słuszność przeciwnego stanowiska. Ustawodawca w definicji znaku towarowego zawartej w art. 13 Ustawy o znakach towarowych nie zawarł wymogu znajomości znaku „w Chinach”; ma z nim być jedynie zaznajomiony odpowiedni krąg odbiorców. W zależności od sytuacji takim kręgiem odbiorców znaku mogą być także wyłącznie konsumenci czy producenci zagraniczni. Wang Yanfang uważa, iż zarówno Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu, jak i NSL błędnie

⁷⁰ A. Halper, *Starbucks Wars: Chinese Courts Say “No Hitch-Hiking Allowed”*, „The China Quarterly” grudzień 2006, no. 188, s. 1158-1159.

⁷¹ S.M. Brown, N.T. Brison, *I Will Protect this House: US Sport Brand Trademark Infringement Claims in China*, „Entertainment and Sports Law Journal” 2018, 16:4, s. 2.

zawężili definicję w swoich aktach wewnętrznych, dodając wymóg posiadania renomy w Chinach⁷². Co więcej, podejście międzynarodowe pozwala skuteczniej chronić znaki towarowe o międzynarodowej renomie przed ich zawłaszczeniem na chińskim rynku.

2.1.4 Dowody na uzyskanie renomy

Zgodnie z „zasadą orzekania od przypadku do przypadku” renoma oceniana jest w prawie ChRL oddzielnie dla każdej sprawy związanej z danym oznaczeniem. Aby uzyskać szczególną ochronę dla znaku towarowego, uprawniony musi przedstawić odpowiednie dowody na jego renomę, m.in. w opisanych wcześniej aspektach podmiotowym i terytorialnym. Chiński ustawodawca zawarł w art. 14 ust. 1 Ustawy o znakach towarowych otwarty katalog czynników, które organ administracyjny lub sąd muszą wziąć pod uwagę i na okoliczność których uprawniony może powoływać dowody. Do tego wykazu zaliczono: 1) stopień znajomości znaku towarowego wśród odpowiedniego kręgu odbiorców (*xiangguan gongzhong dui gai shangbiao de zhixiao chengdu*: 相关公众对该商标的知晓程度), 2) nieprzerwany okres używania znaku towarowego (*gai shangbiao shiyong de chixu shijian*: 该商标使用的持续时间), 3) nieprzerwany okres, stopień i zakres terytorialny jakiegokolwiek działalności promującej znak towarowy (*gai shangbiao de renhe xuanchuan gongzuo de chixu shijian, chengdu he dili fanwei*: 该商标的任何宣传工作的持续时间, 程度和地理范围), 4) poprzednie przypadki objęcia znaku towarowego ochroną dla renomowanych oznaczeń (*gai shangbiao zuowei chiming shangbiao shou baohu de jilu*: 该商标作为驰名商标受保护的记录), 5) inne czynniki renomy znaku towarowego⁷³ (*gai shangbiao chiming de qita yinsu*: 该商标作为知名的其他因素). Zarówno Regulacje Administracyjne Państwowego Urzędu ds. Przemysłu i Handlu, jak i Interpretacje NSL stanowią, że organy administracyjne i sądy muszą łącznie oceniać czynniki, jednak nie mogą uzależniać przyznania rozszerzonej ochrony od wystąpienia wszystkich przesłanek⁷⁴.

Pośród wskazanych powyżej okoliczności stopień znajomości znaku towarowego wśród właściwego kręgu odbiorców jest podstawowym faktem, który należy wykazać w procesie

⁷² Wang Y., *op. cit.*, s. 34.

⁷³ Art. 14 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.

⁷⁴ Art. 13 Regulacji dotyczących uznawania i ochrony renomowanych znaków towarowych po nowelizacji z 2014 roku; art. 4 Interpretacji Najwyższego Sądu Ludowego w kwestii kilku zagadnień dotyczących stosowania prawa w sprawach cywilnych o ochronę renomowanych znaków towarowych.

oceny renomy oznaczenia. Inne czynniki mają charakter poboczny, które pomagają jedynie w jego udowodnieniu⁷⁵. W swoich Interpretacjach NSL wskazał przykładowe materiały mogące świadczyć o wysokim stopniu znajomości znaku. Uprawniony może przywołać m.in.: dane o udziale w rynku towarów lub usług, do których używa się znaku; informacje o rynkach zbytu czy zestawienia rachunkowe. Niejasny jest status sondaży dokonywanych wśród konsumentów jako dowodu. Taki środek dowodowy dopuścił w szczególności Pierwszy Okręgowy Sąd Ludowy w Pekinie w sprawie *Procter&Gamble p. Beijing Tiandi Dianzi* z 2000 roku⁷⁶ na potwierdzenie renomy znaku towarowego „Tide” należącego do amerykańskiej spółki. Większość sądów w ChRL odrzuca jednak tego typu materiały podczas oceniania renomy znaków towarowych ze względu na brak jednolitych standardów co do dokonywania takich ankiet⁷⁷.

Drugi czynnik, który powinien być rozważany w czasie oceny renomy oznaczenia, to nieprzerwany okres używania znaku towarowego. Termin „używanie znaku towarowego” zdefiniowano w art. 48 Ustawy o znakach towarowych. Zgodnie z tym przepisem używanie znaku towarowego to „używanie znaku towarowego na towarach, opakowaniach, pojemnikach i dokumentach handlowych oraz używanie znaku towarowego w działalności marketingowej, wystawowej oraz podczas innych wydarzeń w celu wskazania pochodzenia dóbr”⁷⁸ (*jiang shangbiao yongyu shangpin, shangpin baozhuang huozhe rongqi yiji shangpin jiaoyi wenshu shang, huozhe jiang shangbiao yongyu guanggao xuanchuan, zhanlan yiji qita shangye huodong zhong, yongyu shibie shangpin lai yuan de xingwei*: 将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为). W Regulacjach Administracyjnych Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu doprecyzowuje, że dla wykazania renomy właściciel powinien udokumentować pięcioletnie nieprzerwane używanie w przypadku znaku niezarejestrowanego i trzyletnie nieprzerwane używanie w przypadku znaku zarejestrowanego. Dowodami na okoliczność takiego okresu używania znaku towarowego mogą być np. dane dotyczące sprzedaży czy umowy z pośrednikami. W wyroku w sprawie *Sichuan Sufubi Paimai i inni p.*

⁷⁵ Feng S., *Woguo chiming shangbiao...*, s. 82.

⁷⁶ Wyrok Pierwszego OSL w Pekinie z 16.10.2000 r. (2000) (Yi zhong zhi chu zi 49: 一中知初字第 49 号).

⁷⁷ Xie Xiaoyao: 谢晓尧, Chen Si: 陈斯, *Chiming shangbiao sifa anli leixinghua yanjiu*: 驰名商标司法案例类型化研究 [Badania nad typologią spraw sądowych dotyczących renomowanych znaków towarowych], „Zhongshan Daxue falü pinglun”: 中山大学法律评论 [„Przegląd Prawny Uniwersytetu Sun Jat-Sena”] 2010, di 8 juan: 第 8 卷 [tom 8], di 1 qi: 第 1 期 [nr 1], s. 215-216.

⁷⁸ Art. 48 ustawy o znakach towarowych.

Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu z 2013 roku⁷⁹ Apelacyjny Sąd Ludowy w Pekinie dopuścił również jako środki dowodowe informacje o aukcjach charytatywnych, podczas których licytowano towary oznaczone badanym znakiem towarowym. Skład orzekający wskazał, że pomimo niekomercyjnego charakteru tych działań, mogły one zaznajomić odbiorców z oznaczeniem i zbudować jego renomę.

Kolejnym czynnikiem brany pod uwagę przez sądy i organy administracyjne jest nieprzerwany okres, stopień i zakres terytorialny jakiegokolwiek działalności promującej znak towarowy. Na tę okoliczność właściciele znaków towarowych podają zazwyczaj materiały wskazujące skalę wydatków na działalność marketingową, a także sposoby prowadzenia kampanii reklamowych, ich zasięg terytorialny i rodzaje używanych mediów. Zdaniem Feng Xiaoqinga w orzecznictwie ChRL za jedną z ważniejszych oznak renomy znaku uznaje się prowadzenie działalności promocyjnej za pomocą wielu różnych środków masowego przekazu⁸⁰. Ze względu na przyjmowane przez sądy i organy administracyjne terytorialne podejście w procesie oceniania renomy oznaczeń, właściciel musi zazwyczaj wykazać, że marketing skierowany jest do chińskich odbiorców. Na przykład w sprawie *Bloomberg L.P. p. Shanghai Pengbo Caijing Zixun* z 2007 roku⁸¹ Okręgowy Sąd Ludowy w Szanghaju uznał, że choć Bloomberg transmitował swój kanał na terenie ChRL, to nie nadawał żadnych programów w języku chińskim. Z tego powodu skład orzekający uznał, że niezarejestrowany znak towarowy „Bloomberg” nie osiągnął renomy na rynku ChRL.

Ostatnim nazwanym czynnikiem brany pod uwagę przy ocenie renomy są poprzednie przypadki objęcia znaku towarowego ochroną dla renomowanych oznaczeń. Na tę okoliczność właściciel może powołać w ramach dowodów decyzje i wyroki chińskich oraz zagranicznych organów administracyjnych i sądów, w których została stwierdzona renoma oznaczenia. Sądy i organy prezentujące podejście terytorialne w ocenie renomy znaków towarowych uznają orzeczenia wydane poza Chinami kontynentalnymi jedynie za dowód pomocniczy. Jednakże, w niektórych przypadkach, tak jak w przytaczanym orzeczeniu *Starbucks Corporation p. Shanghai Xingbake Kafeiguan*, sądy akceptują w postępowaniu nawet decyzje administracyjne wydawane przez tajwańskie organy, które nie są oficjalnie uznawane przez Chińską Republikę Ludową. Dominacja podejścia terytorialnego mimo to sprawia, że jeżeli właściciel bardzo rozpoznawalnego znaku przytacza wydane w przeszłości orzeczenie pochodzące z Chin

⁷⁹ Wyrok ASL w Pekinie z 20.12.2013 r. (2013) (Gao xing zhong zi 627: 高行终字第 627 号).

⁸⁰ Feng X., *op. cit.*, s. 359.

⁸¹ Wyrok OSL w Szanghaju z 15.06.2007 r. (2007) (Hu yi zhong min wu zhi zhong zi 2: 沪一中民五知终字第 2 号).

kontynentalnych, w którym uznano renomę jego oznaczenia, organy administracji lub sądy często odstępują od dalszego badania renomy w przypadku braku przeciwdowodu drugiej strony⁸².

2.2 Polska

2.2.1 Definicja renomowanego znaku towarowego

Zarówno w ustawodawstwie unijnym, jak i polskim nie występuje definicja legalna renomowanego znaku towarowego. Zagadnienie to jest jednak przedmiotem orzeczeń sądowych oraz dyskusji doktrynalnych. Renomę znaku towarowego powszechnie ocenia się na bazie kryteriów ilościowych, wciąż jednak występują spory co do uwzględniania także czynników jakościowych. Kontrowersje wynikają przede wszystkim z rozbieżności określeń znaku towarowego objętego szczególną ochroną w poszczególnych językach europejskich. Jak wskazuje Ryszard Skubisz, terminy w językach duńskim, niderlandzkim czy niemieckim odwołują się tylko do znajomości znaku w obrocie gospodarczym, z kolei we francuskim czy angielskim przekazują informację o pozytywnych cechach towaru pod danym znakiem⁸³. Polskie wersje dyrektywy PE i Rady (UE) nr 2015/2436 oraz rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/1001⁸⁴ posługują się pojęciem „znaku towarowego, który cieszy się renomą”. Z kolei Prawo własności przemysłowej stosuje termin „renomowany znak towarowy”.

Wyżej wskazane rozbieżności językowe rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu C-375/97 (General Motors). Zdaniem Trybunału dla zapewnienia spójnej wykładni dyrektywy 89/104/EWG należy przyjąć ilościową definicję renomowanego znaku towarowego w prawie wspólnotowym⁸⁵. Aby znak można było uznać za renomowany, musi być on „znany znaczącej części odbiorców zainteresowanych produktami lub usługami oznaczonymi znakiem towarowym”⁸⁶. Zdaniem Trybunału „ani z litery, ani z ducha art. 5 ust. 2 dyrektywy nie można

⁸² K. Xiao, C.B. Christiansen, M.J. Elsmore, *op. cit.*, s. 325.

⁸³ R. Skubisz, M. Mazurek, *op. cit.*, s. 791. Hiszpańska ustawa o znakach towarowych (hisz. *ley de marcas*) zawierała jakościową definicję renomowanego znaku towarowego, którą usunięto dopiero nowelizacją z 27 grudnia 2018 roku.

⁸⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

⁸⁵ Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors), p. 21.

⁸⁶ Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors), p. 26.

wnioskować, że znak towarowy musi być znany ściśle określone procentowi odbiorców”⁸⁷. Co więcej, TS wykluczył wymóg posiadania renomy na całym terytorium państwa członkowskiego; wystarczy, aby był on znany na jego znacznej części⁸⁸. W analizowanym wyroku skład orzekający wymienił także przykładowe fakty, które należy brać pod uwagę przy ocenianiu renomy danego znaku towarowego, tj. udział w rynku, intensywność używania znaku, jego zasięg geograficzny, okres używania oraz skalę wydatków na działania promocyjne⁸⁹.

Pomimo obowiązującej zasady wykładni pronunijnej, którą TS wywiódł w wyroku CILFIT⁹⁰, polskie sądy często nie stosują się do definicji ilościowej wskazanej w wyroku General Motors. Błędne rozumienie pojęcia „renomowany znak towarowy” wynika z potocznego znaczenia słowa „renoma”. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN „renoma” to „bardzo dobra opinia o kimś lub o czymś”⁹¹. Czynnikiem jakościowym uwzględnił między innymi SN w wyroku z dnia 7 marca 2007 r., stwierdzając, że „znakiem renomowanym jest taki znak, który – w odróżnieniu od znaków pełniących funkcję wskazania pochodzenia towaru – realizuje ‘czystą’ funkcję przyciągania klientów”⁹². SN wyciągnął błędne wnioski z wykładni językowej, w ramach której porównał znak renomowany ze znakiem powszechnie znanym. Uznał bowiem, że tylko ten drugi ma charakter ilościowy, z kolei o zaliczeniu znaku do kategorii renomowanych decydują także takie kryteria, jak siła atrakcyjna czy wartość reklamowa.

Podobnie orzekł NSA w wyroku z 27 lutego 2008 r.⁹³, konstatując: „Znak renomowany jest oznaczeniem, które w odróżnieniu od znaków zwykłych pełniących tylko funkcje wskazywania pochodzenia towaru realizuje funkcję przyciągania klientów. Atrakcyjność tego znaku towarowego wiąże się z ustaloną wśród odbiorców bardzo dobrą opinią o cechach towaru opatrzonego tym znakiem. Renoma jest więc utrwalonym w świadomości konsumentów wyobrażeniem o wyjątkowych walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach”. Co więcej, zdaniem sądu takie ujęcie przyjął TS w wyroku General Motors, co w świetle poczynionych uwag o tym rozstrzygnięciu Trybunału, należy uznać za niewłaściwy pogląd.

⁸⁷ Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors), p. 25.

⁸⁸ Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors), p. 28.

⁸⁹ Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors), p. 27.

⁹⁰ Wyrok TS z 06.10.1982 r., C-283/81 (CILFIT), p. 21.

⁹¹ *Słownik języka polskiego. Tom III*, M. Szymczak (red.), Warszawa 1981, s. 44.

⁹² Wyrok SN z 07.03.2007 r., II CSK 428/06.

⁹³ Wyrok NSA z 27.02.2008 r., II GSK 359/07.

Definicja jakościowa jest wciąż aprobowana przez część polskiej doktryny. Joanna Piotrowska wyróżnia dwie metody decydowania o przyznaniu statusu renomowanego znaku towarowego. Metoda bezwzględna uwzględnia jedynie kryteria ilościowe, z kolei metoda względna ma charakter mieszany. Autorka przychyliła się ku stosowaniu tej drugiej⁹⁴. Zdaniem Urszuli Promińskiej znak renomowany to „znak, który przykuwa uwagę klienteli i jest zauważalny na rynku (...). [T]o znak rozpoznawany ze względu na swój „image”⁹⁵. Maciej Kubiak nie zgadza się z jakościową definicją stosowaną przez polskie sądy, jednak zaznacza, że z ostrożności procesowej powinno się wykazywać również cechy związane z prestiżem i reputacją znaku już we wstępnej fazie badania naruszenia znaku renomowanego⁹⁶.

W polskim orzecznictwie można znaleźć rozstrzygnięcia zgodne z zasadą wykładni pronijniej, choć stanowią one mniejszość⁹⁷. Definicję ilościową konsekwentnie stosuje XXII Wydział Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych Sądu Okręgowego w Warszawie⁹⁸. NSA w wyroku z 5 lutego 2013 roku stwierdził, że „nie jest konieczne wykazanie pozytywnych wyobrażeń o znaku towarowym dla dowiedzenia renomy znaku”⁹⁹.

Definicja ilościowa jest również coraz szerzej aprobowana w doktrynie. W głosie do wspomnianego wyżej orzeczenia NSA o sygnaturze II GSK 359/07 Ryszard Skubisz trafnie wskazuje, iż renoma nie powinna być brana pod uwagę w trakcie wstępnego badania, które ma na celu jedynie zdecydować o przyznaniu statusu specjalnej ochrony. Czynniki jakościowe musi być jedynie uwzględniany w przypadku niektórych postaci ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak towarowy¹⁰⁰. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska podkreśla, że pojęcie znaku renomowanego to kategoria normatywna, z którą nie zawsze musi się łączyć renoma. Jej zdaniem odwoływanie się do reputacji przy ocenie, czy dany znak należy do tej kategorii, jest bezprzedmiotowe, gdyż i tak zawsze trzeba wykazać znajomość znaku przez odpowiednią liczbę odbiorców¹⁰¹. Michał Bohaczewski wskazuje, że przyjmowanie jego zdaniem błędnej

⁹⁴ J. Piotrowska, *Renomowane znaki...*

⁹⁵ U. Promińska, *Znaki towarowe i prawo ochronne* [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014, dostęp online: <https://sip.lex.pl/#/monograph/369312602/122> [14.06.2020].

⁹⁶ M. Kubiak, *Art. 296* [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, A. Michalak (red.), Warszawa 2016.

⁹⁷ J. Sitko, *Wpływ prejuryjnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości na krajowe prawo znaków towarowych na przykładzie znaków renomowanych* [w:] *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, A. Adamczak (red.), Warszawa 2018, s. 811.

⁹⁸ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 77.

⁹⁹ Wyrok NSA z 05.02.2013 r., II GSK 2153/11.

¹⁰⁰ R. Skubisz, *Glosa do wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (II GSK 359/07)*, s. 144.

