

JOANNA BUCHALSKA

OCHRONA RENOMOWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO.  
UWAGI NA GRUNCIE WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO I CSK 778/15

W glosowanym wyroku Sąd Najwyższy dokonał interpretacji dwóch istotnych zagadnień związanych z ochroną wspólnotowych znaków towarowych<sup>1</sup> oraz zakresu ich ochrony. Pierwsze z nich dotyczy zakresu ochrony znaków towarowych składającego się z koloru *per se*. Drugie zaś zagadnienie dotyczy różnicy w treści art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej<sup>2</sup> w odniesieniu do treści art. 9 ust. 1 lit. c<sup>3</sup> rozporządzenia nr 207/2009<sup>4</sup> wobec ochrony renomowanych znaków towarowych. Przedmiotem omawianej glosy będzie drugie ze wskazanych zagadnień, bowiem podkreśla ono różnice pomiędzy systemem prawa polskiego i unijnego oraz jest szczególnie istotne wobec prowadzenia postępowania

---

Dr JOANNA BUCHALSKA – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa; e-mail: [jbuchalska@kozminski.edu.pl](mailto:jbuchalska@kozminski.edu.pl)

<sup>1</sup> Obecnie unijny znak towarowy na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2017 r., poz. 776 [dalej cyt.: p.w.p.].

<sup>3</sup> Art. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 11 rozporządzenia nr (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r., Dz. U. UE. L 2015.341.21, zmieniającego rozporządzenie z dniem 23 marca 2016 r., obecnie odpowiada mu art. 9 ust. 2 lit. c.

<sup>4</sup> Obecnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), kwestia ta uregulowana jest w art. 9 ust. 2 lit. c.

dotyczącego naruszenia znaków renomowanych, w tym w szczególności zakresu i możliwości powołania dowodów.

Zagadnienie rozważane przez Sąd Najwyższy dotyczyło różnicy w treści przepisów art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. i art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 207/2009 odnoszących się do ochrony znaków renomowanych. Na wstępie wskazać należy zakres ochrony, jaki przypisywany jest renomowanemu znakowi towarowemu. Znaki te w polskim ustawodawstwie mają krótszą historię niż, np. w prawie francuskim, bowiem powstanie tego znaku jest charakterystyczne dla państw posiadających wolny rynek gospodarczy<sup>5</sup>. Kwestia definiowania pojęcia znaku renomowanego była podejmowana wielokrotnie i została wyrażona w orzecznictwie unijnym<sup>6</sup>. W przypadku korzystania z renomy wskazuje się, że dochodzi do niej również wtedy, gdy osoba trzecia próbuje działać w cieniu renomy znaku, korzystając bez ponoszenia nakładów finansowych z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu. Dyskusyjne pozostaje jednak, czy pojęcie renomowanego znaku towarowego powinno być utożsamiane z prestiżem, jakością i luksusem<sup>7</sup>, wskazując, że renome stanowi ogół „pozytywnych wyobrażeń klientów o wyrobach i usługach kojarzonych z danym podmiotem”<sup>8</sup>, czy też stanowi odpowiednik znaku znanego tylko części odbiorców, jednakże na znaczącej części terytorium<sup>9</sup>. Korzystając bowiem ze słownikowego wyjaśnienia pojęcia „renomowany”, podkreślane jest jego dobre imię – „ustalony dobrym imieniem, chwalony, sławny”<sup>10</sup>, „rozgłos, wziętość sła-

---

<sup>5</sup> M. BOHACZEWSKI, *Pojęcie znaku towarowego powszechnie znanego oraz renomowanego na tle code de la propriété intellectuelle oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej*, „Przeгляд Prawa Handlowego” 11 (2012), s. 38.

<sup>6</sup> Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r., sygn. akt C-487/07, L'Oréal SA, Zb. Orz. 2009, s. I-5185; por. M. NAMYSŁOWSKA, *Glosa do wyroku TS z dnia 18 czerwca 2009 r., C-487*, LEX; M. KULIKOWSKA, *Ochrona renomowanego znaku towarowego w prawie wspólnotowym – na podstawie orzecznictwa ETS*, „Glosa” 2 (2009), s. 99.

<sup>7</sup> Por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2009 r., sygn. akt II CSK 541/08, LEX nr 500147; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2007 r., sygn. akt II CSK 428/06, LEX nr 278685; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt II GSK 359/07, www.orzeczeniainsa.gov.pl; BOHACZEWSKI, *Pojęcie znaku*, s. 33; W. KATNER, *Komentarz do art. 55<sup>1</sup>*, [w:] *Kodeks Cywilny. Część Ogólna*, red. M. Pyziak–Szafnicka, P. Księżak, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2014, s. 587.

<sup>8</sup> J. MARCINKOWSKA, S. STANISŁAWSKA–KLOC, *Ochrona oznaczeń indywidualizujących wykorzystywanych w adresach internetowych – wybrane zagadnienia*, [w:] *Internet 2000. Prawo – Ekonomia – Kultura*, red. R. Skubisz, Lublin: Verba 2000, s. 25.

<sup>9</sup> Por. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 września 1999 r., sygn. akt C-375/97, Chevy, Zb. Orz. 1999, s. I-5421, pkt 25, R. SKUBISZ, *Kolizja późniejszego znaku towarowego z wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym. Glosa do wyroku TS z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07*, „Europejski Przeгляд Sądowy” 2 (2009), s. 33-38.

<sup>10</sup> M. ARCT, *Słownik wyrazów obcych*, Warszawa: M. Arct 1913, s. 855.

wa”<sup>11</sup>, „znany z dobrej strony, wzięty”<sup>12</sup>, „cieszący się uznaniem, powodzeniem”<sup>13</sup>, „markowy, uznany”<sup>14</sup>.

Znak renomowany staje się również często znakiem pewnego symbolu, wysokiej jakości utożsamianej z konkretnym prestiżem<sup>15</sup>. W polskiej literaturze<sup>16</sup> i częściowo w judykaturze<sup>17</sup> wskazuje się słuszną obecnie tendencję, że nie należy utożsamiać znaku renomowanego z towarami luksusowymi. Przyjmowanie powyższego stanowiska stanowi istotny element w zakresie oceny renomy znaków towarowych i ich naruszania. „Dobra sława, renoma, zaufanie do znaku towarowego jest wartością samą w sobie”<sup>18</sup>. „Znak o uznanej renomie to ten, który jest symbolem potwierdzonej jakości towaru. Krąg nabywców, w oczach których znak zdobył uznanie z tego powodu nie ma decydującego znaczenia”<sup>19</sup>. Bezsporne jest również to, że renoma przedsiębiorstwa stanowi dobro osobiste przedsiębiorstwa, tak jak dobra sława osoby fizycznej, i stanowić może niematerialny składnik majątkowy przedsiębiorstwa<sup>20</sup>. Zdaniem J. Piotrowskiej, ocena renomy znaku towarowego polega na przeanalizowaniu kilku kwestii, takich jak: udział w rynku; zasięg i długotrwałość reklamy produktów sygnowanych danym oznaczeniem; terytorialny i czasowy zasięg używania znaku; licencje udzielone na

<sup>11</sup> W. DOROSZEWSKI, *Słownik Poprawnej Polszczyzny*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980, s. 631.

