

Rozdział I. Reżim szczególnej ochrony znaku renomowanego

12. Zrozumienie istoty aktualnego reżimu szczególnej ochrony znaku renomowanego wymaga pogłębionego studium jego ewolucji. Unijny reżim rozszerzonej ochrony stanowi bowiem rezultat wielu teorii doktrynalnych i koncepcji stosowanych w orzecznictwie wielu krajów, na przestrzeni kilku dziesięcioleci (zob. § 1). Różne krajowe praktyki orzecznicze i teoretyczne wizje wzmocnienia ochrony znaku renomowanego wypracowane w przeszłości nie pozostały bez wpływu na kształt regulacji przyjętych przez ustawodawcę unijnego, który, w pewnym sensie, dokonał ich kombinacji w jednolity system. Studium ewolucji szczególnej ochrony znaku renomowanego pozwoli nam lepiej określić i zrozumieć aktualny reżim ochrony, a także zidentyfikować niektóre wynaturzenia, pojawiające się w obecnym orzecznictwie, koncepcji, które są u źródeł reżimu wzmocnionej ochrony znaku renomowanego (zob. § 2).

§ 1. Ewolucja reżimu szczególnej ochrony znaku renomowanego

13. Regulacje dotyczące znaków towarowych przyjęte w ustawodawstwach europejskich w XIX w., jak francuska ustawa o znakach fabrycznych i handlowych z 23.6.1857 r., przewidywały sankcje tylko wobec dwóch hipotez naruszeń – wiernej, nazywanej też całkowitą lub bezwzględną, reprodukcji znaku¹, oraz imitacji mogącej wprowadzić odbiorcę w błąd². Poza przypadkiem reprodukcji znaku w odniesieniu do towarów nim oznaczonych, do naruszenia prawa do znaku towarowego mogło dojść zatem tylko w razie użycia oznaczenia podobnego wywołującego ryzyko konfuzji. Ustawodawca uznał tym samym ochronę relatywną znaku towarowego w granicach funkcji oznaczenia

¹ Zob. E. Pouillet, *Traité des marques*, s. 242.

² Odpowiednio w art. 7 i 8 ustawy z 23.6.1857 r.

pochodzenia, jako środka ochrony przed nieuczciwą konkurencją i szkodą, która z niej wynikała. Jak podnosił *J. Bédarride*, w tym celu nowy znak musiał być mylony z wcześniejszym znakiem. W przeciwnym razie zakazanie używania nowego znaku nie miałoby racjonalnej podstawy i nie dałoby się usprawiedliwić zasadami słuszności czy sprawiedliwości³.

Aby znak towarowy mógł zatem pełnić funkcję odróżniającą i gwarantować, że wszystkie towary oznaczone znakiem pochodzą od uprawnionego, ustawodawca przyznał znakowi zakres ochrony wykraczający poza używanie identycznego oznaczenia dla towarów wskazanych w zgłoszeniu do rejestracji⁴. Jako że ustawodawstwo chroniło jedynie funkcję oznaczenia pochodzenia, ochrona znaku ograniczała się jedynie do towarów, które mogły być przypisane do tego samego źródła handlowego pochodzenia⁵. Z uwagi na realia ekonomiczne tamtego okresu podnoszono, że ryzyko konfuzji było możliwe jedynie wtedy, kiedy znak był używany przez uzurpatora dla towarów ze swej natury podobnych. Uważano, że reprodukcja znaku w innej dziedzinie gospodarki wykluczała wszelkie niebezpieczeństwo pomyłki, nie prowadziła zatem do naruszenia prawa do znaku towarowego⁶. W swoim komentarzu do francuskiej ustawy z 23.6.1857 r. *J. Bédarride* pisał, że z celu, jakiemu przyświeca ustawa, wynika, iż przedsiębiorca jest chroniony tylko przed użyciem znaku w pokrewnych dziedzinach gospodarki. Na czym polegałaby bowiem konkurencja i ryzyko szkody, gdyby handlarz jedwabiem użył znaku handlarza koronkami lub pościelą⁷? Ponieważ celem ustawy było przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji i w konsekwencji niebezpieczeństwu konfuzji, a nie ochrona znaku towarowego jako takiego, zrodziła się zasada nazwana zasadą specjalizacji, w myśl której ochrona znaku ograniczona jest do użycia oznaczenia dla towarów identycznych lub podobnych. Tym sposobem podobieństwo towarów stało się warunkiem koniecznym naruszenia prawa do znaku.

³ *J. Bédarride*, *Commentaire des lois*, s. 56.

⁴ Tak w prawie francuskim pod rządami ustawy Nr 64-1360 z 31.12.1964 r. o znakach towarowych. *P. Mathély*, *Le droit français des signes distinctifs*, Paryż 1984, s. 600, który podkreślał, że rozszerzenie ochrony podyktowane było ochroną funkcji odróżniającej znaku towarowego. Wypada przy tym zaznaczyć, że również zgodnie z ustawą z 1964 r. naruszenie prawa do znaku towarowego polegało w prawie francuskim na wiernej reprodukcji lub imitacji uzależnionej od ryzyka konfuzji. *P. Mathély* mawiał, że imitacja to naruszenie prawa, które próbuje się ukryć. Tamże, s. 528.

⁵ Zob. *C. Galli*, *Funzione del marchio*, s. 6.

⁶ Zob. *M. Amar*, *Dei nomi, dei marchi*, s. 100–102; *H. Allart*, *A. Allart*, *Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de commerce*, Paryż 1914, s. 82.

⁷ *J. Bédarride*, *Commentaire des lois*, s. 57.