¹⁰¹ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Czy znak renomowany zawsze ma renomę? Glosa do wyroku SN z dnia 16 października 2014 r., III CSK 275/13*, Glosa 2016, nr 2, dostęp online: <https://sip.lex.pl/#/publication/386166642> [14.06.2020].

definicji renomowanego znaku towarowego w polskich orzeczeniach wynika z polisemii wyrazu „renoma” w polskich wersjach źródeł prawa unijnego oraz Prawie własności przemysłowej¹⁰². Joanna Sitko proponuje przyjęcie odmiennej terminologii i użycie słowa „sławny” zamiast „renomowany”¹⁰³, jednak również to określenie ma w języku polskim nacechowanie jakościowe. Najwłaściwszym określeniem wydaje się zastosowanie wyrażenia „znany znak towarowy”.

2.2.2 Podmiotowy aspekt renomy

Pojęcie renomy znaku towarowego w aspekcie podmiotowym zostało określone przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie „General Motors”. TS przyjął koncepcję, zgodnie z którą oznaczenie może uzyskać rozszerzoną ochronę, jeżeli jest znane „właściwemu kręgowi odbiorców”. W wyroku „Intel Corporation” TS doprecyzował, że właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów towarów i usług, dla których został zarejestrowany dany znak¹⁰⁴. Zdaniem Trybunału taki zakres podmiotowy musi być oceniany jednostkowo w zależności od towarów lub usług, które są oznaczone danym znakiem¹⁰⁵. Ta koncepcja ma liberalny charakter, bowiem TS nie uzależnia uzyskania renomy przez oznaczenie od jego powszechnej znajomości wśród ogółu społeczeństwa¹⁰⁶. Znak musi być rozpoznawalny przede wszystkim wśród odbiorców, do których kierowane są towary lub usługi nim oznaczone. Tym samym, Trybunał dopuścił istnienie renomy niszowej, czyli rozpoznawalności tylko wśród odbiorców wyspecjalizowanych, np. handlarzy w danej branży¹⁰⁷.

Polskie orzecznictwo i doktryna oceniają podmiotowy aspekt renomy znaku towarowego zgodnie z zasadami wyrażonymi w wyroku „General Motors”. W cytowanym już wyroku o sygnaturze II GSK 359/07 NSA stwierdził, że „[s]zeroka znajomość znaku wśród odbiorców nie ma przy tym istotnego znaczenia. Wystarczy, jeżeli znak towarowy cieszy się uznaniem wśród klientów, do których jest skierowany”. Podobnie w wyroku z dnia 15 maja

¹⁰² M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 80.

¹⁰³ J. Sitko, *Naruszenie...* s. 72-73.

¹⁰⁴ Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), p. 34.

¹⁰⁵ Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors), p. 25.

¹⁰⁶ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 89.

¹⁰⁷ J. Sitko, *Wpływ...*, s. 803.

2019 r.¹⁰⁸ NSA potwierdził, że przesłanką uznania znaku towarowego za renomowany jest jego znajomość przez znaczną część odbiorców, do których jest skierowany. W polskiej doktrynie aprobatę dla takiego rozumienia podmiotowego zakresu renomy wyrażają m.in. Joanna Piotrowska¹⁰⁹ czy Ryszard Skubisz. Zdaniem tego drugiego na gruncie orzecznictwa TSUE w procesie oceny renomy znaku towaru niedopuszczalne jest aprioryczne ustalanie wymaganego stopnia rozpoznawalności¹¹⁰.

2.2.3 Terytorialny aspekt renomy

Zgodnie z wyrokiem TS w sprawie „General Motors” krajowy znak towarowy może zostać uznany za renomowany, jeżeli jest znany na istotnej części terytorium państwa. Zdaniem Trybunału z racji braku definicji renomowanego znaku towarowego w prawie unijnym, nie można wymagać, aby był on rozpoznawalny w całym kraju¹¹¹. Jak podkreśla Joanna Sitko, „istotna część terytorium państwa” nie powinna być rozumiana zbyt wąsko, np. jako jedna duża aglomeracja. Istotność terytorium musi być analizowana w oparciu o kryterium wielkości obszaru geograficznego, jak i udziału w ogólnej populacji danego kraju¹¹².

Polskie organy administracji i sądy stosują założenia wyroku „General Motors” w zakresie terytorialnego aspektu renomy. Jednocześnie nie dopuszczają one wywodzenia renomy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z renomy uzyskanej w innych państwach. Takie stanowisko zajął w szczególności NSA w wyroku z 8 lipca 2009 roku¹¹³. Sprawa dotyczyła znaku towarowego „Tiffany”, który zarejestrowała w Polsce spółka amerykańska z Houston. O unieważnienie prawa ochronnego na to oznaczenie złożyła wniosek nowojorska spółka Tiffany & Co. Wnioskodawczyni argumentowała, że jej znak „Tiffany” jest oznaczeniem renomowanym, znanym powszechnie w Polsce i na świecie, dla biżuterii czy kamieni szlachetnych. Urząd Patentowy, Komisja Odwoławcza i sąd I instancji uznały, że Tiffany & Co. nie musi wykazywać renomy odrębnie dla terytorium Polski. NSA nie zgodził się jednak z tym poglądem i stwierdził, że: „Faktem jest, że renoma rozumiana jako pewien zespół wiedzy i wyobrażeń o znaku i towarach nim opatrywanych, tak jak każda inna wiedza i

¹⁰⁸ Wyrok NSA z 15.05.2019 r., II GSK 1515/17.

¹⁰⁹ J. Piotrowska, *op. cit.*, s. 16.

¹¹⁰ R. Skubisz, M. Mazurek, *op. cit.*, s. 795.

¹¹¹ Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors), p. 28.

¹¹² J. Sitko, *Naruszenie...*, s. 101.

¹¹³ Wyrok NSA z 08.07.2009 r., II GSK 1111/08.

informacja, nie zna obecnie granic politycznych i państwowych. Niemniej jednak nie można wyłącznie na podstawie istniejących możliwości przepływu i dostępu do tej wiedzy wnioskować o jej zasięgu. Nie można wyłącznie na podstawie dostępu do wiedzy przesądzać o jej stanie wśród takiego czy innego kręgu obywateli”. Co więcej, skład orzekający zaznaczył, że istotna z punktu widzenia terytorialnego aspektu renomy jest kwestia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce z wykorzystaniem znaku. Zdaniem sądu w analizowanym przypadku produkty Tiffany & Co. trafiły na polski rynek przypadkowo i poza obiegiem handlowym, co osłabia możliwość uznania renomy oznaczenia spółki.

W polskiej doktrynie nie wysuwa się postulatów *de lege ferenda* co do uznania znaku towarowego za renomowany jedynie na podstawie renomy transgranicznej. Wydaje się jednak, że przyjęcie takiej możliwości w aktach prawa UE lub orzecznictwie TSUE mogłoby pomóc w skuteczniejszym zwalczaniu zjawiska pasożytnictwa wobec znanych na świecie znaków towarowych, czego przykładem jest wspomniane wyżej orzeczenie dotyczące spółki Tiffany & Co.

2.2.4 Dowody na uzyskanie renomy

Przykładowe czynniki, które pomagają w wykazaniu renomy znaku towarowego, zostały wskazane przez TS w wyroku „General Motors”. Trybunał stwierdził w tym orzeczeniu, że badając dane oznaczenie pod kątem renomy, należy wziąć pod uwagę w szczególności: 1) udział znaku towarowego w rynku, 2) intensywność używania znaku, 3) zasięg geograficzny używania znaku, 4) okres używania znaku, 5) wielkość inwestycji dokonanych w celu promowania znaku¹¹⁴. Katalog czynników wymienionych przez TS ma jedynie charakter przykładowy, dlatego w każdej sprawie należy brać pod uwagę fakty istotne dla konkretnej sytuacji. W swoich wytycznych Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: EUIPO) wymienia poza wyżej wskazanymi czynnikami także: wcześniejsze decyzje i wyroki uznające renomę znaku, liczbę rejestracji znaku w różnych jurysdykcjach i ich długość czy nagrody i certyfikaty¹¹⁵.

Wspomniane okoliczności są brane pod uwagę przez polskie organy administracji i sądy w procesie oceny renomy znaków towarowych. Jednocześnie wykluczają one zazwyczaj

¹¹⁴ Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors), p. 27.

¹¹⁵ Wytyczne EUIPO nt. znaków towarowych i wzorów z 01.02.2020 r., s. 1095-1097.

możliwość domniemania renomy bez postępowania dowodowego. Wydaje się jednak, że NSA w cytowanym już wyroku z 1 kwietnia 2004 roku w sprawie „Rolex” dopuścił taką możliwość pod dwoma warunkami. Po pierwsze znajomość oznaczenia musi być powszechna. Po drugie, fakt ten nie może być negowany przez stronę przeciwną. Takie sytuacje są jednak bardzo rzadkie, dlatego organy administracji i sądy wymagają od stron przedkładania dowodów na występowanie czynników renomy.

Za jeden z najważniejszych sposobów na wykazanie renomy należy uznać przedłożenie materiałów dotyczących rozmiaru sprzedaży towarów lub usług oznaczonych znakiem. Jak jednak zaznacza Joanna Sitko, podstawowym problemem przy ocenie tego środka dowodowego jest wyznaczenie rynku właściwego¹¹⁶. Z racji wąsko zakrojonych wymagań w prawie unijnym i polskim co do aspektu podmiotowego renomy, rynek właściwy powinien obejmować jedynie towary lub usługi, dla których znak został zarejestrowany¹¹⁷. Z tego powodu renoma powinna być wykazywana oddzielnie dla każdego towaru lub usługi. Inny pogląd w tym zakresie wyraził jednak NSA w sprawie znaku „Orlen”. Skład orzekający stwierdził, iż „skoro nie kwestionuje się, że znak ‘Orlen’ jest oznaczeniem renomowanym dla paliw i płynów samochodowych, to tym bardziej nie można odmówić mu funkcji renomy w odniesieniu do innych towarów związanych z rynkiem paliw, wprowadzanych do obrotu w tych samych miejscach co paliwa (na stacjach paliw) np. produktów spożywczych i przemysłowych”¹¹⁸. Zastosowanie takiego domniemania przez sąd zostało skrytykowane przez doktrynę¹¹⁹. Należy zgodzić się z negatywną oceną tego orzeczenia w tym zakresie, ponieważ renoma znaku wynika z rozpoznawalności oznaczonych nim towarów lub usług, dlatego nie można wywodzić jej w jednej kategorii produktów z renomy w innej klasie.

Dowód z rozmiaru sprzedaży musi być specyficznym rozumiany w przypadku towarów lub usług o charakterze ekskluzywnym. Produkty tego rodzaju nie są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, dlatego zazwyczaj nie zdobywają dominującej pozycji na rynku, a renoma ich oznaczeń nie przekłada się na wysoki poziom sprzedaży. Takie rozumienie wyraził NSA w wyroku z 21 kwietnia 2016 r.¹²⁰ dotyczącego znaku „Lacoste”. Skład orzekający uznał, że nie należy wymagać od spółki będącej właścicielką tego oznaczenia, aby wykazywała wysokość udziału rynku czy wielkość sprzedaży, ponieważ oferuje ona towary ekskluzywne.

¹¹⁶ J. Sitko, *Naruszenie...*, s. 124.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ Wyrok NSA z 27.02.2008 r., II GSK 359/07.

¹¹⁹ R. Skubisz, *Glosa do wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (II GSK 359/07)*, s. 143.

¹²⁰ Wyrok NSA z 21.04.2016 r., II GSK 2628/14.

O intensywności używania znaku mogą świadczyć rankingi marek, co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 września 2007 r.¹²¹ w sprawie znaku „Prince Polo”. Organy administracji i sądy uznają jednak za wiarygodne jedynie klasyfikacje opatrzone konkretną datą. Podobnym środkiem dowodowym do rankingów są sondaże. Jak podkreśla Michał Bohaczewski, takie materiały muszą spełniać pewne wymogi obiektywizmu i neutralności. Sondaże powinny zostać wykonane przez wyspecjalizowane pracownie badawcze na reprezentatywnej i wystarczającej próbie odbiorców¹²². Badania opinii publicznej nie muszą dotyczyć produktu oznaczonego znakiem jako całości. Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lutego 2011 r.¹²³ w sprawie dotyczącej spornego znaku przestrzennego w postaci skopka dopuścił sondaż sprawdzający rozpoznawalność wśród odbiorców samego opakowania w takim kształcie bez marki towaru. Także NSA w orzeczeniu z 29 lipca 2011 r.¹²⁴ dotyczącego pralinek stwierdził, że badanie nie musi dotyczyć opinii na temat produktu w opakowaniu.

Ważnym czynnikiem w procesie dowodzenia renomy znaku jest działalność promocyjna. EUIPO wskazuje w swoich wytycznych, że na tę okoliczność można powołać materiały wskazujące na charakter i skalę aktywności w tym zakresie. Właściciel znaku może też przedstawić swoją strategię marketingową, aby pokazać, że dąży do wyrobienia jego renomy wśród odbiorców¹²⁵. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku niektórych towarów nie jest wymagane przedstawienie materiałów promocyjnych. Tak orzekł m.in. NSA w wyroku z 10 lipca 2019 r.¹²⁶ w sprawie oznaczenia „Grasovka” używanego do wyrobów alkoholowych. Skład orzekający stwierdził, że: [w] okolicznościach rozpatrywanej sprawy nie można (...) uznać, że (...) elementem niezbędnym do stwierdzenia, że podmiot uprawniony podejmował w badanym okresie działania mające na celu powiązanie w świadomości konsumentów znaku z towarem, było prowadzenie kampanii reklamowych. Powodem tego jest zakaz prowadzenia reklamy i promocji napojów alkoholowych wynikający z art. 13 Ustawy z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który dotyczy właśnie towarów z klasy 33”.

Niezależnie od przeprowadzonego dowodu, ważny dla oceny renomy jest okres używania znaku, a w szczególności czas, w jakim był używany w relacji do daty pierwszeństwa

¹²¹ Wyrok WSA w Warszawie z 18.09.2007 r., VI SA/Wa 1145/07.

¹²² M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 99.

¹²³ Wyrok SN z 10.02.2011 r., IV CSK 393/10.

¹²⁴ Wyrok WSA w Warszawie z 29.07.2011 r., VI SA/Wa 211/11.

¹²⁵ Wytyczne EUIPO nt. znaków towarowych i wzorów z 01.02.2020 r., s. 1095.

¹²⁶ Wyrok NSA z 10.07.2019 r., II GSK 2051/17.

właściwej dla znaku późniejszego¹²⁷. Co do zasady, materiały potwierdzające rozpoznawalność oznaczenia muszą mieścić się w zakresie czasowym, w którym doszło do naruszenia prawa ochronnego na renomowany znak towarowy. Orzecznictwo i doktryna dopuszczają jednak wyprowadzenie renomy w czasie naruszenia prawa z dowodów opatrzonych datą późniejszą. Na przykład sondaże przeprowadzone kilka miesięcy po badanym okresie są uznawane za wystarczające, jeżeli pokazują wysoką rozpoznawalność znaku, a warunki rynkowe nie uległy zmianie pomiędzy dwoma punktami czasowymi¹²⁸.

2.3 Porównanie i wnioski

Podsumowując rozważania przeprowadzane w tym rozdziale, należy zacząć od zasadniczej różnicy w definiowaniu znaku renomowanego przez oba systemy prawne. Chiński ustawodawca zdecydował się zamieścić legalną definicję tej instytucji w akcie prawa powszechnie obowiązującego. Została ona także doprecyzowana przez władzę wykonawczą i sądową w tzw. źródłach prawa miękkiego, które silnie oddziałują na chińskie orzecznictwo. W polskim systemie definicja renomowanego znaku towarowego jest wyłącznie wynikiem działalności judykatury. Cechy charakterystyczne tej instytucji są konstruowane na podstawie orzecznictwa europejskiego, które na mocy zasady wykładni pronunijnej wiąże sądy polskie.

Różnica w podejściu do definiowania renomowanego znaku towarowego wpływa także na częstotliwość występowania sporów doktrynalnych w zakresie ilościowego i jakościowego podejścia do pojęcia renomy. Po wprowadzeniu legalnej definicji do Ustawy o znakach towarowych w chińskiej judykaturze i doktrynie nie ma już obecnie sporów na tym tle. Z kolei w Polsce, szczególnie wśród sądów powszechnych, wciąż obecne są poglądy wskazujące na potrzebę uwzględnienia dobrej opinii w procesie badania renomy znaków. Takie orzeczenia są jawnie niezgodne z zasadą wykładni pronunijnej. W tej sytuacji należy postulować *de lege ferenda* wprowadzenie normatywnej definicji renomowanego znaku towarowego do Prawa własności przemysłowej.

Różnice w porównywanych systemach są także widoczne w zakresie podmiotowym renomy. O ile w Polsce orzecznictwo i doktryna powszechnie dopuszczają renomę niszową, o tyle w ChRL jej stosowanie jest na razie jedynie postulowane przez doktrynę. Oba porządki

¹²⁷ J. Sitko, *Naruszenie...*, s. 134.

¹²⁸ *Ibidem*, s. 135.

prawne posługują się jednak w tym aspekcie podmiotowym pojęciem „właściwego kręgu odbiorców”, co daje organom administracji i sądom luz interpretacyjny.

W rozważaniach na temat terytorialnego aspektu renomy można zauważyć odmienności co do możliwości stosowania „międzynarodowego podejścia”. W ChRL część judykatury i doktryny dopuszcza udzielenie rozszerzonej ochrony znakom towarowym jedynie na podstawie renomy zagranicznej. W Polsce z kolei zawsze wymaga się wykazania renomy na terytorium Polski.

Jeżeli chodzi o czynniki uwzględniane w procesie oceny renomy danego oznaczenia, to w obu porządkach prawnych są one podobne. Jednakże, w ChRL ustawodawca zdecydował się uregulować katalog w Ustawie o znakach towarowych, zaś w Polsce jest on konstruowany przede wszystkim w oparciu o orzecznictwo unijne. Porównując podejście organów administracji i sądów do dowodów, można zauważyć, że w Polsce przypisuje się większą moc badaniom opinii publicznej i sondażom.

Rozdział 3 Przesłanki udzielenia szczególnej ochrony renomowanym znakom towarowym

3.1 Chińska Republika Ludowa

3.1.1 Związek pomiędzy spornymi znakami

Objęcie renomowanego znaku towarowego rozszerzoną ochroną jest obarczone spełnieniem kilku przesłanek o charakterze pozytywnym. Przede wszystkim, renomowane oznaczenie musi być zarejestrowane w ChRL. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o znakach towarowych, renomowane znaki towarowe, które nie zostały zarejestrowane, mogą być objęte ochroną jedynie w przypadku konfuzji *sensu stricto*¹²⁹. Prawo ochronne na renomowany znak towarowy musi być także udzielone z wcześniejszym pierwszeństwem względem spornego oznaczenia.