<sup>12</sup> J. TOKARSKI, *Słownik Wyrazów Obcych PWN*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980, s. 640.

<sup>13</sup> W. GŁUCH, *Słownik Wyrazów Obcych*, Wrocław: Europa 2002, s. 508.

<sup>14</sup> *Słownik Synonimów*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2007, s. 282; M. SZYM-CZAK, *Słownik Języka Polskiego*, t. III, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1989, s. 44.

<sup>15</sup> R. SKUBISZ, *Naruszenie prawa z rejestracji renomowanych znaków towarowych (w świetle dyrektywy o znakach towarowych)*, [w:] *Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza Pionka*, red. A. Łazowski, R. Ostrihansky, Kraków: Zakamycze 2005, s. 429.

<sup>16</sup> TENŻE, *Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2008 r., II GSK 359/07*, „Przegląd Sądowy” 4 (2009), s. 143; M. KUBIAK, *Komentarz do art. 296*, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016, s. 821; A. TISCHNER, *Komentarz do art. 296*, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2014, s. 1419.

<sup>17</sup> Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2009 r., sygn. akt IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009, Nr 3, poz. 85; odmiennie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2011 r., sygn. akt IV CSK 393/10, OSN 2011, Nr 11, poz. 127.

<sup>18</sup> J. PIOTROWSKA, *Renomowany znak towarowy. Analiza pojęcia, formy naruszenia interesu uprawnionego, ochrona w prawie polskim*, [w:] *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*, red. T. Szymanek, Warszawa: Polska Izba Rzeczników Patentowych 2001, s. 115.

<sup>19</sup> A. SZEWC, *Przedmioty własności przemysłowej (przedmioty ochrony)*, [w:] A. SZEWC, G. JYŻ, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2011, s. 124-125.

<sup>20</sup> J. DOMINOWSKA, *Naruszenie renomy przedsiębiorcy przez nieuprawnione korzystanie z jego oznaczeń indywidualizujących*, „Państwo i Prawo” 7 (2013), s. 68.

używanie znaku; jakość oznaczanych towarów; wartość danego oznaczenia w ocenach niezależnych instytucji finansowych; rozkład nakładów poniesionych w związku z promocją znaku; relacja cenowa do towarów substytucyjnych; czy (i w jakim zakresie) znak ten używany jest przez osoby trzecie<sup>21</sup>.

W odniesieniu do znaku renomowanego szczególnie istotne jest to, że obok tradycyjnych funkcji znaku, takiej jak reklamowa, odróżniająca czy jakościowa, podkreśla się, że znak ten posiada również funkcję inwestycyjną. W wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 września 1999 r., stwierdzono, że przy ocenie renomy należy uwzględnić również „wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z jego promocją”<sup>22</sup>. Pozycja rynkowa renomowanych znaków towarowych jest szczególna – „stymulują one w sposób szczególny intensywny zbyty towarów lub usług. Przekazują one bowiem, obok informacji właściwych każdemu znakowi towarowemu, także różnego rodzaju sygnały i wywołują emocje i asocjacje korzystne dla towarów pod tym znakiem. Dlatego ich wartość rynkowa jest niekiedy bardzo wysoka”<sup>23</sup>. Znak towarowy staje się renomowany w wyniku wieloletnich wysiłków i inwestycji ze strony właściciela<sup>24</sup>. Na ochronę znaków renomowanych powołuje się zarówno art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., jak również rozporządzenie Rady nr 207/2009 w art. 9 ust. 1 lit b. i c oraz rozporządzenie Rady nr 207/2009 w art. 9 ust. 2 lit. c, zmienionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424.

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega 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. Artykuł ten stosuje się do przypadków „zamazów» na zarejestrowane znaki towarowe dokonywane poza granicami podobieństwa towarów”<sup>25</sup>. Jak podkreśla się w doktrynie, artykuł ten odnosi się do samej możliwości faktycznego niebezpieczeństwa, nie jest zaś wymagane wy-

<sup>21</sup> J. PIOTROWSKA, *Renomowane znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2001, s. 74.

<sup>22</sup> Sygn. akt C-375/97. Wersja w języku polskim dostępna w: *Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*, red. R. Skubisz, Warszawa: Wolters Kluwer 2015, s. 159.

<sup>23</sup> R. SKUBISZ, *Czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego*, [w:] *Abiit, non obit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD*, red. A. Dębiński, P. Stanisław, T. Barankiewicz [i in.], Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 1287.

<sup>24</sup> Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 22 maja 2012 r., sprawa T-570/10, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

<sup>25</sup> TISCHNER, *Komentarz do art. 296*, s. 1418.

kazanie skutku<sup>26</sup>. Stopień podobieństwa pomiędzy znakami wskazany w tym artykule jest niski. Wystarczy bowiem jedynie przywołanie na myśl wcześniejszego znaku towarowego, kojarzenie z nim lub jedynie łączenie<sup>27</sup>. Wobec tego, zakres ochrony, która przyznawana jest znakom renomowanym jest szerszy, niż ochrona niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w przypadku pozostałych znaków, uzasadnione to jest szczególną wartością znaków renomowanych<sup>28</sup>.

Zjawisko takie występować zaś często może w obrocie gospodarczym podobnych znaków towarowych i „będzie wiązać się z czerpaniem z renomy, pasożytnictwem, rozwodnieniem znaku, przenoszeniem na znak renomowany negatywnych doświadczeń w przypadku, gdy towary z podobnym oznaczeniem będą gorszej jakości”<sup>29</sup> lub gdy występuje tzw. „jeżdżenie na gapę”, służące korzystaniu z uzyskanej przez znak renomy<sup>30</sup>. A. Tischner, na wzór poglądów doktryny i judykatury unijnej, wyróżnia trzy przypadki, kiedy używanie znaku może:

- a) prowadzić do czerpania korzyści z odróżniającego charakteru znaku lub
- b) wyrządzić szkodę zdolności odróżniającej, lub
- c) naruszyć renomę tego znaku, przez osłabienie znaku, erozję lub jego rozmycie<sup>31</sup>.

Jednocześnie, Autorka – odnosząc się do orzecznictwa unijnego – podnosi, że w przypadku naruszenia renomowanego znaku towarowego „wykazać należy zmianę zachowania rynkowego przeciętnego konsumenta, będącą konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego, lub duże prawdopodobieństwo, że taka zmiana nastąpi w przyszłości”<sup>32</sup>. Podobnie twierdzi R. Skubisz, który wskazuje, że do tego z naruszeniem znaku towarowego wymagany jest związek myślowy<sup>33</sup>. Jednakże, nie wystarcza już sama możliwość powstania związku pomiędzy oznaczeniem osoby trzeciej a renomowanym znakiem towarowym<sup>34</sup>. Zgodnie z orzecznictwem unijnym, dzięki przypisaniu wizerunku wcześniejszego znaku towarowego lub cech, które ten znak reprezentuje, towarom oznaczonym identy-

<sup>26</sup> KUBIAK, *Komentarz do art. 296*, s. 820.