W omawianym okresie w ramach oceny podobieństwa towarów orzecznictwo przypisywało zasadnicze znaczenie naturze towarów i poszukiwało konfuzji pomiędzy samymi towarami. Jeden z sądów w wyroku z 6.4.1866 r. wykluczył wszelkie podobieństwo pomiędzy szpilkami a igłami. Z kolei w wyroku z 9.4.1888 r. Sąd Apelacyjny w Douai ocenił, że len nie jest podobny do bawełny. Wedle sądu wytrzymałość i wygląd towarów nie są takie same; by doszło do konfuzji pomiędzy tymi towarami, trzeba by bardzo niedoświadczonego kupującego i jednocześnie bardzo nieskrupulatnego sprzedającego⁸. Tym samym początkowo można było dostrzec w orzecznictwie tendencję do uznawania za podobne towarów wzajemnie substytucyjnych. Podejście to było generalnie aprobowane w doktrynie. W swoim traktacie *A. Rendu* pisał, że znak towarowy ma na celu zapobieganie konfuzji pomiędzy towarami podobnymi, wskazywał: na jakiej podstawie producent świeczek mógłby sprzeciwić się użyciu takiego samego znaku przez producenta nici? W jaki sposób mogłoby dojść do konfuzji? Czy weźmiemy kiedykolwiek świeczkę za nić i odwrotnie⁹? Podobnie autorzy w innych jurysdykcjach podnosili, że naruszenie prawa do znaku towarowego wymagało nie tylko zaistnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia, ale także pomiędzy samymi towarami¹⁰. Ta wykładnia przepisów nie była wolna do krytyki¹¹. Zresztą już *A. Rendu* przyznawał, że może zdarzyć się, iż dziedzina gospodarki, w której znak był początkowo używany, będzie dość bliska tej, w której będzie on użyty przez osobę trzecią, co może rodzić ryzyko konfuzji¹².

Z czasem ocena kryterium podobieństwa towarów ewoluowała, oddalając się od poszukiwania konfuzji pomiędzy samymi towarami. Jednakże natura towarów pozostała podstawowym czynnikiem brany pod uwagę w ramach oceny podobieństwa towarów i w konsekwencji naruszenia prawa do znaku towarowego. Tymczasem na przestrzeni dziesięcioleci kontekst ekonomiczny uległ przeobrażeniom. Z jednej strony, przedsiębiorstwa zaczęły rozszerzać działalność na sektory gospodarki pokrewne, a czasem dalece oddalone, co uzasadniało szerszą ocenę ryzyka konfuzji. Z drugiej strony, możliwości pro-

⁸ Za: *P. Fauchille*, De ce qu'il faut entendre par des industries ou des commerces similaires en matière de marques de fabrique, Ann. dr. comm. 1890, s. 268–269. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Douai z 9.4.1888 r. został uchylony przez Sąd Kasacyjny. Wyr. Cass. com. z 1.12.1890 r., PI 1891, s. 22.

⁹ *A. Rendu*, Traité pratique, s. 24.

¹⁰ Por. *C. Galli*, Funzione del marchio, s. 17.

¹¹ Zob. w szczególności *P. Fauchille*, De ce qu'il faut entendre, s. 270–271.

¹² *A. Rendu*, Traité pratique, s. 25.

dukcyjne zmieniły się, co pozwoliło na rozwój „produkcji masowej”. Ponadto reklama, która potrzebuje oznaczenia odróżniającego jako nośnika, przeżyła rozkwit. W efekcie znaki towarowe mogły o wiele łatwiej powiększyć swoją rozpoznawalność oraz uzyskać wyższą wartość¹³.

W pierwszej kolejności to doktryna i orzecznictwo uzupełniły niedostatek ustaw prawno-znakowych, które postrzegały znak towarowy wyłącznie jako oznaczenie wskazujące na handlowe pochodzenie towarów nim opatrzonych. W wielu przypadkach rozstrzygnięcia zapadły w odniesieniu do nazw handlowych, oznaczeń przedsiębiorców, firm itp. Przyznawano jednak, że nadawały się one do zastosowania w przypadku znaków towarowych¹⁴.

Źródła szczególnej ochrony znaku renomowanego sięgają ostatniego dziesięciolecia XIX w. W tym czasie sądy w różnych krajach zaczęły obejmować sankcjami używanie znaków cieszących się szczególną sławą pomimo braku podobieństwa towarów, ocenianego ściśle, które nie stanowiło tym samym naruszenia prawa do znaku towarowego (zob. pkt I). Takie podejście wymagało znalezienia podstawy prawnej, na której można było oprzeć rozstrzygnięcia (zob. pkt II).

I. Przypadki użycia znaku towarowego objęte szczególną ochroną

14. Analiza orzecznictwa i doktryny z końca XIX w. i pierwszej połowy XX w. pozwala wyróżnić dwie zasadnicze hipotezy, w których sądy przyznawały znakom sławnym ochronę poza granicami specjalizacji. Pierwszą stanowiło ryzyko konfuzji w szerokim znaczeniu, obejmujące także niebezpieczeństwo wprowadzenia konsumenta w błąd pomimo różnic co do natury porównywanych towarów (zob. pkt 1). Druga pozwala objąć sankcjami używanie znaku, które – pomimo nieistnienia ryzyka konfuzji – mogło wyrządzić uszczerbek dla zdolności atrakcyjnej znaku renomowanego (zob. pkt 2).

15. W obu przypadkach użycie znaku renomowanego podlegało sankcjom, jeśli powodowało szkodę dla uprawnionego według ogólnych zasad odpowiedzialności cywilnej. Wypada jednak zauważyć, że obok tych głównych hipotez orzecznictwo obejmowało sankcjami czasem również samą bezprawność czynu polegającą na czerpaniu nienależnej korzyści z renomy sławnego znaku, pomimo nieistnienia ryzyka konfuzji ani szkody dla siły atrakcyjnej znaku, tak

¹³ H. Portet, *Les marques notoirement*, s. 8–10; por. P. Mathély, *Le droit français*, s. 18.