Kolejną przesłanką udzielenia szczególnej ochrony renomowanemu znakowi towarowego w stosunku do kolizyjnego znaku jest istnienie pomiędzy nimi związku. W ustawie o znakach towarowych wymienione zostały trzy możliwe relacje między oznaczeniami: kopia (chiń. *fuzhi*: 复制), imitacja (chiń. *mofang*: 摹仿) oraz tłumaczenie (chiń. *fanyi*: 翻译). Pojęcia te zostały wyjaśnione przez Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu w Standardach badania i orzekania w sprawach znaków towarowych¹³⁰ (chiń. *Shangbiao shencha ji shenli biao zhun*: 商标审查及审理标准).

Według tego dokumentu „kopia” oznacza, że renomowany znak towarowy i sporne oznaczenie są tożsame. Pod pojęciem „imitacji” rozumie się sytuację, w której kolizyjny znak jest wynikiem plagiatu lub naśladownictwa wyróżniającej się części bądź cechy renomowanego oznaczenia. Taką wyróżniającą się częścią lub cechą mogą być: specjalne zaprojektowane znaki lub ich układ, czcionka, wyjątkowa struktura geometryczna czy kompozycja kolorystyczna. „Tłumaczenie” dla Urzędu jest z kolei oznaczeniem będącym wynikiem wyrażenia renomowanego znaku towarowego za pomocą innego języka lub pisma. Co więcej, to określenie w obcym języku musi być skorelowane ze znakiem towarowym oraz powszechnie

¹²⁹ Art. 13 ust. 2 ustawy o znakach towarowych.

¹³⁰ *Guojia Gongshang Xingzheng Guanli Ju*: 国家工商行政管理局[Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu], *Shangbiao shencha ji shenli biao zhun*: 商标审查及审理标准 [Standardy badania i orzekania w sprawach znaków towarowych], wydane 04.01.2017 r.

znane przez właściwy krąg odbiorców bądź zwyczajowo używane¹³¹. O ile pojęcie „kopii” jest zazwyczaj jednoznaczne, o tyle „imitacja” i „tłumaczenie” są pojęciami nieostryimi, których wykładnia zależy od subiektywnej oceny składu orzekającego w konkretnych przypadkach.

Problem imitacji był m.in. przedmiotem wyroku NSL w sprawie *Nike Innovate p. Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu* z 2016 roku¹³². Sprawa dotyczyła oznaczenia chińskiej spółki Baiyanwang (百燕王), wobec którego Nike Innovate złożyła wniosek o unieważnienie. Zdaniem wnioskodawczyni znak słowno-graficzny *Baiyanwang* (rys. 1) był imitacją jej renomowanego znaku graficznego (rys. 2). Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu oraz Komisja Odwoławcza uznały sporne oznaczenie za oryginalne. Nike Innovative zaskarżyła decyzję administracyjną i sprawa trafiła ostatecznie przed NSL, który przyznał rację Urzędowi. Jego zdaniem w analizowanym przypadku nie doszło do imitacji, ponieważ pomiędzy oznaczeniami istnieją duże różnice. Po pierwsze, znak Nike nie zawiera liter w przeciwieństwie do spornego oznaczenia. Po drugie, sąd zwrócił uwagę na różne nachylenie „haczyka”. Po trzecie, oznaczenie „Baiyangwang” ma inną strukturę niż znak Nike, przypominającą jaskółkę (chiński znak „燕” w nazwie chińskiej spółki oznacza ten gatunek ptaka). Po czwarte, sporne oznaczenie nie ma wypełnienia. Na podstawie tych argumentów NSL uznał, że znaki nie są podobne.



Rysunek 1: Znak towarowy "Nike"



Rysunek 2: Znak towarowy "Baiyanwang"

NSL rozważał także problem imitacji w wyroku *Nanchangshi Yinghua Shiye p. Państwowy Urząd ds. Własności Intelektualnej* z 2019 roku¹³³. Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy dwiema chińskimi spółkami: Yinghua Weichu oraz Nanchangshi Yinghua Shiye. Pierwsza z nich złożyła wniosek o unieważnienie znaku towarowego drugiej (rys. 3) z powodu domniemanej imitacji względem jej wcześniejszego renomowanego znaku towarowego (rys. 4). W przeciwieństwie do sprawy *Nike Innovate p. Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu*

¹³¹ Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu, *Standardy badania i orzekania w sprawach znaków towarowych*, s. 151-152.

¹³² Wyrok NSL z 28.10.2016 r. (2016) (Zui gao fa xing shen 3141: 最高法行申第 3141 号).

¹³³ Wyrok NSL z 28.06.2019 r. (2019) (Zui gao fa xing shen 2830: 最高法行申第 3141 号).

zarówno organy administracji, jak i sądy niższych instancji uznały, iż doszło do imitacji. Porównując znaki, NSL stwierdził, że istnieją pomiędzy nimi zarówno różnice w warstwie graficznej (liczba i kształt płatków, rozwinięcie kwiatu), jak i słownej, jednak ich projekty i kompozycje są podobne. Zdaniem składu orzekającego sporne oznaczenie w połączeniu z firmą spółki, która jest jego właścicielem, stanowi imitację renomowanego znaku towarowego Yinghua weichu. W obu firmach, jak i na wcześniejszym oznaczeniu, obecna jest bowiem wiśnia (chiń. *yinghua*: 櫻花). Opisane wyżej sprawy jasno pokazują, że standardy orzecznicze w zakresie imitacji nie są jednolite. Pomimo porównywalnie niskiego podobieństwa znaków w obu przypadkach, zapadły dwa odmienne wyroki.



Rysunek 4: Znak towarowy "Wonderflower"



Rysunek 3: Znak towarowy "Sakura"

Szczególną postać relacji pomiędzy oznaczeniami w zakresie ochrony renomowanych znaków towarowych w prawie ChRL stanowi tłumaczenie. Wyszczególnienie tego przypadku wynika ze specyfiki języka chińskiego, który posiada ograniczoną liczbę sylab i jest zapisywany za pomocą pisma logograficznego, a nie alfabetu. Z tego powodu obce nazwy w języku chińskim mogą być wyrażone za pomocą dwóch sposobów: transkrypcji fonetycznej albo tłumaczenia semantycznego. Pierwsza metoda została zastosowana m.in. przez Carrefour, który w ChRL znany jest jako *Jialefu* (家乐福), co oznacza „Szczęśliwy i bogaty dom”. Metodę tłumaczenia semantycznego użył z kolei Microsoft, który funkcjonuje na chińskim rynku jako *Weiruan* (微软), czyli dosłownie „Mikroprogramowanie”. Te odpowiedniki w języku chińskim są częściej o wiele bardziej popularne wśród chińskich konsumentów niż oryginalne firmy spółek. Nieświadomość tego zjawiska wśród obcych podmiotów stworzyła pole do nadużyć w zakresie rejestrowania tłumaczeń znanych zagranicznych nazw¹³⁴.

¹³⁴ S. Chang, *Combating Trademark Squatting in China: New Developments in Chinese Trademark Law and Suggestions for the Future*, „Northwestern Journal of International Law & Business” Winter 2014, Volume 34, Issue 2, s. 350.

Z problemem ingerencji w prawo ochronne do renomowanego znaku towarowego w postaci tłumaczenia zetknęła się m.in. amerykańska spółka farmaceutyczna Pfizer w związku z jej produktem o nazwie Viagra. Przed wprowadzeniem leku na rynek ChRL w 1998 roku Pfizer zarejestrował tam dwa znaki towarowe: „Viagra” oraz „Wan’aike” (万艾可). To drugie oznaczenie jest fonetyczną transkrypcją angielskiej nazwy. Zanim jednak Pfizer oficjalnie wprowadził Viagrę do obrotu w ChRL, lek znalazł się w nieoficjalnym obrocie. Co więcej, w chińskim społeczeństwie zaczął być znany jako „Weige” (伟哥), co można przetłumaczyć jako „Potężny mężczyzna”. Z kolei nazwa „Wan’aike” nie była kojarzona przez chińskich konsumentów¹³⁵. W tej sytuacji chińska spółka Viaman zdecydowała się w maju 1988 roku zarejestrować oznaczenie „Weige”. Pfizer złożył wniosek o unieważnienie znaku Viaman, ponieważ jego zdaniem naruszał on ich prawo do niezarejestrowanego znaku renomowanego. Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSL w wyroku z 2009 roku¹³⁶. Skład orzekający uznał, że Pfizer nie ma prawa do niezarejestrowanego znaku renomowanego „Weige”, ponieważ nazwę swojego przełożył na język chiński jako „Wan’aike”. Zdaniem sądu amerykańska spółka nie wykazała relacji w postaci tłumaczenia pomiędzy nazwami „Viagra” i „Weige”. Analizowana sprawa pokazała, że zagraniczne podmioty muszą rozważnie wybierać chińskie nazwy dla swoich produktów¹³⁷.

Kolejną kwestią dotyczącą tłumaczeń obcych nazw na język chiński jest fakt, iż mogą być one zapisane zarówno w znakach, jak i w oficjalnej transkrypcji łańciskiej *pinyin*. Ten problemem uwidocznili się w wyroku NSL *Michael Jordan p. Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu* z 2016 roku¹³⁸. Sprawa rozpoczęła się od wniosku Michaela Jordana o unieważnienie dwóch znaków towarowych „乔丹” oraz „Qiaodan” zarejestrowanych przez chińską spółkę Qiaodan Sports. Pierwsze oznaczenie to transkrypcja nazwiska „Jordan” na język chiński zapisana za pomocą znaków, drugie – transkrypcja wyrażona za pomocą alfabetu łańciskiego. Zdaniem amerykańskiego koszykarza te oznaczenia jako tłumaczenia jego nazwiska ingerowały w jego uprzednie prawo do niezarejestrowanego znaku renomowanego. NSL orzekł ostatecznie, że Qiaodan Sports dokonała rejestracji w złej wierze jedynie oznaczenia zapisanego za pomocą znaków, czyli „乔丹”. Z kolei oznaczenie notowane w transkrypcji łańciskiej, czyli „Qiaodan”, zdaniem składu orzekającego nie wywiera bezpośredniego

¹³⁵ D. Chow, *Lessons from Pfizer's Disputes Over its Viagra Trademark in China*, „Maryland Journal of International Law” 2012, Volume 27, issue 1, s. 89-90.

¹³⁶ Wyrok NSL z 25.06.2009 r. (2009) (Min shen zi 312: 民申字第 312 号).

¹³⁷ D. Chow, *op. cit.*, s. 110.

¹³⁸ Wyrok NSL z 07.12.2016 r. (2016) (Zui gao fa xing zai 27: 最高法行再第 27 号).

skojarzenia z nazwiskiem amerykańskiego koszykarza. Sąd podniósł w tej kwestii argument, iż w języku chińskim w warstwie fonetycznej istnieje wiele homonimów, dlatego słowo „Qiaodan” niezapisane w konkretnych znakach może być rozumiane przez odbiorców na różny sposób. Analizowana sprawa spotkała się z krytyką w doktrynie ze względu na rozróżnienie przez NSL pomiędzy zapisem znakowym a transkrypcją łacińską. Zdaniem niektórych komentatorów argumentacja składu orzekającego odnośnie znaku „Qiaodan” była błędna, bowiem w chińskich słownikach występuje jedynie jeden wyraz wymawiany w ten sposób¹³⁹.

3.1.2 Związek pomiędzy towarami/usługami oznaczonymi spornymi znakami

W reżimie ochrony znaków towarowych ważny jest nie tylko związek pomiędzy oznaczeniami, ale także relacja między towarami lub usługami, do których używa się tych oznaczeń. Zgodnie z art. 13 Ustawy o znakach towarowych ochrona niezarejestrowanych znaków renomowanych ograniczona jest do towarów „tożsamyh lub podobnych” (chiń. *xiangtong huozhe leisi*: 相同或者类似). Z kolei w przypadku zarejestrowanych znaków renomowanych mowa jest jedynie o towarach lub usługach „nieidentycznych albo niepodobnych” (chiń. *bu xiangtong huozhe bu leisi*: 不相同或者不类似), choć judykatura i doktryna dopuszczają także rozszerzanie ochrony na towary identyczne lub podobne¹⁴⁰.

W chińskiej praktyce orzeczniczej towary lub usługi są uznawane za tożsame, jeżeli należą do tej samej klasy według klasyfikacji nicejskiej. Stosowanie tego obiektywnego kryterium przez organy administracji i sądy jest kwestionowane w niektórych przypadkach przez doktrynę, szczególnie w przypadku usług¹⁴¹. Problem arbitralności orzeczniczej w tym zakresie pojawił się na tle wyroku Okręgowego Sądowego Ludowego w Shenzhen w sprawie *Jin Ahuan p. Zhen'ai wang xinxi jishu* z 2015 roku¹⁴². Przedmiotem sporu pomiędzy stronami

¹³⁹ Chen Shuangshuang: 陈双双, *Chiming shangbiao dui xingmingquan de baohu ji qi fanwei de rending—yi „Qiaodan an” wei li*: 驰名商标对姓名权的保护及其范围的认定——以“乔丹案”为例 [Ochrona renomowanych znaków towarowych względem prawa do imienia i nazwiska oraz określenie jej zakresu na przykładzie sprawy „Jordan”], „Falü yu shehui”: 法律与社会 [„Prawo i społeczeństwo”] 2019, di 3 qi: 第 3 期 [numer 3], s. 50.

¹⁴⁰ Huang H., *op. cit.*, s. 240.

¹⁴¹ Wang Qian: 王迁, *Lun „xiangtong huo leisi shangpin (fuwu)” de rending—jianping „Feichengwura” an*: 论“相同或类似商品(服务)”的认定——兼评“非诚勿扰”案 [O określaniu „tożsamyh lub podobnych towarów (usług)” – ocena sprawy „Feichengwura”], „Zhishi chanquan”: 知识产权 [„Własność intelektualna”] 2016, di 1 qi: 第 1 期 [nr 1], s. 23.

¹⁴² Wyrok OSŁ w Shenzhen z 11.12.2015 r. (2015) (Zui gao fa xing zai 27: 最高法行再第 27 号).

było naruszenie wcześniejszego prawa ochronnego Jin Ahuana do znaku towarowego „Feichengwurao¹⁴³” używanego przez niego do oznaczania usług dotrzymywania towarzystwa oraz usług agencji matrymonialnych. Zdaniem powoda siła odróżniająca jego oznaczenia została osłabiona przez spółkę medialną Zhen'ai wang xinxi jishu, która wyprodukowała program randkowy o takiej samej nazwie. Skład orzekający uznał, że głównym celem audycji pozwanej jest znajdowywanie uczestnikom partnerów życiowych, dlatego świadczyła ona wraz z Jin Ahuanem tożsame usługi pod tym samym oznaczeniem. Powyższe orzeczenie spotkało się z krytyką w doktrynie. Sądowi zarzucono, że w ocenie relacji pomiędzy usługami odniósł się jedynie do obiektywnego kryterium w postaci klas nicejskich i przez to automatycznie uznał identyczność obu usług. Zdaniem krytyków powinien także wziąć pod uwagę m.in. takie kryteria jak grupy odbiorców, cel czy forma produktów obu stron¹⁴⁴.

Podobieństwo towarów lub usług zostało zdefiniowane przez NSL w Interpretacjach dotyczących rozstrzygnięcia spraw w zakresie znaków towarowych¹⁴⁵ (chiń. *Zuigao Renmin Fayuan guanyu shenli shangbiao minshi jiufen anjian shiyong falü ruogan wenti de jieshi*: 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释). Za podobne uznaje on towary, które są „tożsame m.in. w takich aspektach, jak funkcje, zastosowanie, działy produkcji, kanały sprzedaży czy odbiorcy docelowi”¹⁴⁶ (chiń. *zai gongneng, yongtu, shengchan bumen, xiaoshou qudao, xiaofei duixiang deng fangmian xiangtong*: 在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同). Z kolei podobne usługi są zdaniem NSL „tożsame m.in. w takich aspektach, jak cel, treść, forma czy odbiorcy usług”¹⁴⁷ (chiń. *zai fuwu de mudi, neirong, fangshi, duixiang deng fangmian xiangtong*: 在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同). Co więcej, zarówno towary lub usługi są podobne, jeżeli „istnieje pomiędzy nimi szczególnie związek, który może łatwo doprowadzić do konfuzji wśród właściwych kręgów

¹⁴³ Zwrot „feichengwurao” (非诚勿扰) oznacza po chińsku „tylko poważne propozycje” i jest często stosowany w ogłoszeniach matrymonialnych.

¹⁴⁴ Wang Q., *op. cit.*, s. 26.

¹⁴⁵ *Zuigao Renmin Fayuan guanyu shenli shangbiao minshi jiufen anjian shiyong falü ruogan wenti de jieshi*: 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 [Interpretacje Najwyższego Sądu Ludowego dotyczące rozstrzygnięcia spraw cywilnych w zakresie znaków towarowych], uchwalone 12.10.2002 r. podczas 1246. posiedzenia Komitetu Sędziowskiego Najwyższego Sądu Ludowego.

¹⁴⁶ Art. 11 ust. 1 Interpretacji Najwyższego Sądu Ludowego dotyczących rozstrzygnięcia spraw cywilnych w zakresie znaków towarowych.

¹⁴⁷ Art. 11 ust. 2 Interpretacji Najwyższego Sądu Ludowego dotyczących rozstrzygnięcia spraw cywilnych w zakresie znaków towarowych.

odbiorców”¹⁴⁸ (chiń. *cunzai teding lianxi, rongyi shi xiangguan gongzhong hunxiao*: 存在特定联系, 容易使相关公众混淆).

Z powyższych definicji wynika, że w ocenie podobieństwa towarów lub usług orzecznictwo opiera się zarówno na kryteriach obiektywnych, jak i subiektywnych. Oprócz wspomnianych już czynników dużą rolę odgrywa także rozpoznawalność oznaczeń używanych dla porównywanych towarów lub usług. Jeżeli jedno z nich może być uznane za renomowane, to w praktyce nawet słaby związek pomiędzy dwoma produktami może stanowić podobieństwo. Tian Mei podaje jako przykład odzież oraz guziki i zamki, które mogą być uznane za towary podobne, jedynie jeżeli do oznaczania jednego z towarów używany będzie renomowany znak¹⁴⁹.

W procesie oceny podobieństwa towarów lub usług chińskie organy administracji i sądy opierają się także na „Klasyfikacji towarów i usług podobnych”¹⁵⁰ (chiń. *Leisi shangpin he fuwu qufenbiao*: 类似商品和服务区分表) redagowanej przez Państwowy Urząd ds. Własności Intelektualnej, w której pokazane są relacje pomiędzy produktami z różnych klas nicejskich. Dokument ten stanowi jednak tylko punkt odniesienia i nie jest wiążący, nawet dla samego Urzędu¹⁵¹.

3.1.3 Negatywne przesłanki udzielenia szczególnej ochrony renomowanym znakom towarowym

Pomimo wystąpienia wszystkich pozytywnych przesłanek udzielenia ochrony, mogą także zaistnieć okoliczności ją wyłączające. Choć Ustawa o znakach towarowych nie wymienia takich przypadków w postanowieniach dotyczących renomowanych oznaczeń, to w

¹⁴⁸ Art. 13 ust. 3 Interpretacji Najwyższego Sądu Ludowego dotyczących rozstrzygnięcia spraw cywilnych w zakresie znaków towarowych.