<sup>27</sup> G. TYLEC, *Komentarz do art. 296*, [w:] T. DEMENDECKI, A. NIEWĘGŁOWSKI, J.J. SITKO [I IN.], *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa: Wolters Kluwer 2015, s. 1169.

<sup>28</sup> TISCHNER, *Komentarz do art. 296*, s. 1418.

<sup>29</sup> KUBIAK, *Komentarz do art. 296*, s. 820.

<sup>30</sup> Por. wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2012 r., sygn. akt T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

<sup>31</sup> Por. TISCHNER, *Komentarz do art. 296*, s. 1423.

<sup>32</sup> Tamże.

<sup>33</sup> SKUBISZ, *Czerpanie nienależytych korzyści*, s. 1288.

<sup>34</sup> Tamże, s. 1295.

cznym lub podobnym późniejszym znakiem towarowym, mamy do czynienia z oczywistym wykorzystaniem renomy znaku towarowego<sup>35</sup>.

Przesłanki wymienione w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. zostały zdefiniowane w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r., w którym zajęto stanowisko, że w zakresie tej oceny istotna jest sama możliwość uzyskania przez naruszającego nienależnej korzyści lub szkodliwego oddziaływania dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego, nie zaś uzyskanie tych korzyści lub działanie godzące w renomę znaku<sup>36</sup>. Chodzi przy tym o przesłankę o charakterze hipotetycznym, a mianowicie, czy wystarczy sama możliwość czerpania nienależytej korzyści<sup>37</sup> lub uszczerbek w charakterze odróżniającym tego znaku<sup>38</sup>. Jak podkreśla Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 3 października 2007 r., odmiennie, niż w przypadku nierenomowanych znaków towarowych, w odniesieniu do znaków towarowych renomowanych przesłanką zastosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie jest istnienie prawdopodobieństwa powstania konfuzji, a wystarcza jedynie możliwość samego skojarzenia innego znaku ze znakiem renomowanym zarejestrowanym wcześniej, powodujące przyciąganie przez ten pierwszy znak klientów przez pozytywne wyobrażenia przenoszone przez znak renomowany. Wskazać przy tym trzeba, że skojarzenie między znakami występuje wtedy, gdy oznaczenie użyte przez naruszcyciela przywołuje u potencjalnego klienta automatycznie na myśl renomowany znak używany oryginalnie przez uprawnionego nawet wówczas, gdy ów odbiorca świadomy jest faktu całkowitej niezależności obu podmiotów. Gdy przy tym konfrontowane oznaczenia używane są jednocześnie do oznaczania towarów podobnych, to nie istnieje konieczność wykazywania żadnych dodatkowych przesłanek<sup>39</sup>.

Odmiennie, a jednocześnie zgodnie z orzecznictwem unijnym, wypowiada się w tym zakresie Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 kwietnia 2011 r., zgodnie z którym renoma sama w sobie nie jest wartością, zatem dla udzielenia

---

<sup>35</sup> Wyrok Trybunału z dnia 18 czerwca 2009 r., sygn. akt C-487/07, L'Oreal Zb.Orz. 2009, s. 1-5185, pkt 41; wyrok Sądu UE z dnia 7 grudnia 2010 r., sygn. akt T-59/08, Nute Partecipazioni SpA, La Perla Srlv. OHIM (Worldgem Brands Srl), pkt 40, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

<sup>36</sup> Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r., sygn. akt IV CSK 393/10, OSNC 2011/11/127, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2011, Nr 5, poz. 13-14; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt III CSK 300/06, OSNC 2008, Nr 1, poz. 11; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2012 r., sygn. akt IV CSK 23/12, OSP 2013, Nr 708, poz. 79.

<sup>37</sup> Podobnie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2006 r., sygn. akt V CSK 237/06, LEX nr 201179; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2009 r., sygn. akt V CSK 71/09, LEX nr 627240.

<sup>38</sup> Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2010 r., sygn. akt III CSK 120/09, LEX nr 585820.

<sup>39</sup> Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 r., sygn. akt I ACa 767/07, LEX nr 519252.

ochrony renomowanemu znakowi towarowemu na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. należy dodatkowo stwierdzić, że używanie innego (podobnego) znaku towarowego przyniosło naruszającemu nieuzasadnioną korzyść, istniała możliwość jej uzyskania, używanie było szkodliwe lub powstała sama możliwość szkodliwego oddziaływania dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przesłanki te mają charakter normatywny i hipotetyczny. Stwierdzenie, że używanie później innego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę odróżniającego charakteru renomowanego znaku towarowego wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów, dla których ten wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości<sup>40</sup>.

Wobec tego, nawet brak rejestracji znaku towarowego lub jego rejestracja na konkretnym terytorium zgodnie z zasadą specjalności<sup>41</sup>, nie pozbawia znaku towarowego ochrony. Oznaczenia te mogą być chronione na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisów Kodeksu cywilnego. Jest to szczególnie istotne w kontekście używania pewnych oznaczeń, jako znaków towarowych. Najtrudniejszym jednak elementem pozostaje udowodnienie renomy oznaczenia<sup>42</sup>.

Odnosząc się do treści dyrektywy 2008/95 na wstępie podkreślić należy, że przepis ten nie ma charakteru obligacyjnego dla państw członkowskich, jednakże w większości z nich został implementowany w niezmienionej wersji<sup>43</sup>. Zgodnie z art. 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, 89/104/EWG<sup>44</sup>, która została uchylona z dniem 28 listopada 2008 r., każde Państwo Członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy,

---

<sup>40</sup> Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt I ACa 866/10, Apel.-W-wa 2011/3/22.

<sup>41</sup> Szerzej o zasadzie specjalności: J. BUCHALSKA, *Zasada specjalności ograniczająca prawo z rejestracji wzoru przemysłowego*, „Przegląd Prawa Handlowego” 6 (2014), s. 46-52.

<sup>42</sup> Por Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 3168/13, [www.orzeczenia.nsa.gov.pl](http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl)

<sup>43</sup> E. SKRZYDŁO–TEFELSKA, *Renomowany znak towarowy*, [w:] *Własność przemysłowa. Orzecznictwo z komentarzami*, red. R. Skubisz, Warszawa: Wolters Kluwer 2008, s. 611.

<sup>44</sup> Dz. U. UE L z dnia 11 lutego 1989 r. [dalej cyt.: dyrektywa 89/104].

w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. Analogiczne unormowania wskazać można na gruncie obowiązującej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych<sup>45</sup>. Zgodnie z art. 5 ust. 2, każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odróżniającego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe. Jednocześnie w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych<sup>46</sup>, którą będzie się stosować od 15 stycznia 2019 r. mowa w art. 10 ust. 2 lit. c, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa zarejestrowanego znaku towarowego właściciel tego zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług, w przypadku gdy oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym lub do niego podobne niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego.