¹⁴ R. Perent, *Marques notoirement*, s. 166.

jak przewiduje to wyraźnie obecne ustawodawstwo. Chodzi tu jednak o nowsze orzecznictwo, przede wszystkim orzecznictwo niemieckie z lat 80. XX w., które obejmowało sankcjami sam transfer wizerunku renomy na towary uzurpatora znaku¹⁵. Ponadto ten przypadek naruszenia znaku renomowanego przewidywały projekty zmian konwencji paryskiej pochodzące z lat 50., które przedstawimy w dalszej części pracy¹⁶. Niemniej u źródeł szczególnej ochrony znaku renomowanego znajduje się przede wszystkim idea objęcia sankcjami nieuczciwego zachowania osoby trzeciej mogącego wyrządzić szkodę uprawnionemu do znaku.

1. Ryzyko konfuzji *sensu largo*

16. Pod koniec XIX w. sądy w Europie zaczęły obejmować sankcjami ryzyko konfuzji *sensu largo*, które było oceniane w sposób mniej rygorystyczny. Wystarczało bowiem, by odbiorca mógł uwierzyć, że uprawniony rozszerzył zakres swojej działalności bądź że oba przedsiębiorstwa utrzymywały ze sobą związki gospodarcze. Używano wtedy również określenia „ryzyko konfuzji przedsiębiorstw”, by odróżnić je od klasycznego przypadku ryzyka konfuzji towarów. Tym sposobem renoma znaku pozwoliła wyjść poza regułę specjalizacji w rozumieniu wąskim. Podejście to było aprobowane przez dużą część ówczesnej francuskiej doktryny, która podkreślała, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w braku podobieństwa towarów uzasadniało rozszerzenie ochrony znaków towarowych¹⁷.

Ryzyko konfuzji tak wywołane pozwalało uzurpatorowi czerpać korzyść z renomy znaku, co decydowało o bezprawności czynu (zob. pkt A). W części orzecznictwa szkoda była jasno określona jako degradacja wizerunku znaku (zob. pkt B).

A. Ryzyko konfuzji jako czyn bezprawny

17. Wedle naszej wiedzy najstarszym orzeczeniem, w którym sławnemu oznaczeniu przyznana została rozszerzona ochrona, jest wyrok Sądu Handlowego w Paryżu z 1.10.1891 r.¹⁸. W sprawie tej spółka prowadząca działalność pod nazwą „Bureau Veritas” i mająca za przedmiot działalności doradztwo w zakresie wartości i żeglowności statków morskich przeciwstawiła się używa-

¹⁵ Zob. I. Simon Fhima, Exploring the roots of European dilution, IPQ 2012, Nr 1, s. 31–32.

¹⁶ Zob. niżej Nb. 57–58.

¹⁷ Zob. R. Perent, Marques notoirement, s. 178 i n. oraz powołana tam doktryna.

¹⁸ Wyr. Trib. comm. w Paryżu z 1.9.1891 r., potwierdzony wyr. CA w Paryżu z 24.2.1892 r., Ann. propr. ind. 1893, s. 319, „Bureau Veritas”.

niu nazwy „Agence Veritas” przez agencję świadczącą usługi doradztwa handlowego. Według sądu pozwany, uzurpując sobie część nazwy powoda, miał jedynie na celu, dzięki wywołanej konfuzji, uzyskanie korzyści z niewątpliwej sławy, jakim cieszyło się Bureau Veritas w świecie handlowym. W ocenie sądu obie spółki prowadziły działalność w różnych dziedzinach gospodarki, ale podobieństwo istniejące między samymi nazwami było wystarczające dla spowodowania niebezpieczeństwa pomyłki wśród obiorców. Jak zauważył *D. Brandt*, wyrok ten pozostawał we Francji przez długie lata bez echa¹⁹. Ryzyko konfuzji *sensu largo* zostało uznane dopiero niemal 40 lat później przez Sąd Apelacyjny w Paryżu z 21.1.1930 r. w wyroku dotyczącym słynnego oznaczenia „Urbaine”²⁰. Niemniej wypada zauważyć, że w obu sprawach, cytując orzeczenie „Veritas”, istniała „pewna analogia” pomiędzy działalnością prowadzoną przez strony spory.

Tym samym za pierwszą sprawę, w której pojawiła się idea wzmocnionej ochrony znaku towarowego, wykraczająca w sposób jednoznaczny poza zakres specjalizacji, często uważa się spór, który miał miejsce w Anglii w 1898 r., w którym producent aparatów fotograficznych znanych pod znakiem „Kodak” pozwał używającego tę nazwę producenta rowerów. Producent rowerów został skazany na podstawie skargi *passing off* z uwagi na ryzyko konfuzji wywołane poza specjalizacją, możliwe, zgodnie z orzeczeniem, jako że towary obu stron były często sprzedawane w tych samych sklepach²¹. W innej sprawie, osądzonej w 1902 r., sąd angielski zdecydował, że użycie oznaczenia „Times” przez producenta rowerów mogło spowodować, że odbiorcy uwierzą w istnienie związków z uprawnionym do znaku słynnego dziennika²². W obu orzeczeniach sądy uznały istnienie ryzyka konfuzji, by móc oprzeć wyroki na przepisach dotyczą-

¹⁹ *D. Brandt*, La protection élargie, s. 196.

²⁰ Wyr. CA w Paryżu z 21.1.1930 r., Ann. propr. ind. 1930, s. 101, „Urbaine”. W sprawie doszło do użycia przez spółkę zajmującą się obrotem nieruchomościami oznaczenia „Urbaine-Immobilière”, podczas gdy od ponad wieku towarzystwo ubezpieczeniowe posługiwało się oznaczeniami wykorzystującymi element „Urbaine” (takimi jak „Urbaine-Incendie”, „Urbaine-Vie”, „Urbaine-Crédit”, itp.). W ocenie sądu spółka, która obrała nazwę „Urbaine Immobilière”, z pewnością skorzysta z zaufania i sławy, którymi cieszą się te znaki i przez wielu odbiorców będzie postrzegana jako spółka zarządzająca majątkiem nieruchomym, która powiązana jest z pozostałymi spółkami.

²¹ Za: *J. Wolff*, Non-competing goods in trademark law, Colum. L. Rev. 1937, s. 588; *D.S. Weikowitz*, Trademark dilution, Waszyngton 2002, s. 9.