¹⁴⁹ Tian Mei: 田玫, *Sifa shijian zhong guanyu leisi shangpin de panduan zhunce—yong „Bamage” shangbiao xingzheng susongan tanqi*: 司法实践中关于类似商品的判断准则——由“巴马格“商标行政诉讼案谈起 [Kryteria oceny podobieństwa towarów w praktyce orzeczniczej sądów - rozważania na tle sprawy administracyjnej o znak towarowy „Bamage”], „Zhonghua shangbiao”: 中华商标 [„Chińskie znaki towarowe”] 2014, di 5 qi: 第 5 期 [nr 5], s. 63.

¹⁵⁰ Zob. *Guojia Zhishi Chanquan Ju Shangbiao Ju*: 国家知识产权局商标局 [Biuro Znaków Towarowych Państwowego Urzędu ds. Własności Intelektualnej], *Leisi shangpin he fuwu qufenbiao*: 类似商品和服务区分表 [Klasyfikacja towarów i usług podobnych], Pekin 2019.

¹⁵¹ Wang Q., *op. cit.*, s. 26.

orzecznictwie i doktrynie dopuszcza się stosowanie niektórych negatywnych przesłanek dotyczących wszystkich znaków towarowych ogólnie.

Jedną z takich okoliczności wyłączających jest „odpowiedni użytek” (chiń. *zhengdang shiyong*: 正当使用) znaków. Zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy o znakach towarowych „[u]prawiony z prawa wyłącznego do używania zarejestrowanego znaku towarowego nie może zakazać osobom trzecim odpowiedniego używania zawartych w tym znaku: nazwy rodzajowej, wyglądu lub typu towaru, albo informacji odnoszących się bezpośrednio do jakości, głównych surowców, funkcji, przeznaczenia, wagi, ilości i innych cech towaru, albo nazw geograficznych”¹⁵² (*zhuce shangbiao zhong hanyou de ben shangpin de tongyong mingcheng, tuxing, xinghao, huozhe zhijie biaoshi shangpin de xingliang, zhuyao yuanliao, gongneng, yongtu, zhongliang, shuliang ji qita tedian, huozhe hanyou de diming, zhuce shangbiao zhuanrong quanren wuquan jinzhi taren zhengdang shiyong*: 注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用).

Kwestia odpowiedniego użytku w stosunku do renomowanego znaku towarowego pojawiła się w sprawie oznaczenia „Qinzhou¹⁵³” (沁州). Chińska spółka z prowincji Shanxi, Qinzhou Huang Xiaomi zarejestrowała ten znak w 1992 roku m.in. dla kaszy jaglanej. W latach 2003 i 2006 ich oznaczenie zostało uznane za renomowany, słynny oraz znany znak. W tym czasie spółka Qinzhou Tanshanhuang Xiaomi Fazhan używała nazwy „Qinzhou huang” (沁州黄) na produktach zbożowych obok swojego znaku „Tanshanhuang” (檀山皇). W tych okolicznościach Qinzhou Huang Xiaomi pozwała ją o naruszenie renomowanego znaku towarowego. Qinzhou Tanshanhuang Xiaomi Fazhan odpierała zarzuty, argumentując, że nazwa „Qinzhou huang” ma charakter generyczny. Sprawa trafiła ostatecznie przed NSL, który w wyroku z 2013 roku¹⁵⁴ przyznał rację Qinzhou Tanshanhuang Xiaomi Fazhan. Według ustaleń sądu nazwa „Qinzhou huang” została uznana zarówno przez władze prowincjonalne Shanxi, jak i władze państwowe za termin oznaczający gatunek zboża jeszcze przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku towarowego „Qinzhou” przez Qinzhou Huang Xiaomi. W tej sytuacji zdaniem składu orzekającego Qinzhou Tanshanhuang Xiaomi Fazhan nie naruszyła

¹⁵² Art. 59 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.

¹⁵³ Qinzhou (沁州) było w przeszłości nazwą jednostki podziału terytorialnego. Obecnie w ramach prowincji Shanxi (山西) utworzony został powiat Qinxian (沁县).

¹⁵⁴ Wyrok NSL z 30.12.2013 r. (2016) (Min shen zi 1642: 民申字第 1642 号).

tęgo renomowanego oznaczenia, ponieważ użyła nazwy „Qin Zhou Huang” jedynie do wskazania pochodzenia swojego produktu, tym samym dokonała „odpowiedniego użytku”. Wyrok NSL spotkał się z przychylną oceną w doktrynie, m.in. za wyważenie interesów pomiędzy zabezpieczeniem prawa ochronnego na renomowany znak towarowy a ochroną zasobów w domenie publicznej¹⁵⁵.

Innym przykładem negatywnej przesłanki dla przyznania ochrony renomowanym oznaczeniom jest istnienie wcześniejszego prawa (chiń. *xianyongquan*: 在先权力). W doktrynie postuluje się stosowanie tego wyjątku względem renomowanych znaków towarowych na podstawie art. 32 Ustawy o znakach towarowych¹⁵⁶, zgodnie z którym „[w]niosek o rejestrację znaku towarowego nie może naruszyć wcześniejszych praw innych osób, ani stanowić wyprzedzającego zagarnięcia w niewłaściwy sposób znaku towarowego używanego już przez inną osobę, który ma już pewne oddziaływanie na rynek”¹⁵⁷ (*shenqing shangbiao zhuce bude sunhai taren xianyou de zaixian quanli, ye bude yi bu zhengdang shouduan qianxian zhuce taren yijing shiyong bing you yiding yingxiang de shangbiao*: 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利, 也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标). Ta kwestia pojawiła się m.in. w omawianym już orzeczeniu w sprawie *Michael Jordan p. Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu* z 2016 roku. Jednym z analizowanych zagadnień w tym przypadku była relacja pomiędzy prawem ochronnym chińskiej spółki Qiao Dan do renomowanego znaku towarowego „Qiaodan” a wcześniejszym prawem Michaela Jordana do jego imienia i nazwiska. NSL orzekł, że choć zarejestrowane oznaczenie „Qiaodan” zyskało już dużą rozpoznawalność, m.in. dla obuwia sportowego, to spółka Qiao Dan naruszyła wcześniejsze prawo amerykańskiego koszykarza do jego imienia i nazwiska podczas rejestracji.

Przedmiotem sporów w orzecznictwie jest także przesłanka wyłączająca stosowanie ochrony renomowanych znaków towarowych względem tzw. producentów oryginalnego wyposażenia (ang. *original equipment manufacturer*, OEM, chiń. *yuanshi shebei zhizaoshang*: 原始设备制造商). Tęgo typu przedsiębiorcy zajmują się w Chińskiej Republice Ludowej wytwarzaniem towarów dla innych producentów na rynki zagraniczne. Podczas procesu wytwórczego nakładają oni na produkty swoich kontrahentów znaki towarowe, które mogą

¹⁵⁵ Feng X., *op. cit.*, s. 304.

¹⁵⁶ Chen Xiaochen: 陈笑尘, *Qiantan chiming shangbiao baohu zhong dui zaixian quanli de heli xianzhi*: 浅谈驰名商标保护中对在先权利的合理限制 [Krótka wypowiedź na temat racjonalnego ograniczenia ochrony renomowanych znaków towarowych w stosunku praw wcześniejszych], „Renmin sifa”: 人民司法 [„Ludowe sądownictwo”] 04.2015, s. 98.

¹⁵⁷ Art. 32 ustawy o znakach towarowych.

naruszać prawa ochronne na oznaczenia innych osób. Na tym tle w ostatnich latach pojawiało się wiele sporów o naruszenia renomowanych oznaczeń będących przedmiotem orzeczeń Najwyższego Sądu Ludowego¹⁵⁸, wśród których dwa wymagają szczególnej uwagi. Sprawa *Shanghai Chaiyouji p. Jiangsu Changjia Jinfeng Dongli Jixie* dotyczyła renomowanego oznaczenia „Dong Feng” (东风), do którego uprawniona była powódka. Pozwana produkowała towary dla indonezyjskiej spółki, która zarejestrowała w Indonezji identyczny znak. Shanghai Chaiyouji zarzuciła w tych okolicznościach Jiangsu Changjia Jinfeng Dongli Jixie, że ta umieszczając nazwę „Dong Feng” na produktach wysyłanych na indonezyjski rynek, narusza jej prawo ochronne na renomowany znak towarowy. Kiedy sprawa trafiła przez NSL, ten w wyroku z 2017 roku¹⁵⁹ orzekł, że pozwanej jako producentowi oryginalnego wyposażenia można zarzucić naruszenie tylko wtedy, gdy nie dochowa należytej staranności (chiń. *he li zhu yi yi wu*: 合理注意义务) i wyrządzi uprawnionemu ze znaku znaczną szkodę (chiń. *shizhixing sunhai*: 实质性损害).

Powyższy test został jednak odrzucony przez NSL już w wyroku *Honda Motor p. Chongqing Hengsheng Xintai Maoyi i inni* z 2019 roku¹⁶⁰. Sprawa dotyczyła znaku „Hondakit”, który Chongqing Hengsheng Xintai Maoyi umieszczała na towarach mjanmańskiej spółki wysyłanych do Mjanmy, za co została pozwana o naruszenie renomowanego znaku towarowego przez Honda Motor. Zarówno okręgowy, jak i apelacyjny sąd ludowy, opierając się na orzeczeniu w sprawie „Dong Feng”, nie stwierdziły naruszenia, jednak NSL uznał roszczenia powódki. Zdaniem składu orzekającego w tej sprawie za „używanie znaku towarowego” na gruncie Ustawy o znakach towarowych można uznać umieszczanie go na produktach przeznaczonych wyłącznie na eksport. Sąd stwierdził, że do kręgu właściwych odbiorców takich towarów należy także zaliczyć mieszkańców Chin kontynentalnych, ponieważ mogą oni je kupić za pośrednictwem Internetu bądź bezpośrednio na terenie Mjanmy. NSL przyjął, że należy w tym wypadku wykazać jedynie „prawdopodobieństwo konfuzji”. Ostatecznie, działania Chongqing Hengsheng Xintai Maoyi zostały uznane za naruszenie renomowanego znaku „Toyotakit”.

Opisane sprawy pokazują, że orzecznictwo NSL co do wyłączenia ochrony renomowanych znaków towarowych w przypadku producentów oryginalnego wyposażenia jest niejednolite. W świetle argumentów natury prawnej chińska doktryna przychyliła się ku tezm

¹⁵⁸ K. Xiao, C.B. Christiansen, M.J. Elsmore, *op. cit.*, s. 310-311.

¹⁵⁹ Wyrok NSL z 28.12.2017 r. (2016) (Zui gao fa min zai 339: 最高法民再第 339 号).

¹⁶⁰ Wyrok NSL z 23.09.2019 r. (2019) (Zui gao fa min zai 138: 最高法民再第 138 号).

wyroku z 2019 roku, które pozostają w zgodzie z regulacjami Ustawy o znakach towarowych¹⁶¹. Z kolei orzeczenie wydane sprawie *Shanghai Chaiyouji p. Jiangsu Changjia Jinfeng Dongli Jixie* uważa się za spójne raczej z potrzebami polityki gospodarczej państwa niż stanem prawnym¹⁶². Należy zgodzić się ze stanowiskiem doktryny, bowiem zarówno wykładnia gramatyczna, jak i teleologiczna przepisów ustawy o znakach towarowych wskazuje, że wystarczające jest samo prawdopodobieństwo konfuzji właściwego kręgu odbiorców w przypadku renomowanych znaków towarowych. Mimo to, ze względu na niespójność orzecznictwa okoliczność wyłączająca w przypadku działalności producentów oryginalnego wyposażenia może być wciąż stosowana przez judykaturę.

3.2 Polska

3.2.1 Używanie spornych oznaczeń jako znaków towarowych w obrocie gospodarczym

Wstępną przesłanką wykazania ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak towarowy jest wykazanie odpowiedniego używania spornych oznaczeń. Po pierwsze, oznaczenie musi być używane w „obrocie gospodarczym”. Pojęcie to nie posiada w polskim systemie prawnym definicji legalnej. Na gruncie orzecznictwa unijnego można jednak wskazać, że „używanie w obrocie gospodarczym” musi się plasować w kontekście działalności gospodarczej, mającej na celu uzyskanie korzyści, a nie w sferze prywatnej¹⁶³. W doktrynie wskazuje się, że także używanie oznaczenia w działalności charytatywnej czy na rzecz innych podmiotów działających w obrocie można zakwalifikować jako „używanie w obrocie gospodarczym”¹⁶⁴. Działalność producentów oryginalnego wyposażenia polegająca na nakładaniu oznaczenia na towary, które mają być w całości wywiezione poza obszar Polski,

¹⁶¹ He Wei: 何玮, Dong Xiaomeng: 董晓萌, *Shewai dingpai jiagong bei rending goucheng shangbiao qinquan – ping Zuigao yuan gaipan Bentian „Tiepai jiagong an”*: 涉外定牌加工被认定构成商标侵权 — 评最高院改判本田“贴牌加工案” [Umieszczenie oznaczenia na towarze przeznaczonym na eksport uznane za naruszenie znaku towarowego – glosa do wyroku zmieniającego NSL w „sprawie producenta naklejającego oznaczenie” dotyczącego Hondy], „Han Kun falü pingshu”: 汉坤法律评述 [„Komentarze prawne kancelarii Han Kun], 04.11.2019, s. 1.

¹⁶² *Ibidem*.

¹⁶³ Wyrok TS z 12.11.2002 r., C-206/01 (Arsenal Football Club), pkt 40.

¹⁶⁴ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Rozdział 5. Naruszenie praw własności przemysłowej* [w:] *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego tom 3*, E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), Warszawa 2015, s. 687.

również jest klasyfikowana w ten sposób¹⁶⁵. Sama rejestracja znaku nie stanowi formy jego używania w obrocie gospodarczym, jednak organ bądź sąd muszą zbadać w takim przypadku intencję zgłaszającego¹⁶⁶.

Oznaczenie późniejsze musi być także używane w charakterze znaku towarowego. Taka sytuacja występuje, jeżeli stosuje się je w stosunku do towarów lub usług osoby trzeciej w celu wskazywania na ich pochodzenie¹⁶⁷. Zdaniem Ryszarda Skubisza i Michała Mazurka również w przypadku reżimu szczególnej ochrony jest to warunek *sine qua non* jej zastosowania¹⁶⁸, choć część doktryny wyraża odmienny pogląd. Wojciech Włodarczyk na podstawie analizy orzecznictwa TSUE, w szczególności wyroku w sprawie C-48/05¹⁶⁹ (Adam Opel), uznaje, że w zakresie renomowanych znaków towarowych do stwierdzenia naruszenia nie jest wymagane używanie późniejszego oznaczenia w charakterze znaku towarowego¹⁷⁰. Należy zgodzić się z pierwszym poglądem, gdyż funkcja odróżniająca jest podstawową cechą znaku towarowego i powinna zostać wykazana w danym przypadku, nawet jeżeli naruszenie nie dotyczy jej bezpośrednio.

Zgodnie z wyrokiem TS w sprawie C-487/07¹⁷¹ (L'Oréal) uzyskanie rozszerzonej ochrony nie zawsze jest uzależnione od udowodnienia szkody wobec odróżniającego charakteru oznaczenia. Z tego powodu niektórzy przedstawiciele doktryny oprócz wspomnianych wyżej przesłanek ingerencji w znak towarowy, dodają także wymóg w postaci naruszenia jakiegokolwiek funkcji oznaczenia, co nazywane jest „teorią funkcji”¹⁷². Ten pogląd podnoszony jest szczególnie w odniesieniu do renomowanych znaków towarowych, które często wypełniają w większym stopniu takie funkcje, jak reklamowa czy komunikacyjna. Jednakże część doktryny uważa, że w przypadku takich oznaczeń nie należy brać pod uwagę przesłanki naruszenia funkcji. Zdaniem Łukasza Żelechowskiego w przypadku renomowanych znaków towarowych test funkcjonalny wydaje się jedynie konstrukcją teoretyczną i jest ściśle powiązany z konkretniejszym obowiązkiem wykazania konkretnej formy zjawiskowej

¹⁶⁵ M. Mazurek, R. Skubisz, *Rozdział XLVI. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy* [w:] *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B*, R. Skubisz (red.), Warszawa 2017, s. 1193.

¹⁶⁶ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 155.

¹⁶⁷ R. Skubisz, J. Dudzik, *Użycie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej* [w:] *Reklama. Aspekty prawne*, M. Namysłowa (red.), Warszawa 2012, s. 190.

¹⁶⁸ M. Mazurek, R. Skubisz, *op. cit.*, s. 1203.

¹⁶⁹ Wyrok TS z 25.01.2007 r., C-48/05 (Adam Opel).

¹⁷⁰ W. Włodarczyk, *Użycie oznaczenia „w charakterze znaku towarowego” (w orzecznictwie ETS)*, „Państwo i Prawo” 2009, nr 11, dostęp online: <https://sip.lex.pl/#/publication/151099855> [14.06.2020].

¹⁷¹ Wyrok TS z 12.07.2011 r., C-324/09 (L'Oréal), pkt 43.

¹⁷² Zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Rozdział 5. Naruszenie praw...*, s. 687; M. Mazurek, R. Skubisz, *op. cit.*, s. 1204.

naruszenia¹⁷³. Michał Bohaczewski twierdzi z kolei, że „[w]ywarcie wpływu na funkcje znaku towarowego jest (...) właściwe dla oceny naruszenia w ramach specjalizacji, podczas gdy przesłanki naruszenia prawa do znaku renomowanego stanowią ‘szczególne warunki’ naruszenia, które nie są związane z funkcjami znaku”¹⁷⁴. W kontekście funkcji reklamowej podnosi także argument, że nie wszystkie formy zjawiskowe naruszenia znaku wiążą się z wywarcieniem na nią negatywnego wpływu¹⁷⁵.

3.2.2 Związek pomiędzy oznaczeniami

W polskim porządku prawnym uzyskanie rozszerzonej ochrony dla renomowanego znaku towarowego wymaga wykazania szczególnej przesłanki w postaci związku pomiędzy nim a późniejszym oznaczeniem. To kryterium nie wynika bezpośrednio z ustawodawstwa unijnego i polskiego, jednak zostało wyinterpretowane przez TS z art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 w orzeczeniu C-408/01¹⁷⁶ (Adidas-Salomon). Następnie, w wyroku w sprawie „Intel Corporation” Trybunał zdefiniował „związek między znakami” jako „okoliczność, że późniejszy znak towarowy przychodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy”¹⁷⁷. TS opracował także katalog przykładowych czynników, które należy badać w kontekście tej przesłanki¹⁷⁸.