W przepisie art. 5 ust. 2 dyrektywy nr 2008/95 mówi się natomiast o powstaniu szkody bądź czerpaniu nienależytej korzyści. Dlatego też za właściwą należy uznać szerszą wykładnię wskazanego przepisu, w szczególności w zakresie prowadzenia postępowania dowodowego, zadaniem którego będzie tylko wskazanie istnienia możliwości wywołania szkody<sup>47</sup>. Za zasadne należy bowiem uznać, że w razie dokonywania oceny renomowanego znaku towarowego niezbędnym jest

<sup>45</sup> Dz. U. UE L z dnia 8 listopada 2008 r. [dalej cyt.: dyrektywa 2008/95].

<sup>46</sup> Dz. U. UE L z dnia 23 grudnia 2015 r. [dalej cyt.: dyrektywa 2015/2436].

<sup>47</sup> Podobnie: SKUBISZ, *Naruszenie prawa ochronnego*, s. 1123.



wskazanie samego skojarzenia znaków towarowych pomiędzy relewantnymi odbiorcami<sup>48</sup>.

Za takim stanowiskiem wypowiada się również orzecznictwo europejskie. W wyroku z dnia 14 września 1999 r.<sup>49</sup>, Trybunału Sprawiedliwości wskazał sposób interpretacji przepisu art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, wskazując, że artykuł ten w odróżnieniu od art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 wymaga pewnej znajomości znaku wcześniejszego wśród odbiorców – „w rzeczywistości tylko w przypadku wystarczającej znajomości tego znaku, odbiorcy, skonfrontowani z późniejszym znakiem, mogą skojarzyć obydwa znaki, nawet wówczas, gdy są one używane dla towarów niepodobnych i, w konsekwencji, może być wyrządzona szkoda znakowi wcześniejszemu”<sup>50</sup> „[...] jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy sąd krajowy zdecyduje, że warunek co do istnienia renomy jest spełniony, w odniesieniu zarówno do właściwych odbiorców, jak i przedmiotowego terytorium, musi wówczas przejść do badania drugiego warunku przewidzianego w art. 5 ust. 2 dyrektywy, to znaczy istnienia szkody, bez uzasadnionej podstawy, dla znaku wcześniejszego. Należy w tym miejscu zauważyć, że im silniejsza jest zdolność odróżniająca i renoma znaku wcześniejszego, tym łatwiej będzie można przyjąć istnienie takiej szkody”<sup>51</sup>.

Różnice pomiędzy porównywaniem znaku renomowanego a znaku zwykłego zostały uwypuklone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej z dnia 23 października 2003 r.<sup>52</sup> Zgodnie z tezą tego wyroku „ochrona przyznana na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy nr 89/104 nie jest uzależniona od stwierdzenia takiego stopnia podobieństwa między renomowanym znakiem i oznaczeniem, że istnieje między nimi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd wśród relewantnych odbiorców. Jest wystarczające, aby stopień tego podobień-

---

<sup>48</sup> Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2009 r., sygn. akt IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009, Nr 3, poz. 85; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt III CSK 323/06, LEX nr 274219; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt III CSK 300/06, OSNC 2008, Nr 1, poz. 11; odmiennie: K. SIKORSKI, *Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 323/06*, LEX; K. DOBIEŻYŃSKI, *Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 300/06*, OSNC nr 1/2008, poz. 11; SKUBISZ, *Czerpanie nienależnych korzyści*, s. 1286-1297.

<sup>49</sup> Sygn. akt C-375/97. Wersja w języku polskim dostępna w: *Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*, s. 152 n.

<sup>50</sup> Tamże, s. 159.

<sup>51</sup> Tamże, s. 160; por. wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 26 września 2012 r., sygn. akt T-301/09, Citigroup i Citibank (CITIGATE), [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

<sup>52</sup> Sygn. akt C-408/01. Wersja w języku polskim dostępna w: *Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*, red. R. Skubisz, Warszawa: Zakamycze 2006, s. 281 n.

stwa skutkowało łączeniem oznaczenia ze znakiem przez relewantnych odbiorców<sup>53</sup>; „[...] „w przeciwieństwie do art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy, który może być stosowany tylko, jeżeli istnienie wśród odbiorców niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, art. 5 ust. 2 dyrektywy ustanawia – z korzyścią dla renomowanego znaku towarowego – ochronę, której wdrożenie nie wymaga istnienia takiego niebezpieczeństwa”<sup>54</sup>.

Analogicznie wskazano w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 r.<sup>55</sup> W orzeczeniu tym badano przede wszystkim charakter inwestycyjny renomowanego znaku towarowego oraz jego wpływ na konkurencję. Zadaniem Trybunału, była bowiem ochrona zarówno interesów właściciela znaku renomowanego oraz pogodzenie tych interesów z interesem publicznym nie pozwalającym na naruszenie pozycji dominującej na rynku. Za R. Skubiszem, wskazać można trzy elementy, które należy wykazać podczas oceny naruszenia znaku towarowego. „Po pierwsze, konieczne jest wykazanie istnienia związku myślowego (kojarzenia) pomiędzy zarejestrowanym renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem osoby trzeciej [...] Po drugie, przesłanka wyrządzenia szkody zdolności odróżniającej renomowanego znaku towarowego wyraża się w zachwianiu pozycji rynkowej tego znaku towarowego. Po trzecie wreszcie, uprawnionego obciąża ciężar dowodu dotyczącego wszystkich – z wyłączeniem uzasadnionych podstaw (właściwych powodów) używania późniejszego znaku towarowego – przesłanek naruszenia prawa z rejestracji renomowanego znaku towarowego. Brak stosownego dowodu ze strony uprawnionego z rejestracji powinien wywoływać dla niego negatywne konsekwencje”<sup>56</sup>. Głównym bowiem elementem oceny naruszenia prawa do renomowanego znaku towarowego jest ocena jego skutków<sup>57</sup>.

W odniesieniu do różnicy pomiędzy unormowaniami polskim i unijnymi wprost wypowiada się R. Skubisz. W unormowaniach unijnych w zakresie porównywania znaku renomowanego i znaku, który narusza renomę, użyto trybu oznajmującego – „używanie stanowi nieuprawnione wykorzystywanie odróżniającego charakteru”. W unormowaniach prawa polskiego mowa zaś o możliwości – „może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego”. „Wskazane rozbieżno-

---

<sup>53</sup> Tamże s. 281-282.

<sup>54</sup> Tamże, s. 289.

<sup>55</sup> Sygn. akt C-252/07 Intel, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

<sup>56</sup> SKUBISZ, *Kolizja późniejszego znaku towarowego*, 37.

<sup>57</sup> Por. A. TISCHNER, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, Warszawa: Wolters Kluwer 2008, s. 42.