²² Za: *I. Simon Fhima*, Exploring the roots, s. 26.

cych nieuczciwej konkurencji, choć, jak zauważono w doktrynie, uzasadnienia wydają się nieco sztuczne²³.

Znaki sławne zaczęły w tym czasie korzystać z rozszerzonej ochrony w krajach skandynawskich. W 1909 r. używanie oznaczenia „Aladin”, renomowanego w dziedzinie kuchenek gazowych, dla paliw zostało uznane za bezprawne w Szwecji. Uprawniony do znaku „Ford” uzyskał szczególną ochronę przeciw używaniu oznaczenia dla papierosów w 1924 r. w Danii oraz dla tytoniu w 1925 r. w Norwegii²⁴.

Poczynając od lat 30. XX w. sądy holenderskie wielokrotnie uznały powództwa oparte na istnieniu ryzyka konfuzji *sensu largo*. Tytułem przykładu, w 1931 r. znak produktów farmaceutycznych „Rheumasan” uzyskał szczególną ochronę przeciw jego używaniu dla materacy, a w 1932 r. znak papierosów „Turmacq” przeciw jego używaniu dla ostrzy do golenia²⁵.

W 1949 r. sąd w Turynie uznał powództwo producenta papierosów „Lucky Strike” przeciw producentowi perfum używającemu znak, przyznając po raz pierwszy we Włoszech rozszerzoną ochronę znakowi renomowanemu²⁶. Zgodnie z orzeczeniem używanie słynnego oznaczenia dla towarów niepodobnych mogło spowodować ryzyko konfuzji co do ich pochodzenia²⁷. W innym orzeczeniu z 1954 r. sąd w Arezzo uznał ryzyko konfuzji wywołane w następstwie użycia sławnego znaku polegające na tym, że konsument pomyśli, iż oba podmioty są ze sobą powiązane²⁸.

Ta tendencja orzecznicza nie była obecna jedynie w judykaturze europejskiej. W Stanach Zjednoczonych w trzech sprawach osądzonych w latach 20. XX w. uprawnieni do znaków „Rolls-Royce”, „Vogue” i „Dunhill” podnieśli reputację oznaczeń, by skutecznie przeciwstawić się ich używaniu dla odpowiednio odbiorników radiowych, kapeluszy i koszul²⁹.

²³ Tamże.

²⁴ D. Brandt, La protection élargie, s. 196.

²⁵ Za: L. Wichers Hoeth, Étude comparative de quelques aspects de l'usage de la marque, Lejda 1963, s. 143–144; D. Brandt, La protection élargie, s. 196.

²⁶ Za: R. Franceschelli, Dei marchi notori, del modo come si costruiscono i principi giuridici consolidati, e della fortuna delle sentenze, Riv. Dir. Ind. 1961, II, s. 396.

²⁷ W wyroku zaznaczono przy tym, że, choćby nie wystąpiła konfuzja, używanie znaku „Lucky Strike” pozwalało osobie trzeciej czerpać nienależną korzyść z renomy znaku. Tym samym w orzeczeniu obecna jest też koncepcja objęcia sankcjami samego faktu czerpania nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego.

²⁸ Za: C. Galli, Funzione del marchio, s. 37.

²⁹ Za: J. Wolff, Non-competing goods, s. 601–603; R. Callmann, Unfair competition without competition?, Univ. Pen. Law Rev. 1947, vol. 95, Nr 4, s. 446. Sądy stwierdziły ryzyko konfuzji

Jak zaznaczył *G. Dassas*, jako że w sprawach „*Veritas*” i „*Urbaine*” pomiędzy działalnością stron istniała pewna analogia, to w wyroku Sądu Apelacyjnego w Paryżu z 23.11.1937 r. dotyczącym oznaczenia „*Paris Soir*”³⁰ po raz pierwszy francuski sąd przyznał renomowanemu oznaczeniu szczególną ochronę przed jego użyciem dla towarów zupełnie różnych³¹. W sprawie tej tytuł słynnego dziennika został użyty przez producenta aperitifów³². Sąd ocenił, że pierwszeństwo używania tytułu dało prawo zakazania osobie trzeciej jego używania stanowiącego nadużycie i wyrządzającego szkodę, nawet jeśli użyte zostało w innej dziedzinie gospodarki. Takie nadużycie zostało uznane za działanie bezprawne. Wyrok zasługuje na szczególną uwagę, bowiem, jak podnosi *G. Dassas*, choć ryzyko konfuzji jest w nim wspomniane, za mało prawdopodobne należy uznać, że konsument pomyśli, iż wydawca dziennika „*Paris-Soir*” rozpoczął produkcję aperitifów. W ocenie autora nie chodziło zatem ani o ryzyko konfuzji pomiędzy towarami, ani o ryzyko konfuzji pomiędzy przedsiębiorstwami, innymi słowy – ani o ryzyko konfuzji w wąskim, ani w szerokim rozumieniu, ale o samo skojarzenie wywołane przez siłę atrakcyjną i renomę nazwy „*Paris-Soir*”³³. Ponadto warto zauważyć, że z jednej strony sąd oparł rozstrzygnięcie wyraźnie jedynie na intencji po stronie uzurpatora wywołania konfuzji, a nie ryzyko konfuzji jako takim, a z drugiej strony uzasadnienie wyroku nie pozwala określić szkody, jaką poniósł uprawniony. Dlatego zresztą *F. Jacq* krytykował orzeczenie, podkreślając znaczenie zasady specjalizacji oraz brak odniesień w wyroku do ryzyka konfuzji, które mogłoby wyrządzić szkodę powodowi³⁴. Tym samym orzeczenie jawi się jako wyjątkowo nowoczesne, bowiem bliskie obecnemu modelowi ochrony znaku renomowanego, w którym wywołanie samego skojarzenia pomiędzy oznaczeniami stanowi czyn bezprawny, niezależnie od ryzyka konfuzji.

sensu largo bez odwołań do rozwodnienia znaku towarowego, koncepcji, która, jak wykażemy, powoli zdobywała już wtedy zwolenników w doktrynie. Zob. niżej Nb. 24–27.

