

Uniwersytet Śląski w Katowicach

WIKTORIA SIKORSKA  
ORCID: 0000-0003-2242-2039  
wiktoria.sikorska.k@gmail.com

## Ochrona renomowanego znaku towarowego kratki Burberry. Analiza w świetle orzeczenia nr 15568/20 Najwyższego Sądu Kasacyjnego w Rzymie

---

Protection of the Reputable Trademark “Burberry Check”: Analysis in the Light  
of the Ruling No. 15568/20 of the Supreme Court of Cassation in Rome

### WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie ma na celu analizę argumentacji zarówno sądów, jak i stron w sprawie dotyczącej prawnokarnej ochrony przed naruszeniem praw ochronnych do znaku towarowego kratki Burberry<sup>1</sup>. Ze względu na fakt, że sprawa nie ma charakteru precedensowego, jej rozstrzygnięcie wydawać by się mogło oczywiste. Przedmiotowa sprawa, tocząca się przed włoskim wymiarem sprawiedliwości, wzbudziła jednak wiele wątpliwości sądu pierwszej instancji i Sądu Apelacyjnego. Uchybienia i nieścisłości w argumentacji sądów doprowadziły do orzeczenia Najwyższego Sądu Kasacyjnego w Rzymie. Kluczowym twierdzeniem w uzasadnieniu orzeczenia tego sądu było domniemanie ochrony renomowanego znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej.

Identyfikacja i analiza wątpliwości, z którymi mierzyły się sądy niższych instancji, jest jednym z celów niniejszego opracowania. Poprzez analizę konkretnych twierdzeń przywoływanych w poszczególnych instancjach podjęto próbę wskazania nieścisłości w przedkładanych argumentach sądów i stron przedmiotowej

---

<sup>1</sup> W przedmiotowej sprawie mowa o krajowym znaku towarowym „Burberry Check”, marchio n. 302010901862508 (FI2010C000936), depositat oil 30 luglio 2010. Zob. Ministero Dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Tutela della Proprieta' Industriale (UIBM), [https://www.uibm.gov.it/bancadati/Advanced\\_search/type\\_url?type=tm&cl=1](https://www.uibm.gov.it/bancadati/Advanced_search/type_url?type=tm&cl=1) (dostęp: 20.08.2022).

sprawy. Ponieważ orzeczenia sądowe dotyczą istotnych cech renomowanego znaku towarowego, a strony w swoich argumentacjach podnosiły również kwestię degeneracji znaku, w opracowaniu przybliżone zostały teoretyczne koncepcje związane z tymi zagadnieniami.

## ZNAK TOWAROWY I JEGO FUNKCJE

W rezultacie powstania gospodarki rynkowej i immanentnie związanej z nią konkurencji między podmiotami tej samej branży na rynku powstała konieczność indywidualizowania produktów pochodzących od określonych przedsiębiorców. Nieodzowność ta stała się podstawą wyodrębnienia pierwotnej funkcji znaków towarowych, która w swoim założeniu miała zapewnić informację o pochodzeniu towaru powiązaną ze zdolnością do odróżniania określonych towarów od siebie. Polega ona przede wszystkim na informowaniu potencjalnego kupującego o pochodzeniu oznaczonego produktu, wskazując źródło jego powstania<sup>2</sup>. Stopniowo w XIX w. zauważono, że określony znak towarowy oprócz zdolności odróżniającej może stanowić narzędzie do wskazywania i gwarantowania innych czynników, jak np. gwarancja stałej jakości komponentów, z których dany towar wykonano. Rozwój produkcji na skalę masową, narastająca konkurencja i walka o rynki zbytu w trakcie rewolucji przemysłowej w XIX w. doprowadziły do wyodrębnienia drugiej funkcji znaku towarowego – jako nośnika i środka nowoczesnej reklamy<sup>3</sup>. Zmiany te powodowały stopniowe przekształcanie znaku towarowego z symbolu racjonalnego i fizycznego do symbolu pełniącego funkcje psychologiczne i emocjonalne<sup>4</sup>. Wspomniane przekształcenia zauważył również przedsiębiorca T. Burberry, który stworzył w drugiej połowie XIX w. pierwszy płaszcz z gabardyny o funkcjonalnym i przeciwdeszczowym charakterze<sup>5</sup>. Zainspirowany charakterystycznym w Szkocji kraciastym deseniem, opracował w XX w. znak towarowy, który cieszy się aktualnie niewątpliwą popularnością i renomą<sup>6</sup>.