ści, z punktu widzenia stosowania prawa, ma istotne znaczenie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że łatwiej jest wskazać możliwość (prawdopodobieństwo) pewnego zachowania niż przeprowadzić dowód, że to zachowanie jest już realizowane. Mogłoby to nawet prowadzić do wniosku, że art. 5 ust. 2 dyrektywy nie został właściwie, w tym aspekcie, transportowany do prawa polskiego<sup>58</sup>.

W tym kontekście, Autor odnosi się do orzecznictwa unijnego, a przede wszystkim do rozbieżności w warstwie słownej pomiędzy art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95. W wyroku Trybunału z dnia 18 czerwca 2009 r. wskazano, że używanie identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub podobnego doń oznaczenia bez uzasadnionego powodu [...] powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku towarowego<sup>59</sup>.

Powyższe rozważania konkluduje R. Skubisz, którego zdaniem „w świetle wyroku w sprawie L’Oreal powinna być oceniana regulacja art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., który przewiduje, jako jedną z przesłanek naruszenia, samą możliwość czerpania nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego bądź renomy znaku towarowego. Stanowisko Trybunału przedstawione w tym wyroku pozwala potwierdzić – pomimo mało fortunnej redakcji tego przepisu – jego zgodność z art. 5 ust. 2 dyrektywy. Uprawniony z tytułu rejestracji renomowanego znaku towarowego, domagając się udzielenia ochrony, powinien przedstawić dowody pozwalające na stwierdzenie *prima facie* realnego przyszłego zagrożenia czerpania nienależnej korzyści z renomy lub charakteru odróżniającego swojego znaku towarowego”<sup>60</sup>. Rozwiązując problematykę postępowania dowodowego i art. 6 k.c., wskazuje, że „jeżeli jednak uprawniony przeprowadzi dowód na istnienie tych przesłanek, to dochodzi do przeniesienia ciężaru dowodu i pozwany jest obowiązany wykazać istnienie uzasadnionych podstaw używania przedmiotowego oznaczenia”<sup>61</sup>.

Szczególnie istotna w zakresie znaku renomowanego jest treść art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Z unormowania tego w odniesieniu do art. 5 ust. 2 dyrektywy nr 2008/95 wynika, że zgodnie z prawem polskim w zakresie naruszenia, wskazu-

---

<sup>58</sup> SKUBISZ, *Czerpanie nienależnych korzyści*, s. 1289; Por. TENŻE, *Ingerencja w prawo ochronne na renomowanym znaku towarowym; brak uzasadnionego powodu używania znaku*, [w:] *System prawa prywatnego*, t. XIV B: *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2012, s. 1123.

<sup>59</sup> Wyrok Trybunału z dnia 18 czerwca 2009 r., sygn. akt C-487/07, L’Oreal i inni, Zb. Orz. 2009, s. 1-5185, pkt 34.

<sup>60</sup> SKUBISZ, *Czerpanie nienależnych korzyści*, s. 1290-1291; por. TENŻE, *Naruszenie prawa z rejestracji*, s. 452-453.

<sup>61</sup> TENŻE, *Ingerencja w prawo ochronne*, s. 1129.

je się możliwość nienależytej korzyści lub szkody. Odmierna treść art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. uwarunkowana jest tym, że dyrektywa 89/104 (oraz następne) umożliwiła państwom członkowskim szerszą ochronę dla zarejestrowanego, renomowanego znaku towarowego<sup>62</sup>.

W odniesieniu zaś do treści rozporządzenia 207/2009, na wstępie wskazać należy, że nie ma w polskiej literaturze i doktrynie opracowań dotyczących analizy art. 9 ust. 1 lit. c i art. 8 ust. 5 rozporządzenia 207/2009. Wobec tego, przydatne mogą być wypowiedzi judykatury w tym zakresie, w której utożsamia się dwie przesłanki (wskazane w art. 9 ust. 1 lit. c i art. 8 ust. 5 rozporządzenia 207/2009), nie przyznając im odmiennego charakteru, mimo powoływania się na nie w innym etapie – odpowiednio zgłoszenia lub naruszenia – wspólnotowego (a obecnie unijnego) znaku towarowego<sup>63</sup>. W literaturze zagranicznej odmiennie podkreśla się bowiem, że art. 8 ust. 5 odnosi się do zdolności odróżniającej znaku, w przypadku zaś unormowań art. 9 ust. 1 lit. c mowa o funkcji inwestycyjnej renomowanego znaku towarowego, która ma być „rekompensowana” wobec jego szerszej ochrony<sup>64</sup>.

Wyraźnie wskazać należy, że zarówno w poglądach doktryny i judykatury podkreśla się, że znaki towarowe chronione są wyłącznie przed prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd, a więc samo skojarzenie znaków nie wystarcza dla zakreślenia ochrony<sup>65</sup>. W odniesieniu zaś do znaków renomowanych, o naruszeniu może być mowa również w przypadku wyłącznie skojarzenia pomiędzy znakiem renomowanym a późniejszym. Wobec tego, lepsza znajomość znaku renomowanego skutkować może zwiększeniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w kontekście powiązania znaków<sup>66</sup>.

---

<sup>62</sup> Por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej z dnia 9 stycznia 2003 r., sygn. akt C-292/00, Davidoff, wersja w języku polskim dostępna w *Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej* 2006, s. 189.

<sup>63</sup> Por. np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 października 2005 r., sygn. akt C-405/03, Class International, LEX nr 225793; wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. akt T-477/04, Aktieselskabet af 21. november 2001 v OHMI – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

<sup>64</sup> C. HOWELL, *Intel: a mark of distinction?*, „European Intellectual Property Review” 11 (2007), s. 442; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r., sygn. akt C-487/07, sprawa L’Oreal SA przeciwko Bellure NV, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

<sup>65</sup> PIOTROWSKA, *Renomowane znaki towarowe*, s. 78; K. SZTOBRYN, *Glosa do wyroku TS z dnia 2 września 2010 r., C-254/09 P*, LEX.

<sup>66</sup> M. SIERADZKA, *Czerpanie nienależytej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego*, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 3 (2012), s. 143; wyrok SPI z dnia 22 października 2003 r., sygn. akt T-311/01, Les Éditions Albert René v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), Zb. Orz. 2003, s. II-04625, pkt 42; wyrok

W odniesieniu do wykładni art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia, wypowiedział się jedynie Trybunał w wyroku z dnia 18 lipca 2013 r., badając prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wobec używania koloru zbliżonego do zarejestrowanego znaku towarowego. Pytanie to sformułowano jako: „czy art. 9 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część odbiorców z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, które wykorzystuje ona w tym oznaczeniu, stanowi czynnik istotny dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu”. W ocenie Trybunału, sama okoliczność, że Asda kojarzona jest z kolorem zielonym – kolorem używanym przez nią w oznaczeniach, którym zarzuca się naruszenie praw do znaków towarowych grupy Specsavers, mogłaby w szczególności skutkować zmniejszeniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub skojarzenia tych oznaczeń ze znakami grupy Specsavers, ponieważ właściwy krąg odbiorców mógłby uznać, że użyty w tych oznaczeniach kolor zielony jest charakterystyczny dla Asdy. Zdaniem Trybunału, wobec tego art. 9 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część odbiorców z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, których używa w tym oznaczeniu, stanowi czynnik mający znaczenie dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu<sup>67</sup>.