Po pierwsze, kolidujące znaki muszą być w pewnym stopniu do siebie podobne. Jak wskazuje Trybunał, im oznaczenia są bardziej zbieżne, tym większe jest prawdopodobieństwo występowania pomiędzy nimi związku¹⁷⁹. Dolny próg podobieństwa znaków sądy sytuują jednak nisko. Sąd Najwyższy określa tę relację jako „łączenie, kojarzenie, przywodzenie na myśl”¹⁸⁰. Badając jej występowanie, bierze się pod uwagę, tak jak w przypadku ochrony zwykłych znaków towarowych, warstwę wizualną, fonetyczną i znaczeniową¹⁸¹. Znaki muszą być też rozpatrywane całościowo jako integralne całości, ponieważ konsumenci zazwyczaj nie

¹⁷³ Ł. Żelechowski, *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, cz. I*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 5, s. 11.

¹⁷⁴ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 165.

¹⁷⁵ *Ibidem*, s. 166.

¹⁷⁶ Wyrok TS z 23.10.2003 r., C-408/01 (Adidas-Salomon), pkt 29.

¹⁷⁷ Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), pkt 63.

¹⁷⁸ Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), pkt 42.

¹⁷⁹ Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), pkt 44.

¹⁸⁰ Wyrok SN z 04.03.2009 r., IV CSK 335/08.

¹⁸¹ R. Skubisz, M. Mazurek, *op. cit.*, s. 799.

analizują ich poszczególnych części¹⁸². Jednocześnie, w badaniu związku organy administracji i sądy skupiają się przede wszystkim na elementach odróżniających. Takie podejście zaprezentował m.in. Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 18 stycznia 2007 r.¹⁸³ oceniał podobieństwo pomiędzy dwoma znakami trójwymiarowymi przedstawiającymi butelki. Skład orzekający uznał, że pomimo różnic w warstwie słowno-graficznej oznaczeń, zbieżność w zakresie elementu dominującego w postaci satynowej butelki z charakterystycznym okienkiem jest wystarczająca do stwierdzenia podobieństwa pomiędzy znakiem późniejszym a wcześniejszym oznaczeniem renomowanym. Także Sąd Najwyższy w wyroku z 21 października 2008 r.¹⁸⁴ zdecydował, że późniejszy znak towarowy „Okpol” (rys. 6), pomimo różnej warstwy słownej względem renomowanego oznaczenia „Velux” (rys. 5), powieliła jego kompozycję graficzną i tym samym narusza prawo ochronne. Orzeczenie to jednak spotkało się z krytyką doktryny. Sądowi Najwyższemu zarzucono, że w przypadku tych dwu znaków słowno-graficznych nie uwzględnił ich całkowitej odmienności w warstwie słownej i znaczeniowej, skupiając się jedynie na podobieństwie kompozycji kolorystycznej¹⁸⁵. Zdaniem Joanny Sitko, pojawianie się coraz większej liczby wyroków, w których nawet znikome podobieństwo pomiędzy kolidującymi oznaczeniami prowadzi do stwierdzenia naruszenia znaku renomowanego, jest niepokojącym trendem w praktyce orzeczniczej¹⁸⁶.



Rysunek 6: Znak towarowy „Velux”



Rysunek 5: Znak towarowy „Okpol”

W niektórych wypadkach jednak nawet identyczność kolidujących znaków nie przesądza o istnieniu relacji pomiędzy nimi¹⁸⁷. TS wskazuje bowiem, że towary lub usługi, które są nimi oznaczane, mogą mieć zupełnie odmienne kręgi odbiorców, co dotyczy przede wszystkim przypadków renomy niszowej¹⁸⁸. Tym samym, ingerencja w renomowany znak towarowy może być stwierdzona tylko wtedy, gdy zbiór jego adresatów będzie się krzyżować ze zbiorem adresatów oznaczenia późniejszego. Krąg odbiorców badany w tym przypadku nie

¹⁸² J. Sitko, *Naruszenie...*, s. 216.

¹⁸³ Wyrok NSA z 18.01.2007 r., II GSK 201/06.

¹⁸⁴ Wyrok SN z 23.10.2008 r., V CSK 109/08.

¹⁸⁵ J. Sitko, *Naruszenie...*, s. 227-228.

¹⁸⁶ *Ibidem*, s. 231.

¹⁸⁷ Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), pkt 45.

¹⁸⁸ Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), pkt 47.

zawsze jest tożsamy z kręgiem analizowanym na etapie oceny renomy znaku. Michał Bohaczewski podaje jako przykład oznaczenie „Viagra”. Jest ono nakierowane przede wszystkim na mężczyzn, jednak w momencie wykazywania związku pomiędzy nim a późniejszym znakiem kolidującym powinno się także badać, czy późniejsze oznaczenie nie wywołuje skojarzeń u kobiet¹⁸⁹. Co więcej, pomimo tego, że unijne i polskie ustawodawstwa ustanawiają rozszerzoną ochronę w przypadku jakichkolwiek towarów lub usług, to również w tym zakresie TS wymaga pewnego podobieństwa. Jak zaznacza Trybunał: „towary i usługi mogą być na tyle różne, że późniejszy znak towarowy nie będzie, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, przywołać na myśl wcześniejszego znaku towarowego”¹⁹⁰.

Na ocenę związku pomiędzy kolidującymi oznaczeniami wpływają także czynniki związane wyłącznie z wcześniejszym znakiem renomowanym. W sprawie „Intel Corporation” TS wyszczególnił trzy takie elementy: 1) intensywność używania i renomę wcześniejszego oznaczenia; 2) stopień jego charakteru odróżniającego oraz 3) jego niepowtarzalność.

Renoma wcześniejszego znaku towarowego jest kluczowym wskaźnikiem związku pomiędzy kolidującymi oznaczeniami. Zarówno orzecznictwo, jak i większość doktryny uważają, że im większa rozpoznawalność znaku wcześniejszego, tym łatwiej wykazać relację pomiędzy nim z oznaczeniem późniejszym¹⁹¹. Istnieje jednak spór co do tego, czy wyjątkowo wysoki poziom renomy może stanowić wystarczającą przesłankę do stwierdzenia ingerencji w renomowany znak towarowy. Michał Bohaczewski trafnie wskazuje, że w przypadku poszczególnych postaci naruszenia wymienione są szczegółowe przesłanki, które należy analizować łącznie, dlatego nie powinno się domniemywać ich zaistnienia na podstawie samego poziomu renomy¹⁹².

W kwestii zdolności odróżniającej znaku wcześniejszego TS zaznaczył, że może mieć ona charakter samoistny lub wtórny. Jego zdaniem im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy, tym bardziej prawdopodobne jest, że właściwemu kręgowi odbiorców skonfrontowanemu z identycznym lub podobnym późniejszym znakiem towarowym nasunie się myśl o wcześniejszym znaku towarowym¹⁹³. W przypadku renomowanych znaków towarowych wtórna zdolność wynika zazwyczaj z samej rozpoznawalności oznaczenia. Z kolei

¹⁸⁹ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 179.

¹⁹⁰ Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), pkt 49.

¹⁹¹ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 183.

¹⁹² *Ibidem*, s. 183-184.

¹⁹³ Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), pkt 54.

samoistna odróżnialność nie ma dużej wagi w procesie decydowania o przyznaniu rozszerzonej ochrony¹⁹⁴.

Wśród czynników dotyczących wyłącznie oznaczenia wcześniejszego TS wyróżnił także jego niepowtarzalność. Ta przesłanka łączy się ściśle z kryterium odróżnialności. Trybunał wskazuje, że choć znak wcześniejszy nie musi być w pełni oryginalny, to im bardziej jest on niepowtarzalny, tym bardziej używanie identycznego lub podobnego późniejszego znaku towarowego będzie mogło działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku¹⁹⁵. Powtarzalność niektórych elementów znaku wcześniejszego nie wyklucza istnienia związku pomiędzy nim a oznaczeniem późniejszym¹⁹⁶.

Podsumowując powyższe rozważania, należy zaznaczyć, że wykazanie relacji pomiędzy kolidującymi znakami jest kluczową przesłanką przyznania rozszerzonej ochrony. Choć nie jest ona bezpośrednio wymieniona w źródłach prawa, to została wywiedziona z nich przez TS w drodze interpretacji i zaakceptowana przez polskie sądy.

3.2.3 Negatywne przesłanki udzielenia szczególnej ochrony

Aby ingerencja w prawo ochronne na renomowany znak towarowy została uznana za bezprawną, nie może wystąpić żadna okoliczność wyłączająca. Zaliczają się do nich zarówno ogólne przesłanki negatywne stosowane do wszystkich oznaczeń, jak i szczególna przesłanka w postaci uzasadnionej przyczyny. Spośród tych pierwszych kryteriów jedynie niektóre mogą mieć praktyczne zastosowanie do renomowanych znaków towarowych.

Uprawniony z późniejszego oznaczenia może powołać się na ograniczenia wymienione w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2015/2436 i art. 156 ust. 1 Prawa własności przemysłowej. Pierwszym wyjątkiem jest użycie nazwiska lub adresu. W wyniku zmian legislacyjnych możliwość powołania się na tę okoliczność ograniczono jedynie do osób fizycznych. Ze względu na wymóg używania znaku towarowego w obrocie handlowym w praktyce wyjątek stosuje się jedynie do przedsiębiorców jednoosobowych używających swojego nazwiska w działalności gospodarczej¹⁹⁷. Okoliczność wyłączająca w postaci korzystania z oznaczeń lub

¹⁹⁴ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 187.

¹⁹⁵ Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation), pkt 72-74.

¹⁹⁶ R. Skubisz, M. Mazurek, *op. cit.*, s. 800.

¹⁹⁷ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 198.

określeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług lub innych właściwości towarów lub usług, ma niewielkie zastosowanie do renomowanych znaków. Oznaczenia tego typu cechują się bowiem zazwyczaj wysokim stopniem odróżnialności¹⁹⁸. Z kolei ważną przesłanką negatywną z punktu widzenia ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak towarowy jest używanie zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru. Na ten typ dozwolonego użytku mogą się powoływać przede wszystkim osoby produkujące części zamienne czy akcesoria lub oferujące usługi względem towarów oznaczonych znakiem renomowanym. Według doktryny ustawodawca tym samym zezwala na wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, pod warunkiem jednak, że jest ono użyte dla towarów lub usług o jakości porównywalnej z oryginałem¹⁹⁹. Co więcej, jak wskazał TS w sprawie C-228/03²⁰⁰ (Gillette Company i Gillette Group Finland), referencyjne posłużenie się takim oznaczeniem jest dopuszczalne jedynie, gdy nie da się wskazać towaru w inny sposób.

Poza wyszczególnionymi powyżej przesłankami, w ustawodawstwie unijnym i polskim dodano szczególną okoliczność wyłączającą w przypadku renomowanych znaków towarowych w postaci „uzasadnionej przyczyny”. W dyrektywie 2015/2436 umożliwiono powołanie się na ten wyjątek zarówno w postępowaniu sprzeciwowym i unieważniającym (art. 5 ust. 3 pkt a), jak i w sprawach o naruszenie prawa ochronnego (art. 8 ust. 2 pkt c). W wyniku nowelizacji z 20 lutego 2019 r. polski ustawodawca dokonał pełnej harmonizacji Prawa własności przemysłowej w tym zakresie. Dzięki temu nieaktualne stały się rozważania w judykaturze i literaturze na temat uzupełniania błędu ustawodawcy w postaci nieuwzględnienia „uzasadnionej przyczyny” w art. 296 ust. 2 pkt 3. Obecnie również w polskim systemie prawnym można powołać taką okoliczność wyłączającą zarówno w ramach sprzeciwu względem rejestracji znaku późniejszego, jak i w przypadku naruszenia prawa ochronnego.

Pojęcie „uzasadnionej przyczyny” stało się przedmiotem rozważań TS w wyroku C-65/12²⁰¹ (Leidseplein Beheer i de Vries). Sprawa dotyczyła sporu w Niderlandach pomiędzy Leidseplein Beheer BV i Hendrikusem de Vries (dalej: Leidseplein) a Red Bull GmbH i Red Bull Nederland BV (dalej: Red Bull) o używanie przez tych pierwszych oznaczenia „The Bulldog” na napojach energetyzujących. Zdaniem Red Bulla wykorzystywanie części „Bull”

¹⁹⁸ J. Sitko, *Naruszenie...*, s. 349.

¹⁹⁹ *Ibidem*, s. 350.

²⁰⁰ Wyrok TS z 17.03.2005 r., C-228/03 (Gillette Company i Gillette Group Finland), p. 48.

²⁰¹ Wyrok TS z 06.02.2014 r., C-65/12 (Leidseplein Beheer i de Vries).

przez pozwanych działało na szkodę znaku towarowego „Red Bull”. Leidseplein nie negowała, że doszło do naruszenia renomowanego znaku towarowego powódek, jednak jednocześnie podnosiła jako jego uzasadnioną przyczynę okoliczność używania przez nich oznaczenia „The Bulldog” przed 1983 rokiem, kiedy w Niderlandach zarejestrowano znak „Red Bull”. Ostatecznie, sprawa trafiła przed niderlandzki Sąd Najwyższy, który zapytał TS w trybie prejudycjalnym o dopuszczalność linii obrony pozwanej. Formułując odpowiedź, Trybunał poczynił uwagi odnośnie „uzasadnionej przyczyny” zarówno na tle ogólnym, jak i w stosunku do analizowanego przypadku.

Po pierwsze, TS w drodze wykładni celowościowej stwierdził, że ustawodawca unijny uwzględnił w systemie ochrony renomowanych znaków także interesy osób trzecich²⁰². Zdaniem składu orzekającego „[w]ynika z tego, że pojęcie ‘uzasadnionej przyczyny’ nie może obejmować wyłącznie względów obiektywnie nadrzędnych, lecz że może wiązać się ono również z subiektywnymi interesami osób trzecich używających oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się renomą lub do niego podobnego”²⁰³. Trybunał nakazał w ten sposób elastyczne rozumienie tego pojęcia, charakterystyczne dla klauzul generalnych²⁰⁴. Nie należy jednak utożsamiać tego z wykładnią rozszerzającą, bowiem „uzasadniona przyczyna” jako wyjątek od zasady rozszerzonej ochrony renomowanych oznaczeń nie może być rozumiana w ten sposób.

W drugiej kolejności Trybunał określił warunki, w jakich wcześniejsze używanie oznaczenia podobnego do cieszącego się renomą znaku towarowego może zostać objęte zakresem znaczeniowym pojęcia „uzasadnionej przyczyny”. Zdaniem TS najpierw należy ocenić zastosowanie spornego oznaczenia i jego renomę. W przypadku Leidseplein znak „The Bulldog” był używany dla całokształtu jej towarów i usług co od najmniej 1983 roku, jednak z opisu stanu faktycznego nie wynikało, kiedy zaczęto stosować je do napojów energetyzujących²⁰⁵. W następnej kolejności Trybunał nakazał ocenę intencji użytkownika spornego oznaczenia. W tej kwestii TS zwrócił uwagę na dwa czynniki. Po pierwsze, istotny jest stopień podobieństwa towarów i usług, dla których takie oznaczenie było pierwotnie używane, i towaru, dla którego ten znak towarowy został zarejestrowany. Po drugie, należy ocenić wymiar ekonomiczny i handlowy używania dla tego towaru oznaczenia podobnego do

²⁰² Wyrok TS z 06.02.2014 r., C-65/12 (Leidseplein Beheer i de Vries), p. 43.

²⁰³ Wyrok TS z 06.02.2014 r., C-65/12 (Leidseplein Beheer i de Vries), p. 45.

²⁰⁴ Ł. Żelechowski, „Uzasadniony powód” używania oznaczenia kolidującego z renomowanym znakiem towarowym. Glosa do wyroku TS z dnia 6 lutego 2014 r., C-65/12, „Glosa” 2014, nr 3, dostęp online: <https://sip.lex.pl/#/publication/386078664> [14.06.2020].

²⁰⁵ Wyrok TS z 06.02.2014 r., C-65/12 (Leidseplein Beheer i de Vries), p. 54.

tego znaku towarowego. Odnosząc się do przypadku Leidseplein, Trybunał uznał, że używanie oznaczenia „The Bulldog” na napojach energetyzujących nie miało na celu wykorzystania renomy znaku „Red Bull”, a było jedynie naturalnym rozszerzeniem działalności spółki²⁰⁶. Wskazany przez TS katalog czynników oceny dobrej wiary właściciela znaku towarowego używanego przed rejestracją renomowanego oznaczenia spotkał się z krytyką w polskiej doktrynie. Jak wskazuje Łukasz Żelechowski, wymienione przez Trybunał elementy mają raczej charakter obiektywny, z kolei intencje i dobra wiara to okoliczności subiektywne²⁰⁷.

Oprócz wspomnianego wyżej używania spornego oznaczenia przed rejestracją znaku renomowanego, orzecznictwo i doktryna wyróżniają również inne przypadki, które można rozważać jako „uzasadnione przyczyny”. W wyroku C-323/09 (Interflora i Interflora British Unit) TS uznał, że taką okolicznością jest używanie oznaczenia identycznego lub podobnego w reklamie proponującej alternatywę w stosunku do towarów lub usług właściciela renomowanego znaku na zasadach uczciwej konkurencji²⁰⁸. W literaturze wskazywana jest także możliwość powoływania „uzasadnionej przyczyny” w przypadku osób prawnych, których firmy stworzone zgodnie z wymogami prawa stanowią oznaczenia naruszające prawa ochronne do znaków renomowanych²⁰⁹. Część doktryny jako „uzasadnioną przyczynę” dopuszcza także korzystanie z prawa do swobodnej wypowiedzi²¹⁰, jednak niektórzy przedstawiciele wskazują, że kolizję pomiędzy ochroną znaków towarowych a swobodą wypowiedzi można rozstrzygnąć już na etapie badania pozytywnych przesłanek naruszenia²¹¹.

W praktyce orzeczniczej wskazano również na okoliczności, które nie mogą zostać uznane za „uzasadnioną przyczynę”. Taką przesłanką nie może być w szczególności fakt, że znak towarowy jest wyjątkowo odpowiedni dla danej kategorii towarów lub usług²¹². Odrzucono również koncepcję uznania za „uzasadnioną przyczynę” prawa wypływającego z faktu złożenia wniosku o rejestrację, jeśli zgłoszenie znaku do ochrony przez właściciela znaku renomowanego wyprzedzało to zgłoszenie i korzystało z pierwszeństwa²¹³.

²⁰⁶ Wyrok TS z 06.02.2014 r., C-65/12 (Leidseplein Beheer i de Vries), p. 58.

²⁰⁷ Ł. Żelechowski, „Uzasadniony powód”....

²⁰⁸ Wyrok TS z 22.09.2011 r., C-323/09 (Interflora i Interflora British Unit), p. 91.

²⁰⁹ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 199.

²¹⁰ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na znak towarowy*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013, nr 1, dostęp online: <https://sip.lex.pl/#/publication/151162286> [14.06.2020].

²¹¹ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 242.

²¹² E. Skrzydło-Tefelska, *Uzasadniona przyczyna używania znaku jako negatywna przesłanka naruszenia renomowanego znaku towarowego* [w:] *Księga...*, s. 827.

²¹³ *Ibidem*.

