

Streszczenie rozprawy doktorskiej Mateusza Żuka pt. „Zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej”

Tematem rozprawy doktorskiej jest zależność zakresu ochrony znaku towarowych od ich zdolności odróżniającej w unijnym prawie znaków towarowych. Analizie poddane są przepisy rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i dyrektywy harmonizującej prawa znaków towarowych państw członkowskich, jak również bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu, jak również praktyka decyzyjna Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i orzecznictwo sądów krajowych. W rozprawie stwierdzono, że zależność jest zasadą unijnego prawa znaków towarowych, od której występują znaczące wyjątki.

W zakresie ochrony przed ryzykiem wprowadzenia w błąd konsumentów, autor rozważa, czy znaki o wysokiej zdolności korzystają z szerszej ochrony niż znaki towarowe o średniej i niskiej zdolności odróżniającej. Według autora przy tej ocenie należy uwzględnić znajomość wcześniejszego znaku towarowego (renomę, powszechną znajomość lub rozpoznawalność), która może zastępować czynnik w postaci zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku towarowego. Dodatkowo autor analizuje, czy ocena ryzyka wprowadzenia w błąd powinna brać pod uwagę czynnik w postaci tego, czy wspólny element znaków towarowych jest elementem odróżniającym późniejszego znaku towarowego, czy pełni w nim jedynie funkcję opisową. W pracy omówione są również wyjątki od zależności wynikającego z: szerokiego zakresu ochrony przed ryzykiem wprowadzenia w błąd oraz domniemania zdolności odróżniającej znaku towarowego na gruncie rozporządzenia o unijnym znaku towarowym.

Kluczowa dla rozprawy zależność występuje w przypadku rozszerzonej ochrony renomowanych znaków towarowych, które mają wysoką zdolność odróżniającą. Autor uważa, że pojęcie wysokiej zdolności odróżniającej jest potrzebne jedynie dla wyjaśnienia zakresu ochrony znaku towarowego przed uszkodzeniem zdolności odróżniającej. W pozostałym zakresie rozszerzonej ochrony pojęcie zdolności odróżniającej ma drugorzędną rolę wobec kluczowego w tym standardzie ochrony pojęcia renomy znaku towarowego. Autor omawia wyjątek od omawianej zależności w postaci braku rozszerzonej ochrony znaków powszechnie znanych.

Na gruncie ochrony w przypadku tzw. podwójnej identyczności nie występuje zależność między zdolnością odróżniającą znaku towarowego a zakresem jego ochrony. Znaki towarowe niezależnie od stopnia zdolności odróżniającej korzystają z ochrony przez

działaniami osoby trzeciej, które mogą szkodzić funkcji wskazywania pochodzenia towarów lub usług. W zakresie ochrony przed uszkodzeniem renomie, czy proponowanej w pracy funkcji komunikowania wizerunku marki, zdolność odróżniająca nie jest czynnikiem różnicującym zakres ochrony. Według autora cechami istotnymi są wizerunek marki i znajomość znaku towarowego (co najmniej rozpoznawalność), ponieważ wizerunek marki tylko wtedy jest prawnie istotny, gdy może być rzeczywiście utrwalony w pamięci odbiorców. Zdolność odróżniająca znaku towarowego nie jest zatem jedyną cechą istotną dla zakresu jego ochrony.

W rozprawie wskazano szczególne mechanizmy prawnomaterialne mające na celu zapobieżenie ochronie znaków pozbawionych zdolności odróżniającej. Wśród nich najistotniejsze są instytucje: ograniczenia skutków znaku towarowego, terytorialnego ograniczenia orzeczenia zakazowego oraz swobody przepływu towarów oraz usług, jak również nadużycia praw. Mechanizmem takim może być również wzruszenie domniemania krajowego znaku towarowych w ramach postępowań mających na celu ochronę znaku towarowego, co jednak autor poddaje krytyce.

Rozprawa rozważa również mechanizmy prawa proceduralnego mające na celu zapobieżenie ochronie znaków towarowych pozbawionych zdolności odróżniającej. Najskuteczniejszym narzędziem temu służącym jest konstrukcja wniosku o unieważnienie wcześniejszego znaku towarowego rozpatrywanego przez sąd w ramach roszczenia wzajemnego. Autor postuluje, by konstrukcja została przyjęta na gruncie prawa polskiego, czemu nie sprzeciwiają się przepisy dyrektywy.