W wyroku Trybunału z dnia 10 maja 2012 r. uznano, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma jednak obowiązku wykazać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia. W przypadku bowiem, gdy można przewidzieć, że takie naruszenie będzie skutkiem sposobu używania późniejszego znaku towarowego, na jaki właściciel tego znaku może być skłonny się zdecydować, właściciela wcześniejszego znaku towarowego nie można zobowiązać do oczekiwania na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby móc zakazać wspomnianego używania. Dalej Trybunał podniósł, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego

---

sygn. akt T-185/07, CK CREACIONES KENNYA, pkt 33; wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 6 lipca 2012 r., sygn. akt T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

<sup>67</sup> Wyrok Trybunału z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt C-252/12, Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd przeciwko Asda Stores Ltd, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

powinien jednak wykazać okoliczności wskazujące na duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości. Właściciel wcześniejszego znaku nie ma obowiązku wykazać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego, ale musi przedstawić dowody pozwalające na stwierdzenie *prima facie* realnego przyszłego zagrożenia czerpania nienależnej korzyści z renomy lub charakteru odróżniającego swego znaku bądź też działania na ich szkodę, przy czym stwierdzenie to może zostać dokonane na podstawie logicznej dedukcji na podstawie wyników analizy prawdopodobieństwa oraz przy uwzględnieniu praktyk przyjętych w danym sektorze handlu, jak również innych okoliczności danej sprawy”<sup>68</sup>.

Wprost do przedstawionego zagadnienia, wprowadzie na gruncie wcześniej obowiązującego rozporządzenia 40/94, odniesiono się zaś w wyroku Sądu z dnia 19 maja 2011 r.<sup>69</sup>, zgodnie z którym należy w tym zakresie uściślić, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazania zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia jego znaku towarowego. Powinien on jednak przedstawić okoliczności pozwalające na uprawdopodobnienie przyszłego, niemającego charakteru hipotetycznego prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści czy wyrządzenia szkody<sup>70</sup>. W opinii Rzecznika Generalnego Paola Mengozziego, podkreślono, że konieczne jest także, aby właściciel wcześniejszego znaku towarowego przedstawił dowód, że używanie późniejszego znaku lub znaku towarowego „powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę”. W tym celu zobowiązany jest on udowodnić nie tyle istnienie rzeczywistego i aktualnego naruszenia, co raczej „przedstawić okoliczności wykazujące duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości”. Jeżeli taki dowód zostanie przedstawiony, właściciel późniejszego znaku powinien wy-

<sup>68</sup> Wyrok Trybunału z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt C -100/11 P, Helena Rubinstein SNC i L’Oreal v. OHIM, pkt 93; zob. wyrok Sądu z dnia 22 marca 2007 r., sygn. akt T-215/03 Sigla przeciwko OHIM – Elleni Holding (VIPS), Zb. Orz. s. II-711, pkt 36–42 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2012 r., sygn. akt T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

<sup>69</sup> Sygn. akt T-580/08, [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

<sup>70</sup> Por. K. SZTOBRYN, *Glosa do wyroku S(PI) z dnia 19 maja 2011 r., T-580/08*, LEX wraz z powołanym tam orzecznictwem, tj. wyrok Trybunału Sprawiedliwości, sygn. akt C-252/07 Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd., Zb. Orz. 2008, s. I-8823, pkt 71 oraz wyrok Sądu z dnia 25 marca 2009 r., sygn. akt T-21/07 L’Oréal przeciwko OHIM – Spa Monopole (SPALINE), niepublikowany w Zbiorze, pkt 38; podobnie opinia Rzecznik Generalnej E. Sharpston przedstawiona w sprawie Intel Corporation, pkt 84.

kazać, że posiada uzasadniony powód do korzystania z tego znaku<sup>71</sup>. Jak podkreślono w wyroku Trybunału z dnia 14 listopada 2013 r., rozporządzenie nr 207/2009 oraz orzecznictwo Trybunału nie wymagają przedstawienia dowodów rzeczywistej szkody, lecz dopuszczają również poważne prawdopodobieństwo takiej szkody, pozwalając na zastosowanie logicznej dedukcji<sup>72</sup>. Przedstawienie prawdopodobnej szkody nie może ograniczać się zaś jedynie do wskazania na „linka” (powiązania) pomiędzy znakami<sup>73</sup>. Samo istnienie związku między usługami oznaczanymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi nie jest wystarczające ani też nie ma charakteru determinującego. Oczywiście istnienie takiego związku zwiększa prawdopodobieństwo, że odbiorcy, stykając się ze zgłoszonym znakiem towarowym, pomyślą także o wcześniejszym znaku towarowym, jednak okoliczność ta sama w sobie nie wystarcza, by zmniejszyć siłę przyciągania wcześniejszego znaku towarowego. Taki skutek wystąpi tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, że usługi, do oznaczania których służy zgłoszony znak towarowy, wykazują cechy lub właściwości mogące ewentualnie zaszkodzić renomie wcześniejszego znaku towarowego<sup>74</sup>. Skutek ten jest jednak bardziej prawdopodobny, jeśli na rynku istniała rodzina znaków towarowych<sup>75</sup>.

W wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 maja 2005 r. stwierdzono, że czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego należy rozumieć jako obejmujące przypadek, w którym mają miejsce oczywisty wyzysk i wykorzystanie słynnego znaku towarowego lub próba czerpania korzyści z jego reputacji. Sąd stwierdził, że nie zostało wykazane, aby znak towarowy SPA-FINDERS umożliwił jego właścicielowi czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego SPA. Nie zostały bowiem przedstawione jakiegokolwiek dowody na okoliczność zaistnienia prawdopodobieństwa wyzysku i wykorzystania znaku towarowego SPA lub na okoliczność próby czerpania korzyści

---

<sup>71</sup> Opinia Rzecznika Generalnego Paola Mengozziego przedstawiona w dniu 16 lutego 2012 r., sprawa C-100/11 P, Helena Rubinstein SNC i L'Oréal SA przeciwko OHIM, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

<sup>72</sup> Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. akt C-383/12 P, Wolf, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

<sup>73</sup> Pkt 47 Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt T-417/09, MERCATOR STUDIOS, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

<sup>74</sup> Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 marca 2007 r., sygn. akt T-215/03, VIPS, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

<sup>75</sup> Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 26 września 2012 r., sygn. akt T-301/09, Citigroup i Citibank (CITIGATE), [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

z jego reputacji. Podkreślić należy, że sprawa ta dotyczyła zupełnie innych znaków towarowych – wody mineralnej oraz publikacji i biura turystycznego<sup>76</sup>.