3.3 Porównanie i wnioski

Rozważania przeprowadzane w tym rozdziale pokazują istotne różnice w określeniu ogólnych przesłanek udzielenia szczególnej ochrony renomowanym oznaczeniom w analizowanych systemach. W prawie ChRL związek pomiędzy oznaczeniami bada się pod kątem wystąpienia jednej z trzech form: kopii, imitacji lub tłumaczenia. Dwie pierwsze postaci można przyrównać odpowiednio do wymogu identyczności lub podobieństwa w ustawodawstwie polskim. Tłumaczenie jest jednak szczególną relacją pomiędzy badanymi oznaczeniami, gdyż wynika bezpośrednio ze specyfiki języka chińskiego. W polskim systemie prawnym nie ma potrzeby uwzględniania tego typu sytuacji w ustawie, ponieważ w stosowanym do zapisu języka polskiego alfabecie łacińskim łatwo wyrazić obce firmy. Z tego powodu nie ma też w Polsce zwyczaju tworzenia rodzimych odpowiedników zagranicznych nazw.

Oba systemy różnią się także w aspekcie związku pomiędzy towarami lub usługami, które są oznaczane spornymi znakami. W chińskiej judykaturze i literaturze nie wskazuje się tak jak w Polsce na potrzebę występowania choć minimalnego podobieństwa. Co więcej, ponieważ mianem renomowanego znaku towarowego określa się w ChRL także niezarejestrowane oznaczenia chronione jedynie w zakresie konfuzji *sensu stricto*, w tym rozdziale należało poczynić szersze uwagi na temat identyczności i podobieństwa towarów lub usług.

Ostatnim zagadnieniem wartym porównania w obu systemach jest kwestia okoliczności wyłączających ingerencję w renomowany znak towarowy. Chińska Ustawa o znakach towarowych nie wskazuje żadnych specyficznych przesłanek negatywnych w przypadku ochrony tego typu oznaczeń. W Polsce z kolei Prawo własności przemysłowej w ślad za regulacjami unijnymi zawiera specyficzną okoliczność wyłączającą dla specjalnego reżimu w postaci „uzasadnionej przyczyny”. W obu systemach jednak to ostatecznie judykatura przy pomocy doktryny wskazuje, jakie kryteria używania znaku spornego mogą wyłączać bezprawność ewentualnego naruszenia.

Rozdział 4 Formy zjawiskowe ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak towarowy

4.1 Chińska Republika Ludowa

4.1.1 Uwagi ogólne

W systemie prawa ChRL istnieje spór co do tego, jakie hipotezy objęte są szczególnym reżimem ochrony renomowanych znaków towarowych. Kontrowersje wywołuje przede wszystkim redakcja art. 13 ust. 3 Ustawy o znakach towarowych, który ma następujące brzmienie: „Jeżeli oznaczenie dla nieidentycznych lub niepodobnych towarów [lub usług – przyp. aut.] stanowi kopię, imitację lub tłumaczenie renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego w Chinach przez osobę trzecią i wprowadzając odbiorców w błąd, może wywołać szkodę dla interesów uprawnionego z tego znaku renomowanego, nie przyznaje się na nie prawa ochronnego i zakazuje jego używania”²¹⁴ (*Jiu bu xiangtong huozhe bu xiang leisi shangpin shenqing zhuce de shangbiao shi fuzhi, mofang huozhe fanyi taren yijing zai Zhongguo zhuce de chiming shangbiao, wudao gongzhong, zhishi gai chiming shangbiao zhuceren de liyi keneng shoudao sunhai de, buyu zhuce bing jinzhi shiyong*: 就不相同或者不相类似商品申请注册的商标时复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用).

Na podstawie tego przepisu stworzono dwie przeciwstawne teorie, które ścierają się zarówno w orzecznictwie, jak i literaturze. Przedstawiciele pierwszego z poglądów, do których zaliczają się m.in. chińskie organy administracyjne, uważają, że ten przepis wyznacza jako hipotezę jedynie konfuzję *sensu largo*. Z kolei zdaniem zwolenników drugiej teorii, w tym Najwyższego Sądu Ludowego, ustawodawca w zakresie ochrony renomowanych znaków towarowych zastosował teorię osłabienia znaku (chiń. *danhua*: 淡化). Spór pomiędzy obiema stronami prowadzi do dużych niespójności w praktyce orzeczniczej, zarówno pomiędzy egzekutywą i judykatywą, jak i poszczególnymi sądami²¹⁵.

²¹⁴ Art. 13 ust. 3 Ustawy o znakach towarowych.

²¹⁵ Zhang Junrong: 张军荣, *Chiming shangbiao fandanhua de wuqu he chulu*: 驰名商标反淡化的误区和出路 [Nieporozumienia w zakresie przeciwdziałaniu osłabieniu renomowanych znaków towarowych i propozycje ich rozwiązania], „Chongqing Daxue Xuebao (Shehui kexue ban)”: 重庆大学学报 (社会科学版) [Czasopismo

Pierwsza z proponowanych interpretacji zakłada, że art. 13 ust. 3 Ustawy o znakach towarowych chroni renomowany znak towarowy przez konfuzją w zakresie jakichkolwiek towarów lub usług. Zwolennicy tego poglądu podnoszą, że użyte w przepisie wyrażenie *wudao gongzhong* (误导公众) jest synonimem zwrotu *rongyi dao zhi hunxi* (容易导致混淆) stosowanego względem zwykłych znaków towarowych oraz niezarejestrowanych oznaczeń renomowanych. Ich zdaniem obie frazy wyznaczają jako hipotezę konfuzję, jednak w przypadku zarejestrowanych znaków renomowanych, została ona rozszerzona na towary niepodobne²¹⁶.

Druga wykładnia art. 13 ust. 3 Ustawy o znakach towarowych pojawiła się wraz z opublikowaniem Interpretacji NSL. W art. 9 ust. 2 tego dokumentu Najwyższy Sąd Ludowy zaproponował następujące rozumienie powołanego przepisu ustawowego: „Do 'wprowadzenia odbiorców w błąd, co może wywołać szkodę dla interesów uprawnionego z tego znaku renomowanego' wystarczy sprawić, żeby właściwy krąg odbiorców uważał, że pomiędzy renomowanym znakiem a spornym oznaczeniem istnieje w pewnym stopniu jakiś związek, co osłabia odróżniający charakteru renomowanego znaku, pomniejsza jego rynkową renomę lub w nieuczciwy sposób wykorzystuje jego rynkową renomę”²¹⁷ (*Zuyi shi xiangguan gongzhong renwei beisu shangbiao yu chiming shangbiao juyou xiangdang chengdu de lianxi, er jianruo chiming shangbiao de xianzhuxing, biansun chiming shangbiao de shichang shengyu, huozhe buzhengdang liyong chiming shangbiao de shichang shengyu de, shuyu shangbiao fa dishisan tiao di'er kuan guiding de „wudao gongzhong, zhishi gai chiming shangbiao zhuceren de liyi keneng shoudao sunhai*: 足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系, 而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉, 或者不正当利用驰名商标的市场声誉的, 属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众, 致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”). Powyższa interpretacja NSL jest bezpośrednim odwołaniem do teorii osłabienia znaku towarowego. Sąd wymienił w dokumencie dwie podstawowe formy osłabienia: rozwodnienie (chiń. *ruohua*: 弱化) i degradację (chiń. *chouhua*: 丑化) oraz pasożytnictwo (chiń. *dabianche*: 搭便车).

naukowe Uniwersytetu Chongqińskiego (Nauki społeczne)] 2018, di 24 juan: 第 24 卷 [tom 24], di 6 qi: 第 6 期 [nr 6], s. 152.

²¹⁶ *Ibidem*.

²¹⁷ Art. 9 ust. 2 Interpretacji Najwyższego Sądu Ludowego w kwestii kilku zagadnień dotyczących stosowania prawa w sprawach cywilnych o ochronę renomowanych znaków towarowych.

Rozumienie art. 13 ust. 3 Ustawy o znakach towarowych zaproponowane przez NSL spotkało się z mieszanym przyjęciem wśród przedstawicieli doktryny. Stanowisko sądu jest aprobowane w szczególności przez Feng Xiaoqinga²¹⁸ czy Huang Huia²¹⁹. Zhang Junrong uważa z kolei, że NSL dokonał interpretacji *contra legem*, bowiem wykładnia językowa jasno wskazuje, że to konfuzja *sensu largo* jest hipotezą dla ochrony renomowanego znaku towarowego²²⁰. Zdaniem Zhou Yunchuana, z brzemienia art. 13 ust. 3 wynika, że „możliwość wywołania szkody dla interesów uprawnionego ze znaku renomowanego”, która stanowi nawiązanie ustawodawcy do teorii osłabienia, może być jedynie skutkiem „wprowadzania odbiorców w błąd”. Z tego powodu uprawniony z renomowanego znaku towarowego musi tylko udowodnić wystąpienie konfuzji *sensu largo*, a osłabienie takiego oznaczenia nie może stanowić samodzielnej podstawy ochrony²²¹. Należy przychylić się do krytycznych ocen względem interpretacji NSL. Choć art. 13 ust. 3 ma lakoniczne i niejasne brzemienie, to pod względem językowym zwrot *wudao gongzhong* wydaje się najbliższy pojęciu konfuzji. Co więcej, ustawodawca w żadnym akcie prawnym nie użył jakichkolwiek określeń postaci osłabienia znaku towarowego. Interpretacje NSL nie są źródłem prawa, dlatego nie wiążą formalnie ani innych sądów, ani organów administracji. Zgodnie z nazwą dokumentu powinny one stanowić jedynie wskazówkę w zakresie spraw cywilnych o naruszenie renomowanego znaku towarowego.

4.1.2 Konfuzja *sensu largo* i osłabienie renomowanego znaku towarowego w praktyce orzeczniczej

Niejasny stan prawny w zakresie postaci ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak towarowy wywołuje liczne niespójności w orzecznictwie. Organy administracji i sądy nie stosują jednolitego standardu ochrony. Rozbieżności te uwidoczniły się na przykład w sprawie „Cisco”. Amerykańska spółka Cisco Systems, znana odbiorcom chińskim jako „Sike” (思科) żądała unieważnienia znaku towarowego „思科 Sike” zarejestrowanego dla przyborów kuchennych i kuchenek gazowych. Zdaniem wnioskodawczynie sporne oznaczenie było

²¹⁸ Zob. Feng X., *op. cit.*, s. 361.

²¹⁹ Zob. Huang H., *op. cit.*, s. 256.

²²⁰ Zhang J., *op. cit.*, s. 154.

²²¹ Zhou Yunchuan: 周云川, *Shagbiao shouquan quequan susong - guize yu panli: 商标授权确权诉讼 – 规则与判例* [Postępowania dotyczące transferu i ustalania praw ochronnych do znaków towarowych – zasady i kazusy], Pekin 2014, s. 214.

imitacją i tłumaczeniem jej renomowanych znaków towarowych „Cisco” oraz „思科”. Zarówno ówczesny Państwowy Urząd ds. Przemysłu i Handlu, jak i Komisja Odwoławcza oddaliły wnioski, bowiem uznały, że choć istnieje relacja pomiędzy oznaczeniami, to nie ma możliwości wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców co do pochodzenia towarów oznaczonych znakami Cisco Systems. W obu instancjach postępowania administracyjnego zastosowano więc teorię konfuzji *sensu largo*. Amerykańska spółka zaskarżyła decyzję do Sądu Własności Intelektualnej w Pekinie, który uchylił ją w wyroku z 24 maja 2019 roku²²². W uzasadnieniu skład orzekający poczynił ogólne uwagi na temat zakresu ochrony renomowanych oznaczeń. W jego opinii do czasu wydania Interpretacji NSL szczególny reżim ochrony był oparty na hipotezie konfuzji *sensu largo*. Obecnie jednak związek pomiędzy oznaczeniami jest oparty na teorii osłabienia znaku. Co więcej, zdaniem sądu choć Interpretacje NSL zostały wydane jedynie w zakresie spraw cywilnych, to powinny być także stosowane w sprawach administracyjnych dla zapewnienia jednolitości orzecznictwa. Ostatecznie, skład orzekający uznał, że doszło do rozwodnienia znaku Cisco Systems i uchylił decyzję organu administracyjnego.

Rozbieżności zachodzą także pomiędzy poszczególnymi sądami. Dotyczą one zarówno zakresu ochrony renomowanych znaków towarowych, jak i znaczenia poszczególnych hipotez ingerencji. W praktyce orzeczniczej ChRL istnieje tendencja do rozciągania zasad konfuzji *sensu stricto*, tak aby w ogóle nie podejmować rozważań dotyczących ochrony oznaczeń na gruncie specjalnego reżimu ustanowionego w art. 13 ust. 3 Ustawy o znakach towarowych²²³. Judykatura nie stosuje także jednolitej terminologii. Tego typu niespójność widoczna jest w szczególności w zakresie stosowania pojęcia *chouhua*, czyli degradacji. W niektórych orzeczeniach jest ono poprawnie wskazywane jako forma osłabienia znaku²²⁴, w innych z kolei zrównuje się je z ogólnym terminem *danhua*, czyli osłabieniem²²⁵.

Mając do czynienia z ingerencją w renomowane oznaczenie, sądownictwo ChRL zazwyczaj bada dany stan faktyczny zarówno pod kątem konfuzji, jak i osłabienia znaku²²⁶.

²²² Wyrok Sądu Własności Intelektualnej w Pekinie z 24.05.2019 r., (2018) (Jing 73 xing chu 7703: 京 73 行初 7703 号).

²²³ K. Xiao, C.B. Christiansen, M.J. Elsmore, *op. cit.*, s. 308.

²²⁴ Zob. np. wyrok ASL w Pekinie z 23.05.2014 r., (2014) (Gao xing zhong zi 1286: 高行终字第 1286 号).

²²⁵ Zob. np. wyrok ASL w Zhejiangu z 31.12.2019 r. (2019) (Zhe min zhong 939: 浙民终第 939).

²²⁶ Liu Wei: 刘维, *Woguo zhuce chiming shangbiao fandanhua zhidu de lilun fansi – yi 2009 nian yilai de 35 fen caipan wenshu wei yangben*: 我国注册驰名商标反淡化制度的理论反思——以 2009 年以来的 35 份裁判文书为样本 [Refleksja nad chińską teorią systemu ochrony zarejestrowanych znaków renomowanych przed

Przykładem takiego orzeczenia jest orzeczenie Pierwszego Okręgowego Sądu Ludowego w Pekinie z 10 stycznia 2012 r.²²⁷ w sprawie „Croco Cola”. W uzasadnieniu tego wyroku został przedstawiony najpełniejszy test chińskiej judykatury na wystąpienie konfuzji *sensu largo* oraz osłabienia znaku towarowego. Pogląd sądu I instancji został następnie potwierdzony przez Apelacyjny Sąd Ludowy w Pekinie²²⁸.

W sprawie „Croco Cola” The Coca-Cola Company złożyła sprzeciw wobec zgłoszenia oznaczenia „Croco Cola” dla usług barowych przez spółkę Eyuxu, powołując się na art. 13 ust. 3 Ustawy o znakach towarowych. Organy administracyjne nie uznały wniosku, ponieważ pomiędzy oznaczeniami nie zachodziła konfuzja. Decyzja Komisji Odwoławczej została zaskarżona do sądu. W swoim wyroku Pierwszy Okręgowy Sąd Okręgowy w Pekinie rozważył sprawę zarówno pod kątem konfuzji *sensu largo*, jak i osłabienia znaku, czyniąc jednocześnie uwagi natury ogólnej. Skład orzekający zaznaczył, że konfuzja *sensu stricto* i konfuzja *sensu largo* opierają się na tych samych podstawowych zasadach, jednak muszą być inaczej dowodzone. Zdaniem sądu w tym pierwszym przypadku samo wykazanie podobieństwa towarów lub usług wystarczy do stwierdzenia ingerencji. Konfuzja *sensu largo* polega z kolei na wytworzeniu wśród właściwych kręgów odbiorców towarów lub usług oznaczonych spornymi znakami mylnego wyobrażenia (chiń. *wuren*: 误认) o związku (chiń. *guanlian*: 关联) pomiędzy tymi towarami lub usługami. Dlatego uprawniony ze znaku wcześniejszego musi wykazać prawdopodobieństwo wywołania tego typu konfuzji. W rozstrzyganej sprawie skład orzekający uznał, że The Coca-Cola Company nie przedstawiła wystarczających dowodów w tym zakresie.

W następnej części uzasadnienia sąd okręgowy przeszedł do analizy sporu na tle teorii osłabienia znaku. Na wstępie należy odnotować, że choć skład orzekający wpierw trafnie rozróżnił rozwodnienie i degradację jako dwie postaci osłabienia, to następnie odnosił się do ogólnie pojętego „osłabienia”, opisując w rzeczywistości przesłanki rozwodnienia. Mimo tej niekonsekwencji terminologicznej, uwagi sądu okręgowego wywarły duży wpływ na judykaturę²²⁹. Skład orzekający zdefiniował osłabienie znaku jako sytuację, w której odbiorcy towarów lub usług oznaczonych późniejszym znakiem, utożsamiają go ze znakiem renomowanym, jednocześnie wiedząc, że uprawniony ze znaku renomowanego nie ma związku

osłabieniem na podstawie próbki 35 orzeczeń wydanych od 2009 roku], „Zhishi chanquan”: 知识产权 [Własność intelektualna] 2015, di 9 qi: 第 9 期 [nr 9], s. 23.

²²⁷ Wyrok Pierwszego OSŁ w Pekinie z 10.01.2012 r. (2011) (Yi zhong zhi chu zi 541: 一中知初字第 541 号).

²²⁸ Zob. wyrok ASŁ w Pekinie z 20.12.2013 r. (2012) (Gao xing zhong zi 943: 高行终字第 943 号).

²²⁹ Liu W., *op. cit.*, s. 24.

z tymi towarami lub usługami, w szczególności ich nie dostarcza. Następnie, wyszczególnił on trzy „poziomy poznania”, które musi osiągnąć właściwy krąg odbiorców towarów lub usług oznaczonych późniejszym znakiem, aby można było przyznać oznaczeniu renomowanego ochronę przed osłabieniem.

Pierwszą okoliczność, którą muszą uświadamiać sobie odbiorcy oznaczenia późniejszego, jest unikatowy i dystynktywny związek (chiń. *weiyi duiying guanxi*: 唯一对应关系) renomowanego znaku towarowego i jego właściciela z danym rodzajem towarów lub usług. Aby to zbadać, należy wziąć pod uwagę trzy czynniki: 1) stopień nakładania się właściwych kręgów odbiorców towarów lub usług oznaczonych oboma znakami; 2) pierwotną zdolność odróżniającą znaku renomowanego; 3) rozpoznawalność znaku renomowanego. Zdaniem sądu, jeżeli renomowane oznaczenie składa się z oryginalnych słów nieistniejących w słowniku, to dla stwierdzenia jego unikatowego i dystynktywnego związku z danym rodzajem towarów lub usług nie powinno się wymagać jego wysokiej rozpoznawalności. Jeżeli jednak pierwotna zdolność odróżniająca oznaczenia jest niska, to próg rozpoznawalności jest ustanowiony wysoko.