³⁰ Wyr. CA w Paryżu z 23.11.1937 r., Ann. propr. ind. 1939, s. 269, z głosem *F. Jacqa*, „*Paris Soir*”.

³¹ *G. Dassas*, L'élargissement de la protection, s. 136–137.

³² Wypada zauważyć, że tytuł utworu był, zdaniem *E. Pouillet*, w rzeczywistości oznaczeniem towaru. *E. Pouillet*, Traité des marques, s. 998–999. Był zatem poddany warunkom ochrony znaku towarowego, w tym zasadzie specjalizacji. *F. Jacq*, Note sous CA Paris 23 nov. 1937, Ann. propr. ind. 1939, s. 270.

³³ *G. Dassas*, L'élargissement de la protection, s. 137.

³⁴ *F. Jacq*, Note sous CA Paris 23 nov. 1937, s. 271.

B. Ryzyko konfuzji wywołujące szkodę dla reputacji znaku towarowego

18. W części orzeczeń z omawianego okresu szkoda wynikająca z wywołania ryzyka konfuzji była jasno określona i polegała na wyrządzeniu uszczerbku dla reputacji znaku towarowego, innymi słowy – degradacji jego wizerunku.

19. Idea ochrony wizerunku oznaczenia, w tym wypadu nazwy handlowej, pojawia się w szczególności w słynnym wyroku Sądu Handlowego w Seine z 5.1.1940 r. dotyczącym oznaczenia piór „Waterman” użytego przez producenta ostrzy do golenia³⁵. Zgodnie z orzeczeniem użycie dla ostrzy do golenia tego oznaczenia (nazwy handlowej) sławnego w odniesieniu do artykułów piśmienniczych, pomimo różnic między towarami, powodowało ryzyko konfuzji, które przynosiło korzyść pozwanemu, a także wyrządzało szkodę uprawnionemu, jeśli towary były złej jakości lub metody sprzedaży sprzeczne z lokalnymi zwyczajami. W orzeczeniu pojawia się zatem idea szkody w postaci degradacji wizerunku znaku wynikającej z ryzyka konfuzji ocenianego szeroko³⁶. Sąd Apelacyjny w Bourges odniósł się do wyroku „Waterman” w orzeczeniu z 28.1.1958 r. dotyczącym użycia nazwy handlowej słynnego producenta maszyn do szycia „Singer” przez producenta rowerów³⁷. Sąd uznał wystąpienie ryzyka konfuzji, które mogło wyrządzić szkodę, w szczególności jeśli rowery byłyby niższej jakości lub metody sprzedaży nie odpowiadały lokalnym zwyczajom³⁸.

W orzecznictwie francuskim idea degradacji wizerunku znaku pojawiła się również w wyroku z 26.6.1974 r. wydanym przez Sąd Apelacyjny w Nancy, dotyczącym znaku towarowego „Anne de Solène”³⁹. W świetle orzeczenia uprawniony do sławnego znaku ma interes w jego obronie nie tylko przed uzurpacją przez bezpośredniego konkurenta, ale także przed użyciem, które prowadzi do degradacji przez wywołanie wątpliwości co do pochodzenia, natury czy jakości towaru i do utraty w następstwie banalizacji siły atrakcyjnej przez znak, który

³⁵ Wyr. Trib. com. w Seine z 5.1.1940 r., Ann. propr. ind. 1940–1948, s. 289, „Waterman”.

³⁶ Odnosnie do tego wyroku zob. R. Perent, Marques notoirement connues, s. 160–161.

³⁷ Wyr. CA w Bourges z 28.1.1958 r., PI 1959, s. 32, „Singer”.

³⁸ Zob. również wyr. CA w Paryżu z 3.11.1958 r., Ann. propr. ind. 1959, s. 24, „Lu”. Zgodnie z wyrokiem nie można tolerować, by osoby trzecie mogły, powołując się na wąsko rozumianą zasadę specjalizacji, korzystać z renomy znaku cieszącego się wielką sławą, w celu sprzedaży pod tą nazwą towarów mniej lub bardziej podobnych kupującym zmylonym co do ich pochodzenia, i tym samym zmniejszać wartość znaku towarowego w następstwie używania zbyt częstego i zbyt zróżnicowanego, czy wywoływać jeszcze większą szkodę, gdy sprzedawane przedmioty nie są jednakowej jakości.

³⁹ Wyr. CA w Nancy z 26.6.1974 r., Ann. propr. ind. 1975, s. 161, JCP 1975, s. 18178, z głosem G. Bonet, „Anne de Solène”.

był uważany za znak prestiżowy⁴⁰. Szkoda dla wizerunku znaku stanowi centralny punkt orzeczenia⁴¹.

20. Szkoda polegająca na osłabieniu wizerunku znaku na skutek zaistnienia ryzyka konfuzji *sensu largo* podlegała sankcjom także w innych krajach. Jak podnosił J. Wolff, pomimo stosowania przez sądy niemieckie koncepcji rozwodnienia, którą omówimy poniżej, sądy jeszcze częściej opierały rozstrzygnięcia dotyczące uzurpacji znaków sławnych, odwołując się do koncepcji ryzyka konfuzji w szerokim znaczeniu, przejawiającym się w wyobrażeniu odbiorców o istnieniu związków pomiędzy przedsiębiorstwami. Szkoda dla uprawnionego do znaku sławnego wyrażała się w wyrządzeniu uszczerbku dla reputacji znaku w sytuacji, w której towary osoby trzeciej były gorszej jakości⁴².