Nie jest jednak konieczne wykazanie, że w odczuciu danego kręgu odbiorców, w przypadku cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego i zgłoszonego znaku towarowego, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Wystarczy, by stopień podobieństwa między tymi znakami był na tyle duży, że dany krąg odbiorców nabierze przekonania o istniejącym między nimi związku. Istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające znaczenie w danej sprawie. Jeśli chodzi o porównanie oznaczeń w kontekście wizualnych, fonetycznych lub koncepcyjnych podobieństw rozpatrywanych znaków towarowych, powinno ono opierać się na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących<sup>77</sup>.

Trafnie wobec tego uznał Sąd Najwyższy w glosowanym wyroku<sup>78</sup>, że mimo różnic treści przepisów odnoszących się do rejestracji lub unieważnienia dotyczą one zapewnienia ochrony renomowanym znakom towarowym. Na takie stanowisko powołał się również Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Intel Corporation. Słusznie uznał więc Sąd Najwyższy, odwołując się do wskazanego wyżej orzecznictwa, że regulacje zawarte w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. należy odnieść *per analogiam* do art. 8 ust. 5 oraz art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 207/2009. W orzecznictwie unijnym bowiem wyraźnie podkreśla się, że „zwykłe” znaki towarowe chronione są wyłącznie przed prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd. W odniesieniu zaś do znaków renomowanych, o naruszeniu mowa również w przypadku wyłącznie skojarzenia pomiędzy znakiem renomowanym a późniejszym. Taka szersza ochrona znaków towarowych ma na celu pogodzenie funkcji inwestycyjnej oznaczenia z możliwością wprowadzania do obrotu innych znaków podobnych. Wobec tego, lepsza znajomość znaku renomowanego, skutkować może zwiększeniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w kontekście powiązania znaków. Istotne jednak będzie w ramach dalszego postępowania w tej

---

<sup>76</sup> Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 25 maja 2005 r., sygn. akt T-67/04, SPAFINDERS, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

<sup>77</sup> Wyrok Sądu z dnia 14 października 2009 r., sygn. akt T-140/08, TiMi KiNDERJOGHURT; wyrok Sądu z dnia 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt T-181/05; wyroki Trybunału: z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. akt C-252/07 Intel Corporation, Zb. Orz. s. I-8823, pkt 42; z dnia 12 marca 2009 r., sygn. akt C-320/07 P Antartica przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 45; postanowienie w sprawie Japan Tobacco przeciwko OHIM, pkt 26; wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. akt T-332/10, Citigroup i Citibank przeciwko OHMI – Citi (CITI), [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

<sup>78</sup> Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2017 r., sygn. akt I CSK 778/15, LEX nr 2297410.



sprawie, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazania zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia jego znaku towarowego. W celu udowodnienia należy przedstawić okoliczności pozwalające na uprawdopodobnienie przyszłego, niemającego charakteru hipotetycznego prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści czy wyrządzenia szkody. Dowody te mają potwierdzić, że używanie późniejszego znaku lub znaku towarowego „powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę”. Wobec tego nie należy przedstawić jedynie istnienia rzeczywistego i aktualnego znaku, który może powodować naruszenie, a okoliczności wykazujące duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości, które dadzą się ocenić przy zastosowaniu logicznej dedukcji.

#### BIBLIOGRAFIA

##### ŹRÓDŁA PRAWA

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).
- Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. U. UE L z dnia 11 lutego 1989 r.
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. U. UE L z dnia 8 listopada 2008 r.
- 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. U. UE L z dnia 23 grudnia 2015 r.
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2017 r., poz. 776.

##### ORZECZNICTWO

- Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 26 września 2012 r., sygn. akt T-301/09, Citigroup i Citibank (CITIGATE), [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 6 lipca 2012 r., sygn. akt T-60/10, ROYAL SHAKE-SPEARE, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- Wytok Sądu (szósta izba) z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt T-417/09, MERCATOR STUDIOS, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 22 maja 2012 r., sygn. akt T-570/10, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

- Wyrok Sądu UE z dnia 7 grudnia 2010 r., sygn. akt T-59/08, Nute Partecipazioni SpA, La Perla Srlv. OHIM (Worldgem Brands Srl), [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- Wyrok Sądu z dnia 14 października 2009 r., sygn. akt T-140/08, TiMi KiNDERJO-GHURT, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- Wyrok Sądu z dnia 25 marca 2009 r., sygn. akt T-21/07 L'Oréal przeciwko OHIM – Spa Monopole (SPALINE), niepubl.
- Wyrok Sądu z dnia 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt T-181/05, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 marca 2007 r., sygn. akt T-215/03, VIPS, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2007 r. sygn. akt T-215/03 Sigla przeciwko OHIM – Elleni Holding (VIPS), *Zb. Orz. s. II-711*.
- Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. akt T-477/04, Aktieselskabet af 21. november 2001 v OHMI – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 25 maja 2005 r., sygn. akt T-67/04, SPA-FINDERS, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 października 2003 r., sygn. akt T-311/01, Les Éditions Albert René v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), *Zb. Orz. 2003, s. II-04625*.
- Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. akt C-383/12 P, Wolf, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- Wyrok Trybunału z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt C-252/12, Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd przeciwko Asda Stores Ltd, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- Wyrok Trybunału z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt C-100/11 P, Helena Rubinstein SNC i L'Oreal v. OHIM, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- Wyrok Trybunału z dnia 18 czerwca 2009 r., sygn. akt C-487/07, L'Oreal i inni, *Zb. Orz. 2009, s. I-5185*.
- Wyrok Trybunału z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. akt C-252/07 Intel Corporation, *Zb. Orz. s. I-8823*.
- Wyrok Trybunału z dnia 12 marca 2009 r., sygn. akt C-320/07 P, Antartica przeciwko OHIM, niepubl.
- Postanowienie w sprawie Japan Tobacco przeciwko OHIM, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 października 2005 r., sygn. akt C-405/03, Class International, LEX nr 225793.
- Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 września 1999 r., sygn. akt C-375/97, Chevy, *Zb. Orz. 1999, I-5421*.
- Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej z dnia 9 stycznia 2003 r., sygn. akt C-292/00, Davidoff, wersja w języku polskim dostępna w: *Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*, red. R. Skubisz, Warszawa: Wolters Kluwer 2006, s. 189.
- Opinia Rzecznik Generalnej E. Sharpston przedstawiona w sprawie Intel Corporation, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- Opinia Rzecznika Generalnego P.Mengozziego przedstawiona w dniu 16 lutego 2012 r., sygn. akt C-100/11 P, Helena Rubinstein SNC i L'Oréal SA przeciwko OHIM, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2012 r., sygn. akt IV CSK 23/12, OSP 2013, Nr 708, poz. 79.

- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r., sygn. akt IV CSK 393/10, OSN 2011, Nr 11, poz. 127.
- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2010 r., sygn. akt III CSK 120/09, Lex nr 585820.
- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2009 r., sygn. akt V CSK 71/09, LEX nr 627240.
- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2009 r., sygn. akt IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009, Nr 3, poz. 85.
- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2009 r., sygn. akt II CSK 541/08, LEX nr 500147.
- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2007 r., sygn. akt II CSK 428/06, LEX nr 278685.
- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt III CSK 300/06, OSNC 2008, Nr 1, poz. 11.
- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2006 r., sygn. akt V CSK 237/06, LEX nr 201179.
- Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 r., sygn. akt I ACa 767/07, LEX nr 519252.
- Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt I ACa 866/10, Apel.-W-wa 2011/3/22.
- Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt II GSK 359/07, [www.orzeczenia.nsa.gov.pl](http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl)
- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 3168/13, [www.orzeczenia.nsa.gov.pl](http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl)

## LITERATURA

- ARCT Michał: Słownik wyrazów obcych, Warszawa: M. Arct 1913.
- BOHACZEWSKI Michał: Pojęcie znaku towarowego powszechnie znanego oraz renomowanego na tle code de la propriété intellectuelle oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej, *Przegląd Prawa Handlowego* 11 (2012), s. 33-42.
- BUCHALSKA Joanna: Zasada specjalności ograniczająca prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, *Przegląd Prawa Handlowego* 6 (2014), s. 46-51.
- DOBIEŻYŃSKI Krzysztof: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 300/06, *SNC* nr 1/2008, poz. 11, s. 124-129.
- DOMINOWSKA Joanna: Naruszenie renomy przedsiębiorcy przez nieuprawnione korzystanie z jego oznaczeń indywidualizujących, *Państwo i Prawo* 7 (2013), s. 68-81.
- DOROSZEWSKI Witold: Słownik Poprawnej Polszczyzny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980.
- GLUCH Wojciech: Słownik Wyrazów Obcych, Wrocław: Europa 2002.
- HOWELL Claire: Intel: a mark of distinction?, *European Intellectual Property Review* 11 (2007), s. 441-445.
- KATNER Wojciech: Komentarz do art. 55<sup>1</sup>, [w:] Kodeks Cywilny. Część Ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, Warszawa: Wolters Kluwer 2014, s. 579-594.
- KUBIAK Maciej: Komentarz do art. 296, [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016, s. 809-825.
- KULIKOWSKA Marta: Ochrona renomowanego znaku towarowego w prawie wspólnotowym – na podstawie orzecznictwa ETS, *Glosa* 2 (2009), s. 99-111.

- MARCINKOWSKA Joanna, STANISŁAWSKA–KLOC Sybilla: Ochrona oznaczeń indywidualizujących wykorzystywanych w adresach internetowych – wybrane zagadnienia, [w:] *Internet 2000. Prawo – Ekonomia – Kultura*, red. R. Skubisz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2000, s. 17-33.
- NAMYŚŁOWSKA Monika: Glosa do wyroku TS z dnia 18 czerwca 2009 r., C-487, LEX.
- PIOTROWSKA Joanna: *Renomowane znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2001.
- PIOTROWSKA Joanna: *Renomowany znak towarowy. Analiza pojęcia, formy naruszenia interesu uprawnionego, ochrona w prawie polskim*, [w:] *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*, red. T. Szymanek, Warszawa: Polska Izba Rzeczników Patentowych 2001, s. 115-138.
- SIERADZKA Magdalena: *Czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego*, *Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa* 3 (2012), s. 139-150.
- SIKORSKI Rafał: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 323/06, LEX.
- SKRZYDŁO–TEFELSKA Ewa: *Renomowany znak towarowy*. [w:] *Własność przemysłowa. Orzecznictwo z komentarzami*, red. R. Skubisz, Warszawa: Wolters Kluwer 2008, s. 547-575.
- SKUBISZ Ryszard: *Czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego*, [w:] *Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD*, red. A. Dębiński, P. Stanisławski, T. Barankiewicz [i in.], Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 1285-1295.
- SKUBISZ Ryszard: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2008 r., II GSK 359/07, *Przegląd Sądowy* 4 (2009), s. 138-150.
- SKUBISZ Ryszard: *Kolizja późniejszego znaku towarowego z wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym*. Glosa do wyroku TS z dnia 27 listopada 2008r., C-252/07, *Europejski Przegląd Sądowy* 2 (2009), s. 33-38.
- SKUBISZ Ryszard: *Naruszenie prawa z rejestracji renomowanych znaków towarowych (w świetle dyrektywy o znakach towarowych)*, [w:] *Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza Piontka*, red. A. Łazowski, R. Ostrowski, Kraków: Zakamycze 2005, s. 429-453.
- SKUBISZ Ryszard: *Ingerencja w prawo ochronne na renomowanym znaku towarowym; brak uzasadnionego powodu używania znaku*, [w:] *System prawa prywatnego, t. XIV B: Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2012, s. 1123-1129.
- Słownik Synonimów*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2007.
- SZTOBRYN Karolina: Glosa do wyroku TS z dnia 2 września 2010 r., C-254/09 P, LEX.
- SZTOBRYN Karolina: Glosa do wyroku S(PI) z dnia 19 maja 2011 r., T-580/08, LEX.
- SZYMCZAK Mieczysław: *Słownik Języka Polskiego*, t. III, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1989.
- TISCHNER Anna: *Komentarz do art. 296*, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2014, s. 1397-1427.
- TISCHNER Anna: *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, Warszawa: Wolters Kluwer 2008.
- TOKARSKI Jan: *Słownik Wyrazów Obcych PWN*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980.

---

TYLEC Grzegorz: Komentarz do art. 296, [w:] Tomasz DEMENDECKI, Adrian NIEWĘGŁOWSKI, Joanna J. SITKO [I IN.], Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2015, s. 1160-1170.

OCHRONA RENOMOWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO.  
UWAGI NA GRUNCIE WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO I CSK 778/15

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest wskazanie różnic pomiędzy uregulowaniami prawa polskiego i unijnego w odniesieniu do naruszenia renomowanego znaku towarowego, w szczególności w zakresie porównania pojęcia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd a skojarzenia pomiędzy renomowanymi znakami towarowymi. Podstawą do przeprowadzonych rozważań był wyrok Sądu Najwyższego z 2 lutego 2017 r., I CSK 778/15.

**Słowa kluczowe:** znak towarowy; renomowany znak towarowy; ochrona koloru *per se*

PROTECTION BASED ON THE REPUTED TRADEMARK.  
BASED ON THE POLISH SUPREME COURT JUDGMENT I CSK 778/15

Summary

The subject of this article is to indicate the differences between Polish and EU law regulations of the infringement of a reputable trademark, in particular – compare of the concept of likelihood of confusion and associations between reputable trademarks. The basis for this article was the Supreme Court's judgment of 2 February 2017, I CSK 778/15.

**Key words:** trademark; reputed trademark; colour *per se*