Jako drugą okoliczność, którą muszą uświadamiać sobie odbiorcy oznaczenia późniejszego, jest pewien stopień tożsamości (chiń. *lianxiang*: 联想) obu oznaczeń. W tym zakresie sąd powinien zbadać przede wszystkim podobieństwo znaków; im jest ono mocniejsze, tym bardziej prawdopodobne jest istnienie wspomnianej świadomości. Jeżeli odbiorcy utożsamiają ze sobą oba oznaczenia, to znak renomowany traci swój unikatowy i dystynktywny związek z danym rodzajem towarów lub usług. Trzecią okoliczność, którą muszą uświadamiać sobie odbiorcy oznaczenia późniejszego, jest brak związku pomiędzy oznaczeniami. Tym samym, skład orzekający zaznaczył różnicę pomiędzy hipotezami konfuzji i osłabienia znaku. Jeżeli bowiem odbiorcy mylą towary lub usługi oznaczone spornymi znakami, to oznacza, że unikatowy i dystynktywny związek renomowanego znaku z danym rodzajem towarów lub usług nie doznał uszczerbku. W zakresie tej okoliczności należy badać takie czynniki jak: cenę towarów lub usług oznaczonych renomowanym znakiem, ich jakość czy zakres działalności właściciela tego znaku. Biorąc pod uwagę wskazane przez siebie wytyczne, skład orzekający uchylił decyzję Komisji Odwoławczej o odrzuceniu sprzeciwu The Coca-Cola Company ze względu na prawdopodobieństwo osłabienia znaku amerykańskiej spółki.

Sprawa „Croca Cola” stanowi przykład prawidłowego zastosowania teorii konfuzji *sensu largo* i osłabienia znaku przez sądy ChRL, wciąż jednak większość tamtejszej judykatury

popelnia błędy w praktyce orzeczniczej. Obrazuje to w szczególności wyrok Najwyższego Sądu Ludowego z 17 grudnia 2019 r.²³⁰. Analizując treść art. 13 ust. 3 Ustawy o znakach towarowych, skład orzekający uznał, że na jego gruncie należy wziąć pod uwagę nie tylko związek pomiędzy oznaczeniami oraz podobieństwo towarów, ale także to, czy właściciel znaku późniejszego nie wykorzystuje w sposób nieuczciwy pozycji rynkowej właściciela oznaczenia renomowanego i nie wprowadza w błąd właściwego kręgu odbiorców. Zdaniem NSL takie działania prowadzą do konfuzji pomiędzy spornymi znakami, co z kolei rozmywa zdolność odróżniającą i degraduje renomę rynkową oznaczenia renomowanego. Ta wypowiedź pokazuje, że w chińskim orzecznictwie wciąż często nie dokonuje się poprawnego rozróżnienia pomiędzy konfuzją *sensu largo* a osłabieniem i wybiórczo stosuje się poszczególne elementy obu teorii.

Podsumowując, zakres ochrony renomowanych znaków towarowych w prawie ChRL jest przedmiotem licznych sporów w orzecznictwie i literaturze. Wynikają one przede wszystkim z enigmatyczności przepisów Ustawy o znakach towarowych. Dlatego też, w chińskiej doktrynie pojawiają się postulaty *de lege ferenda*, aby odpowiednio znowelizować art. 13 tego aktu lub uchwalić oddzielną ustawę regulującą ochronę renomowanych znaków towarowych przed osłabieniem²³¹. Inni badacze uważają jednak, że ustawodawstwo ChRL nie powinno zapewniać takiego szerokiego zakresu ochrony, dopóki standard „właściwego kręgu odbiorców” dla oceny renomy nie zostanie zamieniony na „ogólny krąg odbiorców” (chiń. *yiban gongzhong*: 一般公众)²³².

4.2 Polska

4.2.1 Uwagi ogólne

Zgodnie z regulacjami unijnymi w art. 132¹ ust. 1 pkt 4 oraz art. 296 ust. 2 pkt 3 Prawa własności przemysłowej wymieniono cztery postaci ingerencji w prawo ochronne na

²³⁰ Wyrok NSL z 17.12.2019 r. (2019) (Zui gao fa xing shen 3002: 最高法行申第 3002 号).

²³¹ Ren Yan: 任燕, *Lun chiming shangbiao danhua yu fandanhua cuoshi – zai tan woguo chiming shangbiao baohu de lifa wanshan*: 论驰名商标淡化与反淡化措施——再谈我国驰名商标保护的立法完善 [Osłabienie renomowanego znaku towarowego i sposoby na przeciwdziałanie osłabieniu – ponowny głos w sprawie udoskonalenia legislacji ChRL w zakresie ochrony renomowanych znaków towarowych], „Hebei Faxue”: 河北法学 [„Jurysprudencja Hebei”] 2011, di 29 jian: 第 29 卷 [tom 29], di 11 qi: 第 11 期 [nr 11], s. 56.

²³² Liu W., *op. cit.*, s. 22.

renomowany znak towarowy. Do zbioru tych form zjawiskowych należą: 1) szkodliwość dla odróżniającego charakteru znaku wcześniejszego; 2) szkodliwość dla renomy znaku wcześniejszego; 3) czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru znaku wcześniejszego oraz 4) czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku wcześniejszego. Przedstawiciele doktryny zauważają jednak, że w praktyce dwie ostatnie hipotezy występują zazwyczaj łącznie, dlatego to rozróżnienie ma jedynie charakter teoretyczny²³³. W wyroku C-487/07 TS orzekł, że ochrona może być zastosowana zarówno, kiedy rzeczywiście wystąpiła jedna z tych form zjawiskowych, jak i kiedy istnieje prawdopodobieństwo jej zaistnienia²³⁴.

W doktrynie zaznacza się, że szczególny reżim nie ma na celu zabezpieczenia funkcji wskazywania pochodzenia, ponieważ pełni on komplementarną rolę względem systemu ochrony przed konfuzją na zasadzie specjalizacji. Dlatego też, ich zakresy przedmiotowe mają charakter rozłączny. Jak zostanie to wskazane niżej, rozwodnienie jest całkowitym przeciwieństwem konfuzji. Powoływanie się na szczególny reżim ma znaczenie jedynie w przypadku, kiedy nie ma ingerencji w podstawową funkcję odróżniającą znaku towarowego²³⁵.

4.2.2 Szkodliwość dla odróżniającego charakteru znaku renomowanego

Szkodliwość dla odróżniającego charakteru jest w doktrynie nazywana rozmyciem, rozwodnieniem lub pomniejszeniem znaku towarowego. TS w sprawie „Intel Corporation” orzekł, że z taką formą zjawiskową mamy do czynienia, gdy zdolność znaku renomowanego do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od uprawnionego z tego znaku, 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 sposób²³⁶. W ramach rozwodnienia chroniona jest zarówno pierwotna, jak i wtórna zdolność odróżniająca. Trybunał jednak zaznaczył, że „im bardziej niepowtarzalny jest wcześniejszy znak towarowy, tym

²³³ R. Skubisz, M. Mazurek, *op. cit.*, s. 804.

²³⁴ Wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07 (L'Oréal), p. 34.

²³⁵ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 356-357.

²³⁶ Wyrok TS C-252/07 (Intel Corporation), p. 29.

bardziej używanie identycznego lub podobnego późniejszego znaku towarowego będzie mogło działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku”²³⁷.

Do rozwodnienia renomowanego znaku towarowego dochodzi, kiedy właściwy krąg odbiorców przestaje kojarzyć go z jednym przedsiębiorcą i zaczyna przypisywać go wielu podmiotom²³⁸. Proces ten odbywa się najczęściej przez stopniowe zanikanie jedności znaku renomowanego i jego indywidualnej mocy przyciągania klientów²³⁹. Rozwodnienie nie może więc występować wspólnie z konfuzją, bowiem te dwie hipotezy mają charakter rozłączny. Na tym tle należy negatywnie ocenić polskie orzecznictwo, w szczególności pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 2012 roku²⁴⁰, zgodnie z którym „[o]koliczność, że oznaczenia używane są w odniesieniu do identycznych towarów i usług ma istotne znaczenie z punktu widzenia całościowej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia konfuzji”.

Aby wykazać rozwodnienie renomowanego znaku towarowego, w pierwszej kolejności należy okazać dowód wywołania przez znak bezpośredniego skojarzenia²⁴¹. Następnie, TS wymaga przedstawienia przez uprawnionego 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 przyszłości²⁴². Należy zaznaczyć, że Trybunał w ten sposób podwyższył standard dowodowy w zakresie rozwodnienia znaku renomowanego. W świetle tych wytycznych wątpliwy wydaje się pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w cytowanym już wyroku z 2011 roku o sygnaturze IV CSK 393/10, zgodnie z którym już sama możliwość wystąpienia jakiegokolwiek formy zjawiskowej, w tym rozwodnienia, pozwala na przyznanie renomowanego znakowi szczególnej ochrony. W doktrynie to orzeczenie spotkało się z krytyką ze względu na liberalne podejście SN, które może prowadzić do nadużyć w stosowaniu prawa²⁴³.

TS dopuszcza wykazanie przesłanki zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług w drodze logicznej dedukcji opartej na wynikach analizy prawdopodobieństwa oraz przy uwzględnieniu praktyk przyjętych w danym sektorze handlu,

²³⁷ Wyrok TS C-252/07 (Intel Corporation), p. 74.

²³⁸ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 261.

²³⁹ R. Skubisz, M. Mazurek, *op. cit.*, s. 805.

²⁴⁰ Wyrok SA w Warszawie z 23.10.2012 r., I ACa 373/12.

²⁴¹ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 289.

²⁴² Wyrok TS C-252/07 (Intel Corporation), p. 77.

²⁴³ J. Sitko, *Naruszenie...*, s. 274.

jak również innych okoliczności danej sprawy²⁴⁴. Ważnym czynnikiem w tym zakresie są właściwe kręgi odbiorców obu oznaczeń. Istnieje bowiem mniejsze prawdopodobieństwo szkody dla zdolności odróżniającej znaków o niszowej renomie. Występowanie rozwodnienia jest też zależne od charakteru towarów lub usług, do których stosuje się sporne oznaczenia. W doktrynie zwraca się, że ta postać ingerencji występuje najczęściej, jeżeli produkty są do siebie niepodobne²⁴⁵.

4.2.3 Szkodliwość dla renomy renomowanego znaku towarowego

Kolejną hipotezą ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak towarowy jest wywołanie szkody dla jego renomy, nazywane degradacją lub przyćmieniem. W wyroku C-323/09²⁴⁶ (Interflora) TS wskazał, że ta forma zjawiskowa występuje, „gdy towary lub usługi, dla których osoba trzecia używa identycznego lub podobnego oznaczenia, mogą być postrzegane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność tego znaku towarowego”. W literaturze Ryszard Skubisz określa degradację jako najdotkliwszą postać bezprawnej ingerencji w prawo do renomowanego znaku towarowego, która może doprowadzić nawet do zniszczenia takiego oznaczenia²⁴⁷.

Jak było to wspomniane wcześniej, status renomowanego znaku towarowego nie zależy od kryterium jakościowego w postaci dobrej reputacji. Dlatego też, wstępnym warunkiem udowodnienia faktu degradacji jest wykazanie renomy znaku wcześniejszego. Na tym etapie rozumie się ją jako pewną siłę atrakcyjną, wartość reklamową czy zdolność do zwiększania zbytu oznaczonej rzeczy²⁴⁸. Renoma może odnosić zarówno do cech fizycznych towaru oznaczonego znakiem, jak i właściwości niematerialnych²⁴⁹. Na potwierdzenie jej istnienia można przywołać badania opinii publicznej, ankiety czy rankingi.

Degradacja renomowanego znaku towarowego występuje, gdy właściciel oznaczenia późniejszego wywiera negatywny wpływ na pozytywne wyobrażenie właściwego kręgu odbiorców na temat towarów lub usług oznaczonych znakiem wcześniejszym. Taka sytuacja objawia się w szczególności oferowaniem pod oznaczeniem podobnym lub identycznym do

²⁴⁴ Wyrok TS z 10.05.2012, C-100/11 P (Helena Rubinstein), pkt 95.

²⁴⁵ R. Skubisz, M. Mazurek, *op. cit.*, s. 806.

²⁴⁶ Wyrok TS z 22.09.2011 r., C-323/09 (Interflora), pkt 73.

²⁴⁷ R. Skubisz, M. Mazurek, *op. cit.*, s. 806.

²⁴⁸ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Czy znak renomowany....*

²⁴⁹ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 297.

renomowanego znaku towarów lub usług o znacznie niższej jakości względem tych oznaczonych znakiem wcześniejszym. Z tego powodu podstawowym czynnikiem w procesie dowodzenia degradacji jest ocena towarów lub usług oznaczonych znakiem późniejszym²⁵⁰. Podobny wniosek płynie z polskiego orzecznictwa, w szczególności wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2012 roku²⁵¹, który orzekł, że wprowadzenie do obrotu towarów o niskiej jakości oznaczonych znakiem podobnym do renomowanego oznaczenia „Rexona” ma negatywny wpływ na renomę znaku wcześniejszego. Zdaniem składu orzekającego odbiorca mógł w tej sytuacji odnieść wrażenie, że producent marki Rexona wprowadził na rynek nowe produkty – tanie linie kosmetyków dezodorantów nawiązujących do zapachów perfum. Co więcej, Sąd Apelacyjny w Warszawie trafnie wskazał, że badając prawdopodobieństwo szkodliwości dla renomy, nie należy brać pod uwagę ryzyka wprowadzania konsumentów w błąd.

Towary lub usługi oznaczone znakiem późniejszym nie zawsze muszą jednak charakteryzować się niską jakością, żeby można było dowieść degeneracji znaku renomowanego. Właściciel oznaczenia spornego może również ingerować w renomę, narażając na szwank szczególnie wizerunek znaku wcześniejszego wyrażający się we właściwościach towarów lub usług nim oznaczonych. Taka sytuacja może zajść przede wszystkim w przypadku towarów lub usług luksusowych, których oznaczenie jest degradowane przez wprowadzenie do obrotu pod identycznym lub podobnym znakiem towarów lub usług zwyczajnych, przeznaczonych dla ogółu odbiorców²⁵².

4.2.4 Czerpanie nienależnej korzyści ze znaku renomowanego

Uzyskiwanie nienależnej korzyści z renomowanego znaku towarowego jest nazywane w orzecznictwie unijnym pasożytnictwem lub jazdą na gapę²⁵³. Ta hipoteza ma autonomiczny charakter względem rozwodnienia i degradacji. Jak już było to wskazane wcześniej, choć w teorii wyróżnia się jako oddzielne formy zjawisko pasożytnictwo na renomie i pasożytnictwo na sile odróżniającej znaku renomowanego, to występują one zazwyczaj łącznie. TS zdefiniował czerpanie nienależnej korzyści ze znaku renomowanego jako sytuację, w której

²⁵⁰ J. Sitko, *Naruszenie...*, s. 288-289.

²⁵¹ Wyrok SA w Warszawie z 26.02.2013 r., I ACa 1001/12.

²⁵² M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 309-310.

²⁵³ Wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07 (L'Oréal), p. 41.

„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”²⁵⁴. Wskazane działanie właściciela znaku spornego oznaczenia musi promować towary lub usługi pod tym znakiem. Jeżeli wywołane skojarzenie z oznaczeniem renomowanym ma charakter neutralny lub zniechęcający, pasożytnictwo nie występuje²⁵⁵. Czerpanie nienależnej korzyści może też polegać na przeniesieniu skojarzeń, czyli przypisaniu cech towarów lub usług oznaczonych znakiem renomowanym towarom lub usługom oznaczonych znakiem późniejszym²⁵⁶. Co istotne, stwierdzenie pasożytnictwa nie jest zależne od jakiegokolwiek szkody po stronie uprawnionego ze znaku renomowanego.

Jak zauważa się w literaturze, czerpanie nienależnej korzyści wydaje się najłatwiejszą formą zjawiskową do wykazania w ramach rozszerzonej ochrony. Z racji autonomiczności poszczególnych postaci ingerencji w znak renomowany i wymogu stwierdzenia tylko jednej z nich, unijne i polskie sądy często ograniczają się tylko do badania pasożytnictwa²⁵⁷.

Wytyczne, według których należy badać występowanie czerpania nienależnej korzyści, zostały sformułowane przez TS w wyroku „L’Oreal”. Skład orzekający w tej sprawie wyliczył przykładowe czynniki: 1) intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku towarowego; 2) stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami oraz 3) charakter danych towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewności²⁵⁸. TS wziął także pod uwagę stronę podmiotową ingerujących w renomowany znak towarowy, jednak jak podkreśla się w doktrynie, kryteria subiektywne, takie jak intencja pasożytnicza, mogą stanowić jedynie dowód pomocniczy²⁵⁹. Polskie orzecznictwo zgodnie z zasadą wykładni pronunijnej stosuje wskazania z wyroku „L’Oréal”, co potwierdza m.in. wspomniany już wyrok Sądu Najwyższego o sygnaturze IV CSK 393/10.

Ponieważ czerpanie nienależnej korzyści ze zdolności odróżniającej i renomy są dwoma odmiennymi hipotezami, powinny być badane pod różnym kątem. W ramach pierwszej hipotezy należy wykazać, że odbiorcy towarów lub usług oznaczonych znakiem późniejszym

²⁵⁴ Wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07 (L’Oréal), p. 49.

²⁵⁵ R. Skubisz, M. Mazurek, *op. cit.*, s. 807.

²⁵⁶ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Rozdział 5. Naruszenie praw...*, s. 345.

²⁵⁷ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 321-322.

²⁵⁸ Wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07 (L’Oréal), p. 44.

²⁵⁹ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 327-328.

dokonują natychmiastowego skojarzenia z towarami lub usługami charakterystycznymi dla znaku renomowanego. Z kolei w przypadku pasożytnictwa na renomie, adresaci towarów lub usług oznaczonych znakiem późniejszym muszą przypisywać im cechy lub wizerunek towarów lub usług oznaczonych znakiem renomowanym. W polskim orzecznictwie wystąpienie tej drugiej sytuacji stwierdził m.in. Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z 2013 roku²⁶⁰. Sprawa dotyczyła unieważnienia znaku towarowego podobnego do renomowanego oznaczenia „Orlen” dla komputerów i usług informatycznych. Zdaniem składu orzekającego, w tym przypadku doszło do wykorzystania wizerunku rynkowego spółki PKN Orlen i uzyskania nienależnej korzyści. Wyrok NSA spotkał się z krytyką w doktrynie. Sądowi zarzucono, że pogląd o przyciąganiu odbiorców komputerów przez znak posiadający renomę na rynku paliw jest wątpliwy, a stan faktyczny bardziej odpowiadał hipotezie rozwodnienia²⁶¹. Należy zgodzić się z negatywną oceną orzeczenia, które wpisuje się w tendencję faworyzowania pasożytnictwa w reżimie rozszerzonej ochrony znaków towarowych.