Konieczność związania (połączenia) oznaczenia z określonym towarem stanowi także dzisiaj istotę znaku towarowego, zarówno według polskiej, jak i europejskiej doktryny<sup>7</sup>, a dodatkowo warunkuje jego ochronę. Już samo odzwier-

<sup>2</sup> R. Skubisz, *Znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2019, s. 3.

<sup>3</sup> J. Koczanowski, *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1976, nr 8, s. 14.

<sup>4</sup> C.E.F.M. Gielen, *EC Ponders Radical Change in Exhaustion of Trademark Rights*, “IP Worldwide” 1996, no. 6–7, s. 2 i n.

<sup>5</sup> Burberry, *Our History*, <https://uk.burberry.com/c/our-history> (dostęp: 17.08.2022).

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść, naruszenie*, Warszawa 2021, s. 383. Tak też M. Bohaczewski, *Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy*, Warszawa 2019.

ciędlenie obrazu określonego towaru w świadomości człowieka i jednocześnie natychmiastowe połączenie go z charakterystycznymi dla niego cechami jest chronione prawnie<sup>8</sup>, a ochrona ta jest niezależna od ochrony prawnej samych wynalazków, utworów artystycznych czy literackich, z którymi znak towarowy często jest powiązany.

Prawo ochronne na znak towarowy uprawnia właściciela znaku do skutecznego przeciwstawiania się jego naruszeniu przez konkurentów poprzez dochodzenie chociażby ochrony prawnokarnej w przypadku podrabiania rzeczzonego znaku. Dochodzenie ochrony w polskim porządku prawnym umożliwia regulacja określona w art. 305 ustawy z dnia 20 lutego 2019 r. – Prawo własności przemysłowej<sup>9</sup>. Przepis ten ma swoje odpowiedniki w innych państwach europejskich, m.in. we Włoszech jest to art. 474 Kodeksu karnego<sup>10</sup>.

### STAN FAKTYCZNY I PRAWNY

Zagadnieniem, z którym musiały się zmierzyć sądy w przedmiotowej sprawie, była kwestia oznaczenia produktu podrobionym krajowym niekonwencjonalnym znakiem towarowym Burberry Limited w postaci deseni nazwanego „Burberry Check” (kratka Burberry), polegającym na połączeniu kombinacji czerwonych i czarnych pasków przecinających się wzajemnie na białym tle, tworzących białe czworokąty. Zagadnienie to jest uregulowane w art. 474 włoskiego Kodeksu karnego<sup>11</sup>.

Przybliżając stan faktyczny, należy wskazać, że stronami w omawianej sprawie byli: pokrzywdzony Burberry Limited oraz dwie oskarżone o oznaczenie produktów podrobionym znakiem osoby – Z.L. oraz Y.Ch. W orzeczeniu sądu pierwszej instancji wykluczono możliwość przypisania odpowiedzialności karnej oskarżonym w zakresie oznaczenia produktów podrobionym znakiem ze względu na brak jakiegokolwiek odniesienia do nazwy słownej domu mody

<sup>8</sup> R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium w zakresie prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Lublin 2018, s. 17; A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, Bd. 1, Basel–Stuttgart 1968, s. 252.