Idea degradacji wizerunku znaku związana z ryzykiem konfuzji *sensu largo* była również obecna w orzecznictwie holenderskim. Zgodnie z wyrokiem z 8.12.1948 r. użycie znaku papierosów „Players” przez producenta słodczy w kształcie papierosów, pomimo braku konfuzji, szkodziło renomie znaku z uwagi na fakt, że opakowanie słodczy było złej jakości. Podobnie w orzeczeniu z 5.5.1953 r. użycie znaku „Lucky Smile” dla gum do żucia zostało uznane za wyrządzające szkodę uprawnionemu do znaku „Lucky Strike”, jeśli towary pozwanego były gorszej jakości. W świetle wyroku towary uprawnionego do znaku „Lucky Strike” utraciłyby poważanie w oczach odbiorców, w konsekwencji sprzedalby on ich mniej niż wcześniej. Wartość znaku uległaby zatem zmniejszeniu, bowiem znak miałby mniejsze oddziaływanie reklamowe⁴³.

2. Szkoda dla siły atrakcyjnej znaku towarowego pomimo braku ryzyka konfuzji

21. Drugi rodzaj przypadków użycia znaków renomowanych, które podlegały sankcjom poza granicami specjalizacji stanowią hipotezy, w których, pomimo nieistnienia ryzyka konfuzji u odbiorców, przypisanie sławnego znaku do towaru osoby trzeciej wyrządzało szkodę dla siły atrakcyjnej znaku. Przykłady te obejmują dwie formy szkody dla znaku, które w doktrynie często określa się mianem „rozwodnienia” (zob. pkt A) oraz „degradacji” (zob. pkt B).

⁴⁰ Odnosnie do tego wyroku zob. H. Portet, Les marques notoirement, s. 192.

⁴¹ W nowszym orzecznictwie zob. wyr. CA w Paryżu z 21.2.1989 r., PIBD 1989, Nr 461, III, s. 450, „American Express”, dotyczący używania znaku towarowego „American Express” dla ubrań. Zgodnie z wyrokiem takie wykorzystanie renomy znaku prowadzi do zmniejszenia jego prestiżu.

⁴² J. Wolff, Non-competing goods, s. 588.

⁴³ Za: L. Wichers Hoeth, Étude comparative, s. 144–145.

Koncepcje te są u źródła dwóch postaci naruszenia prawa do znaku renomowanego, które dzisiaj ustawodawca obejmuje sankcjami – szkody dla odróżniającego charakteru i szkody dla renomy znaku. Choć sądy częściej orzekają dziś degradację, wykażemy, że początki rozszerzonej ochrony znaku towarowego wiążą się przede wszystkim z teorią rozwodnienia.

A. Rozwodnienie znaku towarowego

22. Teoria rozwodnienia pozwala przyznać szczególną ochronę znakowi renomowanemu przeciw banalizacji charakteru odróżniającego. Początkowo koncepcja pojawiła się w orzecznictwie niemieckim (zob. pkt a). Później została rozwinięta w doktrynie anglosaskiej (zob. pkt b) i odniosła pewien sukces w innych krajach europejskich (zob. pkt c). Wypada podkreślić, że idea rozwodnienia wychodzi z założenia, że nie istnieje ryzyko konfuzji co do pochodzenia towarów⁴⁴. Tymczasem zobaczymy, że koncepcja ta została w pewnym sensie wynaturzona przez orzecznictwo w niektórych krajach, które łączyło rozwodnienie z ryzykiem konfuzji *sensu largo*.

a. Źródła teorii rozwodnienia w orzecznictwie niemieckim

23. Teoria rozwodnienia ma swoje źródło w orzecznictwie niemieckim z lat 20. XX w. Wypada w szczególności przywołać orzeczenia z 11.4.1923 r. dotyczące użycia słynnego znaku perfum „4711” przez producenta pończoch oraz z 11.9.1924 r. dotyczące reprodukcji znaku „Odol”, znanego w odniesieniu do płynów do mycia zębów, przez producenta sztućców⁴⁵. W obu sprawach nie było mowy o ryzyku konfuzji⁴⁶. Sąd w sprawie „Odol” uznał, że „Odol” stanowi w rzeczywistości slogan (*Schlagwort*), który zdobył siłę reklamową wykraczającą poza zwyczajową rolę znaków towarowych, tak że ktokolwiek widzi lub słyszy słowo „Odol”, myśli o płynach do mycia zębów. Uprawniony do znaku ma zatem interes w tym, aby znak nie został rozwodniony. Znak utraciłby bowiem swoją siłę reklamową, gdyby każdy mógł go używać dla oznaczenia różnych towarów, choćby były one niepodobne. W ocenie sądu takie przywłaszczenie owoców cudzej pracy jest sprzeczne z uczciwymi zwyczajami. Gdyby każdy mógł używać wyrażenia „Odol”, znak „Odol” utraciłby wartość

⁴⁴ L. Wichers Hoeth, *Étude comparative*, s. 150; D. Brandt, *La protection élargie*, s. 155. Por. E.D. Offner, *International trademark protection*, Nowy Jork 1965, s. 75.

⁴⁵ Za: L. Baeumer, *La protection de la marque de haute renommée en droit français et en droit allemand*, *Rev. Inter. Dr. Comparé* 1962, s. 550.

⁴⁶ R. Perent, *Marques notoirement*, s. 167.

dla uprawnionego⁴⁷. W cytowanych orzeczeniach użycie słynnych oznaczeń przez osoby trzecie podlegało sankcjom z powodu istnienia ryzyka rozwodnienia charakteru odróżniającego znaków (*Verwässerung*). To orzecznictwo pozwoliło niemieckiej doktrynie rozwinąć teorię *Verwässerungsgefahr*, czyli niebezpieczeństwa rozcieńczenia znaków cieszących się renomą⁴⁸.

