



11/2008

OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH - ORZECZENIE ETS

27 listopada 2008r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał orzeczenie, w którym w precedensowy sposób dokonał wykładni artykułu 4 ust. 4 lit. a) Dyrektywy 89/104/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych – w zakresie możliwości ochrony renomowanych znaków towarowych.

Powoływany wyrok został wydany w sprawie o sygn. C-252/07, na podstawie wniosku złożonego przez Court of Appeal (England & Wales), Civil Division, o wydanie orzeczenia w trybie art. 234 TWE (pytanie prejudycjalne).

Court of Appeal rozpatrywał sprawę o unieważnienie znaku towarowego INTEL MARK, (zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie dla „usług marketingowych i telemarketingowych” na rzecz CPM United Kingdom Ltd), wszczęte z wniosku Intel Corporation, który podnosił, że używanie tego znaku prowadzi do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy jej wcześniejszego znaku towarowego INTEL (zarejestrowanego w głównej mierze dla towarów i usług, obejmujących komputery oraz pochodne komputerom produkty i usługi), bądź też działa na szkodę Intel Corporation.

Podstawą prawną dla rozpatrywanej sprawy były zapisy prawa krajowego, oparte na regulacji art. 4 ust. 4 lit. a) Dyrektywy 89/104/EWG, dotyczące możliwości unieważnienia zarejestrowanego później znaku towarowego, który jest identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego, dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których został zarejestrowany znak wcześniejszy, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego¹.

W powołanym wyroku, ETS dokonał wykładni wymaganego podobieństwa i stwierdził, iż wykazanie że późniejszy znak towarowy przywołuje przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy, jest jednoznaczne z istnieniem między kolidującymi ze sobą znakami związku. Dotychczas nie było jasne, jak należy rozumieć związek kolidujący pomiędzy znakami towarowymi, o którym mowa w orzecznictwie wspólnotowym.

Co więcej ETS, zgodnie z przedłożonym pytaniem prejudycjalnym, określił wymogi jakie są istotne dla uznania, że używanie znaku późniejszego może przynieść nienależną korzyść lub być szkodliwym.

¹ W prawie polskim brak podstawy przyznania prawa ochronnego dla znaku towarowego korzystającego z renomy znaku towarowego zarejestrowanego wcześniej został, uregulowany w art. 132 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej



we dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Zgodnie ze stanowiskiem ETS *przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany.* Zmiana zachowania musi być konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości. Ponadto ETS uznał między innymi, iż okoliczność, że późniejszy znak towarowy przywołuje przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy, nie jest wystarczająca aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) Dyrektywy 89/104.

Omawiany wyrok będzie mieć istotny wpływ na praktykę orzeczniczą państw członkowskich w tym praktykę polską. Podmiot wnioskujący o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy będzie musiał wykazać wpływ tego znaku lub poważne prawdopodobieństwo jego wpływu na gospodarcze zachowanie konsumenta. Nie będzie przy tym wystarczające wykazanie okoliczności, że późniejszy znak towarowy, używany dla towarów lub usług z nim związanych, wywołuje w świadomości przeciętnego konsumenta oczywiste skojarzenie z wcześniejszym znakiem renomowanym.

* * * * *

Mamy nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Państwa pomocna. Informacje te nie stanowią opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej prosimy o kontakt.

Kontakt w biurze katowickim: / Contact in the Katowice office:

Tomasz Srokosz, Partner

T: +48 32 731 68 50

E: tomasz.srokosz@ksplegal.pl

Krupa Srokosz Patryas Sp.k.

ul. Chorzowska 50

40-121 Katowice

Poland

T: +48 32 731 68 52

F: +48 32 731 68 51

www.ksplegal.pl