4.3 Porównanie i wnioski

W zakresie regulacji form zjawiskowych ingerencji w prawo ochronne do renomowanego znaku towarowego widoczne są największe różnice pomiędzy systemami prawnymi Chińskiej Republiki Ludowej i Polski. Pierwszy z analizowanych porządków nie jest jeszcze w tym aspekcie w pełni dojrzały, szczególnie pod względem regulacji ustawowych. Rezultatem niejasnego stanu prawnego są liczne rozbieżności zarówno pomiędzy organami administracjami a judykaturą, jak i poszczególnymi sądami. Polskie ustawodawstwo jest z kolei w pełni zharmonizowane z dyrektywą unijną i reguluje szczególną ochronę znaków renomowanych w sposób kompleksowy. Należy jednak zaznaczyć, że polskie orzecznictwo pozostaje jednak w niektórych aspektach sprzeczne z wytycznymi TS, m.in. w zakresie progu dowodowego wymaganego dla wykazania poszczególnych form zjawiskowych ingerencji.

Ze względu na enigmatyczność przepisów chińskiej Ustawy o znakach towarowych w zakresie ochrony renomowanych znaków towarowych, w orzecznictwie i doktrynie nie ma wciąż konsensusu co do ścisłego rozgraniczenia pomiędzy konfuzją *sensu largo* a osłabieniem

²⁶⁰ Wyrok NSA z 26.06.2013 r., II GSK 484/12.

²⁶¹ M. Bohaczewski, *op. cit.*, s. 336.

oznaczenia. Z kolei polska judykatura i literatura w nawiązaniu do rozwiązań unijnych jednoznacznie wskazują, że oba reżimy ochrony są względem siebie komplementarne.

Jeżeli chodzi o poszczególne formy zjawiskowe ingerencji w prawo ochronne do renomowanego znaku towarowego, to w obu porządkach prawnych wyróżnia się te same hipotezy. W ChRL ten katalog, do którego zaliczono rozwodnienie, degradację i pasożytnictwo, został jednak jedynie wyszczególniony w Interpretacjach Najwyższego Sądu Ludowego, czyli akcie prawa miękkiego. W polskim Prawie własności przemysłowej wymieniono z kolei za dyrektywą 2015/2436 jako cztery oddzielne postaci: szkodliwość dla zdolności odróżniającej, szkodliwość dla renomy, czerpanie nienależnej korzyści ze zdolności odróżniającej oraz czerpanie nienależnej korzyści z renomy. Jednakże, w praktyce orzeczniczej obu państw wciąż widoczne są problemy w zakresie prawidłowego rozpoznawania konkretnych form ingerencji.

Zakończenie

Celem niniejszej pracy była analiza porównawcza systemów ochrony renomowanego znaku towarowego w Chińskiej Republice Ludowej oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Została ona dokonana w drodze charakterystyki uregulowań obu reżimów oraz przedstawienia praktyki orzeczniczej i rozważań doktrynalnych. Na wstępie opisano pokrótce ewolucję ochrony znaków towarowych w Polsce i ChRL. Następnie, analizowane systemy skonfrontowano na polu trzech szerokich zagadnień. Najpierw, w rozdziale drugim, przedstawiono podobieństwa i różnice w określaniu i udowadnianiu renomy. W rozdziale trzecim porównano ogólne przesłanki udzielenia rozszerzonej ochrony znakom renomowanym w ChRL i w Polsce. Ostatecznie, w rozdziale czwartym, starano się pokazać poszczególne formy zjawiskowe ingerencji w prawo ochronne na renomowane oznaczenie.

Wyjściową tezę pracy było istnienie różnic pomiędzy dwoma analizowanymi reżimami ochrony renomowanych znaków towarowych wynikających z odmienności systemów politycznych i kultur prawnych Chińskiej Republiki Ludowej oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Przeprowadzona analiza wykazała przynajmniej częściową trafność tej tezy. Dowiedziono w szczególności, że w systemie ChRL władza administracyjna odgrywa o wiele bardziej aktywną rolę w zakresie ochrony renomowanych znaków towarowym niż jej polski odpowiednik. Co więcej, o ile system rozszerzonej ochrony w Polsce po dokonaniu pełnej harmonizacji z systemem unijnym stał się już koherentny, o tyle regulacjom prawnym w ChRL wciąż brakuje spójności i jasności, szczególnie w zakresie form zjawiskowych ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak towarowy. Wynika to przede wszystkim z różnic w jakości procesu legislacyjnego i pozycji sądownictwa w obu państwach. Pomimo niedoskonałości systemu ochrony renomowanych znaków towarowych w ChRL, jego analiza pozwoliła na sformułowanie pewnych wniosków *de lege ferenda* dla systemu polskiego i unijnego, w szczególności w zakresie międzynarodowego podejścia do oceny terytorialności renomy.

Przyjęta w pracy metoda badawcza Waltera Kamby okazała się pomocna w dokonaniu porównania obu systemów rozszerzonej ochrony renomowanych znaków towarowych. Pozwoliła ona na uporządkowane przedstawienie procesu komparatystycznego i wyciągnięcie z niego jasnych konkluzji. Zastosowanie derywacyjnego modelu wykładni umożliwiło z kolei precyzyjną analizę przepisów poprzez wyinterpretowanie z nich norm, a następnie prezentację ich odczytania w oparciu o jednoznaczne przyporządkowanie określonym zwrotom ich

znaczenia, co było szczególnie ważne z racji próby znalezienia wspólnych mianowników między tak odmiennymi systemami prawnymi.

Podsumowując, ochrona renomowanych znaków towarowych jest zagadnieniem wartym pogłębionych badań ze względu na rosnącą rolę marki w dzisiejszej działalności gospodarczej. Procesy globalizacyjne pozwoliły na uzyskanie przez wiele oznaczeń szerokiej rozpoznawalności o międzynarodowym charakterze, lecz jednocześnie wystawiły je na liczne zagrożenia. Przedstawiona w pracy sytuacja prawna znaków renomowanych w Polsce i Chińskiej Republice Ludowej jednoznacznie pokazuje ważkość tego problemu.

Bibliografia

1. Bohaczewski M., *Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy*, Warszawa 2019
2. Brown S.M., Brison N.T., *I Will Protect this House: US Sport Brand Trademark Infringement Claims in China*, „Entertainment and Sports Law Journal” 2018, 16:4
3. Chang S., *Combating Trademark Squatting in China: New Developments in Chinese Trademark Law and Suggestions for the Future*, „Northwestern Journal of International Law & Business” Winter 2014, Volume 34, Issue 2
4. Chen S., *Chiming shangbiao dui xingmingquan de baohu ji qi fanwei de rending—yi „Qiaodan an” wei li*, „Falü yu shehui” 2019, di 3 qi
5. Chen X., *Qiantan chiming shangbiao baohu zhong dui zaixian quanli de heli xianzhi*, „Renmin sifa” 04.2015
6. Chow D., *Lessons from Pfizer’s Disputes Over its Viagra Trademark in China*, „Maryland Journal of International Law” 2012, Volume 27, Issue 1
7. Feng S., *Trademark Trolls in China: Reasons and Solutions of the Serious Market Disturbing Problem*, „Tsinghua China Law Review” 2019, Vol. 11
8. Feng S., *Woguo chiming shangbiao rending he baohu zhong de jige wenti*, „Dianzi zhishi chanquan” 2017, di 8 qi
9. Feng X., *Zhishi chanquan fa*, Pekin 2015
10. Halper A., *Starbucks Wars: Chinese Courts Say “No Hitch-Hiking Allowed”*, „The China Quaterly” grudzień 2006, no. 188
11. He W., Dong X., *Shewai dingpai jiagong bei rending goucheng shangbiao qinquan – ping Zuigao yuan gaipan Bentian „Tiepai jiagong an”*, „Han Kun falü pingshu”, 04.11.2019
12. Huang H., *Shangbiao fa*, wyd. 2, Pekin 2015
13. Jiang G., *Cong difang zhuming shangbiao zhidu de feichu kan shangbiaofa lilun de guifan pingjia yiyi*, „Xiandai faxue” lipiec 2018, di 40 juan, di 4 qi
14. Kamba W.J., *Comparative Law: A Theoretical Framework*, “The International and Comparative Law Quaterly” 1974, Vol. 23, No. 3
15. Kossof P., *Chinese National Well-Known Trademarks and Local Famous Trademarks in Light of the 2013 Trademark Law: Status, Effect, and Adequacy*, „J. Marshall Review Intellectual Property Law” 2013

16. Kubiak M., [w:], *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, A. Michalak (red.), Warszawa 2016
17. Lehman E.E., Ojansivu C., Abrams S., *Well-Known Trademark Protection in The People's Republic of China – Evolution of the System*, „Fordham International Law Journal” 2002, Volume 26, Issue 2
18. Li C., *Zhongguo shangbiao fazhi sishinian guannian shi shu lue*, „Zhishi chanquan” 2018, di 9 qi
19. Liu W., *Woguo zhuce chiming shangbiao fandanhua zhidu de lilun fansi – yi 2009 nian yilai de 35 fen caipan wenshu wei yangben*, „Zhishi chanquan” 2015, di 9 qi
20. Liu Y., Hu H., *Woguo zhuce chiming shangbiao falü baohu zhong de wenti yu sikao— —yi anli wei xiansuo*, „Zhishi chanquan faxue” 2010
21. Luo J., Ghosh S., *Protection and Enforcement of Well-Known Mark Rights in China: History, Theory and Future*, „Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property” 2009, Volume 7, Issue 2 Spring
22. Mazurek M., Skubisz R., *Rozdział XLVI. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy* [w:] *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B*, R. Skubisz (red.), Warszawa 2017
23. Piotrowska J., *Renomowane znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2001
24. Promińska U., *Znaki towarowe i prawo ochronne* [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014
25. Ren Y., *Lun chiming shangbiao danhua yu fandanhua cuoshi – zai tan woguo chiming shangbiao baohu de lifa wanshan*, „Hebei Faxue” 2011, di 29 juan, di 11 qi
26. Skrzydło-Tefelska E., *Uzasadniona przyczyna używania znaku jako negatywna przesłanka naruszenia renomowanego znaku towarowego* [w:] *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, A. Adamczak (red.), Warszawa 2018
27. Szczepanowska-Kozłowska K., *Czy znak renomowany zawsze ma renomę? Glosa do wyroku SN z dnia 16 października 2014 r., III CSK 275/13*, Glosa 2016, nr 2
28. Szczepanowska-Kozłowska K., *Rozdział 5. Naruszenie praw własności przemysłowej* [w:] *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego tom 3*, E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), Warszawa 2015
29. Szczepanowska-Kozłowska K., *Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na znak towarowy*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013, nr 1
30. Sitko J., *Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego*, Warszawa 2019

31. Sitko J., *Wpływ prejudycjalnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości na krajowe prawo znaków towarowych na przykładzie znaków renomowanych* [w:] *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, A. Adamczak (red.), Warszawa 2018
32. Skubisz R., *Glosa do wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (II GSK 359/07)*, „Przełęcz sądowy” 2009, nr 4
33. Skubisz R., Dudzik J., *Użycie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej* [w:] *Reklama. Aspekty prawne*, M. Namysłowa (red.), Warszawa 2012
34. Skubisz R., Mazurek M., [w:] *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B*, R. Skubisz (red.), Warszawa 2017
35. Szymczak M., *Słownik języka polskiego. Tom III*, Warszawa 1981
36. Tian M., *Sifa shijian zhong guanyu leisi shangpin de panduan zhunce—you „Bamage” shangbiao xingzheng susongan tanqi*, „Zhonghua shangbiao” 2014, di 5 qi
37. Wang Q., *Lun „xiangtong huo leisi shangpin (fuwu)” de rending—jianping „Feichengwuraa” an*, „Zhishi chanquan” 2016, di 1 qi
38. Wang Y., *Lun xin shangbiao fade minshi shiyong*, „Zhishi chanquan” 2013, nr 11
39. Włodarczyk W., *Użycie oznaczenia „w charakterze znaku towarowego” (w orzecznictwie ETS)*, „Państwo i Prawo” 2009, nr 11
40. Wu G., *Jiaqiang difang lifa. Baohu zhuming shangbiao—zhiding “Beijingshi zhuming shangbiao rending he baohu banfa” de jidian xiangfa*, „Zhongguo gongshang guanli yanjiu” 1998, di 9 qi
41. Xiao K., Christiansen C.B., Elsmore M.J., *The New Legal Framework for Acquiring ‘Well-Known’ Status in China : Signalling a More Coherent Phase of Enhanced Trade Mark Protection?*, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2017, Vol. 48, No. 3
42. Xie X., Chen S., *Chiming shangbiao sifa anli leixinghua yanjiu*, „Zhongshan Daxue falü pinglun” 2010, di 8 juan, di 1 qi
43. Zhang J., *Chiming shangbiao fandanhua de wuqu he chulu*, „Chongqing Daxue Xuebao (Shehui kexue ban)” 2018, di 24 juan, di 6 qi
44. Zhang M., *Tigao renshi chengqing wuqu, jiji shishi shangbiao pinpai zhanlüe*, „Renmin ribao”, 27 czerwca 2017
45. Zhou Y., *Shangbiao shouquan quequan susong - guize yu panli*, Pekin 2014

46. Zieliński M., *Derywacyjna koncepcja wykładni jako koncepcja zintegrowana*, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i społeczny” 2006, rok LXVIII, zeszyt 3
47. Żelechowski Ł., *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, cz. I*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 5
48. Żelechowski Ł., *„Uzasadniony powód” używania oznaczenia kolidującego z renomowanym znakiem towarowym. Glosa do wyroku TS z dnia 6 lutego 2014 r., C-65/12*, „Glosa” 2014, nr 3

Spis wyroków

I. Wyroki chińskie

1. Wyrok Pierwszego OSL w Pekinie z 16.10.2000 r. (2000) (Yi zhong zhi chu zi 49: 一中知初字第 49 号).
2. Wyrok ASL w Pekinie z 15.01.2001 r., (2000) (Gao zhi zhong zi 76: 高知终字第 76 号)
3. Wyrok ASL w Szanghaju z 20.12.2006 r., (2006) (Hu gao min san zhi zhong zi 31: 沪高民三知终字第 31 号)
4. Wyrok OSL w Szanghaju z 15.06.2007 r. (2007) (Hu yi zhong min wu zhi zhong zi 2: 沪一中民五知终字第 2 号)
5. Wyrok NSL z 25.06.2009 r. (2009) (Min shen zi 312: 民申字第 312 号)
6. Wyrok Pierwszego OSL w Pekinie z 10.01.2012 r. (2011) (Yi zhong zhi chu zi 541: 一中知初字第 541 号)
7. Wyrok ASL w Pekinie z 20.12.2013 r. (2013) (Gao xing zhong zi 627: 高行终字第 627 号)
8. Wyrok ASL w Pekinie z 20.12.2013 r. (2012) (Gao xing zhong zi 943: 高行终字第 943 号)
9. Wyrok NSL z 30.12.2013 r. (2016) (Min shen zi 1642: 民申字第 1642 号)
10. Wyrok ASL w Pekinie z 23.05.2014 r., (2014) (Gao xing zhong zi 1286: 高行终字第 1286 号)
11. Wyrok OSL w Shenzhen z 11.12.2015 r. (2015) (Zui gao fa xing zai 27: 最高法行再第 27 号)
12. Wyrok NSL z 28.10.2016 r. (2016) (Zui gao fa xing shen 3141: 最高法行申第 3141 号)
13. Wyrok NSL z 07.12.2016 r. (2016) (Zui gao fa xing zai 27: 最高法行再第 27 号)
14. Wyrok NSL z 28.12.2017 r. (2016) (Zui gao fa min zai 339: 最高法民再第 339 号)
15. Wyrok Sądu Własności Intelektualnej w Pekinie z 24.05.2019 r., (2018) (Jing 73 xing chu 7703: 京 73 行初 7703 号)

16. Wyrok NSL z 28.06.2019 r. (2019) (Zui gao fa xing shen 2830: 最高法行申第 3141 号)
17. Wyrok NSL z 23.09.2019 r. (2019) (Zui gao fa min zai 138: 最高法民再第 138 号)
18. Wyrok NSL z 17.12.2019 r. (2019) (Zui gao fa xing shen 3002: 最高法行申第 3002 号)
19. Wyrok ASL w Zhejiangu z 31.12.2019 r. (2019) (Zhe min zhong 939: 浙民终第 939)

II. Wyroki unijne

1. Wyrok TS z 06.10.1982 r., C-283/81 (CILFIT)
2. Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97 (General Motors)
3. Wyrok TS z 12.11.2002 r., C-206/01, (Arsenal Football Club)
4. Wyrok TS z 09.01.2003 r., C-292/00 (Davidoff)
5. Wyrok TS z 23.10.2003 r., C-408/01 (Adidas-Salomon)
6. Wyrok TS z 17.03.2005 r., C-228/03 (Gillette Company i Gillette Group Finland)
7. Wyrok TS z 25.01.2007 r., C-48/05 (Adam Opel)
8. Wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07 (Intel Corporation)
9. Wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07 (L'Oréal), p.
10. Wyrok TS z 12.07.2011 r., C-324/09 (L'Oréal)
11. Wyrok TS z 22.09.2011 r., C-323/09 (Interflora i Interflora British Unit)
12. Wyrok TS z 10.05.2012, C-100/11 P (Helena Rubinstein)
13. Wyrok TS z 06.02.2014 r., C-65/12 (Leidseplein Beheer i de Vries)

III. Wyroki polskie

1. Wyrok SN z 30.11.1934 r., II C 1744/34
2. Wyrok WSA w Warszawie z 01.04.2004 r., II SA 3579/02
3. Wyrok NSA z 18.01.2007 r., II GSK 201/06
4. Wyrok SN z 07.03.2007 r., II CSK 428/06
5. Wyrok WSA w Warszawie z 18.09.2007 r., VI SA/Wa 1145/07
6. Wyrok NSA z 27.02.2008 r., II GSK 359/07
7. Wyrok SN z 23.10.2008 r., V CSK 109/08
8. Wyrok SN z 04.03.2009 r., IV CSK 335/08.
9. Wyrok NSA z 08.07.2009 r., II GSK 1111/08

10. Wyrok SN z 10.02.2011 r., IV CSK 393/10.
11. Wyrok WSA w Warszawie z 29.07.2011 r., VI SA/Wa 211/11
12. Wyrok SN z 05.07.2012 r., IV CSK 23/12
13. Wyrok SA w Warszawie z 23.10.2012 r., I ACa 373/12
14. Wyrok NSA z 05.02.2013 r., II GSK 2153/11
15. Wyrok SA w Warszawie z 26.02.2013 r., I ACa 1001/12
16. Wyrok NSA z 26.06.2013 r., II GSK 484/12
17. Wyrok NSA z 21.04.2016 r., II GSK 2628/14
18. Wyrok NSA z 15.05.2019 r., II GSK 1515/17
19. Wyrok NSA z 10.07.2019 r., II GSK 2051/17