Pojęcie rozwodnienia pojawiło się na nowo w orzecznictwie niemieckim po II wojnie światowej w wyroku z 14.5.1952 r. dotyczącym uzurpacji znaku „Kaffee Hag”⁴⁹. W tę linię orzeczniczą wpisuje się również wyrok niemieckiego Sądu Federalnego z 11.11.1955 r. w sprawie „Magirus”. Sąd stwierdził w nim, że ryzyko osłabienia znaku nie jest związane z niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd, które mogłoby zostać wywołane u odbiorców na skutek użycia podobnych oznaczeń. Znaki cieszące się wysoką renomą, czyli ogólnie znane poza kręgiem kupujących, muszą podlegać ochronie, nawet jeśli nie istnieje ryzyko konfuzji u odbiorców z racji różnic pomiędzy towarami, przed użyciem znaków identycznych i podobnych. Ich użycie może bowiem wyrządzić szkodę dla unikalności znaku towarowego na rynku i w konsekwencji dla siły jego przyciągania, którą ten zawdzięcza owej unikalności⁵⁰.

b. Rozwój teorii rozwodnienia w doktrynie anglosaskiej

24. Teoria rozwodnienia została następnie rozwinęta w doktrynie anglosaskiej przez amerykańskiego prawnika *F. Schechtera*, który w słynnym artykule z 1927 r. opowiedział się za przyznaniem szczególnej ochrony znakom towarowym mającej na celu zachowanie ich charakteru odróżniającego niezależnie od ryzyka konfuzji w świadomości odbiorców. *F. Schechter* podkreślał, że obok podstawowej funkcji, jaką pełni znak towarowy, polegającej na wskazywaniu handlowego pochodzenia towarów, znak ma również na celu stymulowanie zakupów przez wpływ na wybory konsumentów. Autor uznał klasyczną ochronę znaku towarowego za nieadekwatną, bowiem ignorując ten podstawowy aspekt istoty znaku⁵¹. Za archaiczne *F. Schechter* uznawał założenie, zgodnie z którym prawo znaków towarowych miało opierać się na ochronie funkcji odróżniającej i że w konsekwencji uprawniony mógł ponieść szkodę

⁴⁷ Zob. *G. Dassas*, L'élargissement de la protection, s. 155. Odnośnie do tego wyroku zob. również *J. Wolff*, Non-competing goods, s. 588.

⁴⁸ Zob. *L. Baeumer*, La protection de la marque, s. 550–551.

⁴⁹ Za: *M.-A. Pérot-Morel*, L'extension de la protection des marques notoires, RTD com. 1966, s. 33.

⁵⁰ Za: *R. Perent*, Marques notoirement, s. 171.

⁵¹ *F.-I. Schechter*, The rational basis of trademark protection, Harv. L. Rev. 1927, vol. XL, s. 818.

wyłącznie w przypadku zaistnienia ryzyka konfuzji. Podnosił, że w nowoczesnej gospodarce znak towarowy ma za zadanie już nie wskazanie handlowego pochodzenia towaru, ale wytworzenie i utrzymanie nawyku (*creation and retention of custom*) wśród klientów⁵².

Tym samym *F. Schechter* stwierdził, że użycie znaku przez nie-konkurentów może być równie szkodliwe dla uprawnionego. Szkodę stanowić miało rozwodnienie (*whittling away*) znaku towarowego. Wedle autora im bardziej znak jest odróżniający lub unikalny, tym mocniej oddziałuje na odbiorcę, w konsekwencji tym bardziej uzasadniona jest potrzeba ochrony przed osłabieniem skojarzenia znaku z towarem, dla którego ten był początkowo używany⁵³. Należy jednak zaznaczyć, że *F. Schechter* proponował wzmocnioną ochronę niekoniecznie dla znaków sławnych, ale dla znaków „wymyślonych, arbitralnych lub fantazyjnych”⁵⁴.

25. Koncepcja *F. Schechtera* była wielokrotnie krytykowana w doktrynie anglosaskiej za próbę tworzenia prawa własności do znaku „wymyślonego, arbitralnego lub fantazyjnego”, na wzór prawa autorskiego czy patentu⁵⁵. W ocenie *J. Wolffa* teoria *F. Schechtera* była nazbyt rewolucyjna, bowiem prowadziła do porzucenia przesłanki ryzyka konfuzji, na której oparte było amerykańskie prawo znaków towarowych oraz nieuczciwej konkurencji. Autor uważał, że ten sam cel mógł być osiągnięty, opierając się na koncepcji ryzyka konfuzji *sensu largo*, którą w orzecznictwie amerykańskim zastosowano w sprawie „Vogue” czy w orzecznictwie angielskim w sprawie „Kodak”⁵⁶.

Pomimo głosów krytycznych wobec teorii *F. Schechtera*, w znaczącym stopniu wpłynęła ona na rozwój koncepcji rozwodnienia, którą ostatecznie przyjął ustawodawca. Zresztą przywołanie prac *F. Schechtera* przez rzecznika general-

⁵² Tamże, s. 822.

⁵³ Tamże, s. 825.

⁵⁴ Koncepcja ta została niedawno zaaprobowana przez jednego z autorów, który podważa zasadę specjalizacji i uważa, że każdy znak unikalny powinien cieszyć się całkowitą ochroną przed użyciem dla wszelkich towarów. *D. Friedmann*, The uniqueness of the trade mark: a critical analysis of the specificity and territoriality principles, EIPR 2016, vol. 38, Nr 11, s. 677 i n.

⁵⁵ Zob. *I. Simon Fhima*, Dilution by blurring: a conceptual roadmap, IPQ 2010, Nr 1, s. 48 i n. Autorka przedstawia różne teorie ochrony znaków renomowanych wypracowane w doktrynie anglosaskiej.

⁵⁶ *J. Wolff*, Non-competing goods, s. 602–603. Na temat spraw „Vogue” i „Kodak” zob. wyżej Nb. 17.

nego F.G. Jacobsa w sprawie „Adidas Salomon”, jako pierwszego autora, który opisał teorię rozwodnienia, świadczy o jego znaczeniu⁵⁷.

26. W Stanach Zjednoczonych jedną z pierwszych spraw, w których sąd odwołał się do koncepcji rozwodnienia, była sprawa „Tiffany”, w której słynny producent biżuterii pozwał producenta filmowego. Sąd, wyraźnie zainspirowany pracami F. Schechtera, podkreślił, że w tego typu sprawach, dotyczących użycia znaków dla towarów niekonkurencyjnych, szkoda polegała na stopniowej banalizacji lub też rozproszeniu tożsamości (*gradual wittling away or dispersion of the identity*) znaku towarowego⁵⁸.