<sup>9</sup> Dz.U. 2021, poz. 324. Art. 305: Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

<sup>10</sup> Art. 474 Codice Penale Approvato con regiodecreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Edizione-aprile 2022, Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal DL 4/2022 convertito con modificazione dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (in G.U. 28/03/2022, n. 73); Dei delitti contro la fede pubblica, Codice penale, Libro II, Titolo VII, <https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/23/dei-delitti-contro-la-fede-pubblica> (dostęp: 28.03.2022).

<sup>11</sup> *Ibidem*.

„Burberry”, podnosząc tym samym brak możliwości przypisania i odzwierciedlenia obrazu określonego towaru w świadomości człowieka, które umożliwiłoby jednoczesne natychmiastowe połączenie go z charakterystycznymi dla niego cechami. W rezultacie sąd pierwszej instancji umorzył postępowanie z powodu jego niedopuszczalności, tj. braku obiektywnej przesłanki do prowadzenia postępowania.

Wspomniane rozumowanie jest wątpliwe i niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa unijnego, ponieważ na mocy przepisów unijnych<sup>12</sup> znakiem towarowym może być każde połączenie znajdujące się na określonym przedmiocie lub towarze, którego przedstawienie umożliwia jego natychmiastową identyfikację poprzez skojarzenie jego pochodzenia od określonego przedsiębiorcy. W wyniku zmiany przepisów unijnych<sup>13</sup> w 2015 r. zniesiono wcześniej obowiązującą regulację określającą konieczność graficznego przedstawienia znaku, zastępując ją wymogiem przedstawienia znaku towarowego w taki sposób, aby można było dokładnie ustalić znak jako przedmiot ochrony. Zmiana ta, w swoich założeniach, wynika przede wszystkim z rozwoju technologii oraz ma na celu uproszczenie rejestracji znaków niedostrzegalnych za pomocą wzroku, tj. o charakterze niekonwencjonalnym<sup>14</sup>. Znaki te muszą być przede wszystkim dostrzegalne za pomocą innych zmysłów, takich jak np. słuch, dotyk lub węch. Należy zauważyć, że na mocy dyrektywy rejestrowalne stały się również kolory oraz ich zestawienia – pod warunkiem, że będą posiadać wtórną zdolność odróżniającą, polegającą na rzeczywistym i konsekwentnym używaniu przez przedsiębiorcę oznaczenia w celu wskazania w ten sposób pochodzenia oznaczonych nim towarów. Otrzymują one wtórną zdolność rejestracyjną ze względu na odbieranie przez właściwy krąg odbiorców i odróżnianie oznaczonych nimi towarów jako pochodzących od określonego przedsiębiorcy, a uprzednio niemogących być zarejestrowanymi z powodu braku pierwotnej zdolności odróżniającej<sup>15</sup>. Nowelizacja umożliwiła też rejestrację wzorów, deseni lub szablonów będących oznaczeniami składającymi się z regularnie powtarzających się elementów<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154/1, 16.06.2017).

<sup>13</sup> Mowa o zmianie dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (przekształcenie) (Dz.Urz. UE L 336/1, 23.12.2015).

<sup>14</sup> H. Fedorowicz, *Komentarz do art. 120, [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. M. Kondrat, Warszawa 2021.

<sup>15</sup> K. Szczepanowska-Kozłowska, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b: *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 675.

<sup>16</sup> Przykładem jest deseń – zarejestrowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (nr rejestracji: EUTM 017215237).