27. Do teorii F. Schechtera nawiązał następnie R. Callmann, który podkreślił różnice pomiędzy hipotezą ryzyka konfuzji oraz rozwodnienia i zaproponował stosowanie koncepcji rozwodnienia w braku niebezpieczeństwa pomyłki co do pochodzenia towarów. Według tego niemiecko-amerykańskiego autora rozwodnienie polega na zacieraniu się znaku, co prowadzi powoli, lecz skutecznie do zniszczenia unikalności i wyjątkowości znaku, w efekcie osłabiając jego siłę reklamową⁵⁹. W ślad za F. Schechterem, R. Callmann ograniczał ochronę charakteru odróżniającego znaków sławnych do znaków unikalnych i silnie dys-
tynktywnych⁶⁰.

c. Recepcja teorii rozwodnienia w Europie

28. Poza Niemcami koncepcja rozwodnienia cieszyła się pewnym powodzeniem też w innych krajach europejskich. Doskonały przykład wyroku, w którym zastosowana została teoria rozwodnienia, odnajdujemy w polskim orzecznictwie okresu międzywojennego. W wyroku z 4.10.1938 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uznał powództwo uprawnionego do znaku przedstawiającego młynek do kawy zarejestrowanego dla kawy przeciw producentowi nici do szycia, który użył oznaczenia⁶¹. Z uwagi na długoletnią eksploatację

⁵⁷ Opinia rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w sprawie C-408/01, „Adidas Salomon”, pkt 37. Ponadto rzecznik generalny przywołał tytułem przykładu amerykański model ochrony przed rozwodnieniem. W doktrynie amerykańskiej ten fragment opinii został uznany za zaskakujący, bowiem F. Schechter oparł swoją koncepcję na orzecznictwie niemieckim. Zob. J.T. McCarthy, *Dilution of a trademark: European and United States law compared*, TMR 2004, Nr 94, s. 1165–1166.

⁵⁸ Za: D.S. Welkowitz, *Trademark dilution*, s. 10. Przy czym warto zauważyć, że w wyroku „Tiffany” pojawia się również kwestia ryzyka konfuzji. Zob. J. Wolff, *Non-competing goods*, s. 601–602.

⁵⁹ *The dilution presages a process of attrition that slowly but surely destroys the uniqueness or singularity of a trademark* – R. Callmann, *Unfair competition*, s. 448.

⁶⁰ Tamże, s. 461.

⁶¹ Wyr. SO w Nowym Sączu z 4.10.1938 r., WUP 1938, Nr 12, poz. 93, IC 180/28, PI 1939, s. 99.

znaku sąd uznał znak za powszechnie znany i mogący wskazywać pochodzenie towaru od uprawnionego, by następnie stwierdzić, że szkoda, jaką uprawniony mógł ponieść, polegała na rozwodnieniu siły przyciągania znaku. Zgodnie z wyrokiem wizerunek młynka do kawy utraci swoją siłę odróżniającą, jeśli będzie używany przez różne przedsiębiorstwa dla oznaczenia towarów o różnym charakterze. W konsekwencji zachodzi ryzyko rozcieńczenia odróżniającego charakteru znaku⁶². Sąd zastosował w sposób przykładowy koncepcję rozwodnienia. Wartość atrakcyjna znaku jest tu bowiem powiązana z jego znajomością wśród odbiorców, a nie szczególnym wizerunkiem, jaki znak miałby reprezentować. Szkoda polega przy tym wyrażnie na banalizacji charakteru odróżniającego znaku.

29. Jak zauważył *D. Brandt*, w przeciwieństwie do orzecznictwa innych krajów, w tym orzecznictwa niemieckiego, sądy francuskie stosowały teorię rozwodnienia wąsko, jedynie jako konsekwencję ryzyka konfuzji⁶³. Tymczasem francuska doktryna trafnie opisywała istotę rozwodnienia. *M.-A. Pérot-Morel* tłumaczyła, że w razie równoczesnego używania znaku, nawet pomimo braku ryzyka konfuzji, dochodzi do zniekształcenia skojarzeń, na których opiera się wartość znaku towarowego. W istocie, jeśli jedno oznaczenie odnosi się do wielu towarów o różnej naturze, skojarzenie, jakie znak spontanicznie wywołuje w świadomości obiorcy, a tym samym siła oddziaływania znaku, ulega znacznemu osłabieniu. Ponadto fascynacja, jaką wywołuje unikalność znaku, zanika, gdy znak staje się oznaczeniem używanych powszechnie. To co banalne nie ma bowiem takiej samej siły przyciągania. W konsekwencji wartość znaku ulega zmniejszeniu⁶⁴.

Nawiązanie do koncepcji rozwodnienia można odnaleźć w wyroku Sądu Apelacyjnego w Paryżu z 3.11.1958 r. dotyczącym sprawy, w której uprawniony do sławnego znaku ciastek „Lu” pozwał producenta sucharków używającego oznaczenia „Luc”⁶⁵. W świetle wyroku jest nie do zaakceptowania, by osoby trzecie mogły korzystać z renomy znaku cieszącego się powszechną znajomością w celu sprzedaży własnych towarów kupującym wprowadzonym w błąd co do pochodzenia, osłabiając tym samym wartość znaku poprzez zbyt częste i zbyt zróżnicowane używanie oznaczenia.

⁶² Na temat tego wyroku zob. *D. Brandt*, La protection élargie, s. 185–186; *J. Piotrowska*, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001, s. 178.

⁶³ *D. Brandt*, La protection élargie, s. 137 i n.

⁶⁴ *M.-A. Pérot-Morel*, L'extension de la protection, s. 30.

⁶⁵ Wyr. CA w Paryżu z 3.11.1958 r., Ann. propr. ind. 1959, s. 24, „Lu”. Zob. *G. Dassas*, L'élargissement de la protection, s. 176.