## ZAGADNIENIE DEGENERACJI ZNAKU TOWAROWEGO W ZWIĄZKU Z ORZECZENIEM SĄDU APELACYJNEGO

W drugiej instancji Sąd Apelacyjny, na mocy złożonego środka zaskarżenia przez stronę pokrzywdzoną – Burberry Limited, mimo że nie zgodził się z argumentacją sądu pierwszej instancji, oddalił apelację strony pokrzywdzonej, utrzymując w mocy wyrok pierwszej instancji. Sąd Apelacyjny argumentował wyrok niewystarczającym stopniem charakterystyki deseni Burberry na produktach oznaczonych podrobionymi znakami. Stwierdzenie to nie pozwoliło na jednoznaczne uznanie, że osiągnięto wystarczający stopień podobieństwa ze znakiem towarowym zarejestrowanym przez Burberry, co byłoby niezbędne do zaistnienia przestępstwa. Sąd Apelacyjny wykluczył w uzasadnieniu podrobienie, choć stwierdził, że znak towarowy chroniony jest *per se*, bez konieczności wskazywania na oznaczenie słowne, wskazując tylko na jego graficzne przedstawienie. Następnie jednak stwierdził, że analiza dokumentacji fotograficznej znajdującej się w aktach sprawy wykazała, iż wzór został odtworzony w rozmytych kolorach i na pogniecionej tkaninie, stąd nie można kojarzyć go z chronionym znakiem towarowym. Ponadto zdaniem Sądu Apelacyjnego został on odtworzony „z grubsza”<sup>17</sup>.

W argumentacji Sąd Apelacyjny stwierdził, że „graficzny znak towarowy odtworza słynny szkocki tartan, wobec czego nie można go łączyć wyłącznie z tym domem mody, lecz także z innymi, równie słynnymi znakami towarowymi”. Jednocześnie jednak przyznał, odmiennie niż sąd pierwszej instancji, że „znak towarowy jest chroniony jako taki, nawet jeśli jest tylko graficzny” oraz że „kratka Burberry jest symbolem angielskiego domu mody nawet bez konieczności łączenia go ze znakiem słownym”. Sąd Apelacyjny skrytykował rozumowanie sądu pierwszej instancji, który wykluczył konfuzyjny charakter produktów, podkreślając brak znaczenia słownego znaku towarowego. Ponadto Sąd Apelacyjny przyznał, że zajęte towary w istocie opatrzone były znakiem graficznym (tzw. Burberry Check) charakterystycznym dla firmy o tej samej nazwie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego graficzny znak towarowy powstały poprzez połączenie beżowych i czerwonych pasków na białym tle w rzeczywistości nie może być jednak przypisany wyłącznie domowi mody Burberry, ponieważ wzór ten jest zdaniem Sądu charakterystycznym dla Szkocji kraciatym deseniem występującym w powszechnym

<sup>17</sup> Zasadniczo odmiennie na kwestię tę spojrzal Najwyższy Sąd Kasacyjny w Rzymie. Uznał bowiem, że oba znaki są „zasadniczo identyczne”, opierając to twierdzenie na analizie fotograficznej. Jednocześnie podkreślił, że jedyną okolicznością podlegającą ocenie jest „ogólne wrażenie, jakie wywołuje naruszający znak towarowy”. Z tego względu analityczne badanie mające na celu porównanie najdrobniejszych różnic nie jest konieczne. Dlatego też w ocenie Najwyższego Sądu Kasacyjnego w Rzymie działania Sądu Apelacyjnego polegające na drobiazgowej analizie takich kwestii jak pomięty materiał doprowadziły do wewnętrznie sprzecznego orzeczenia.

obrocie pod nazwą tartanu<sup>18</sup>. Tym samym Sąd Apelacyjny, dostrzegając podobieństwo deseniu do charakterystycznego dla Szkocji tartanu, zasugerował we własnej argumentacji, że oba przywołane w sprawie znaki czerpią swoje źródło z tartanu, podając jednocześnie w wątpliwość, czy kratka używana przez Burberry posiada znamiona pierwotnej zdolności odróżniającej koniecznej dla identyfikacji znaku towarowego.

Argumentacja Sądu Apelacyjnego była nieprawidłowa, ponieważ znak towarowy, który został wcześniej zarejestrowany, czyli deseń kratki Burberry, korzysta z domniemania posiadania zdolności odróżniającej. Odmienne obrońcy strony oskarżonej we własnej argumentacji podnosili brak intencjonalności oskarżonych w zakresie powielania charakterystycznego dla Burberry Limited deseni, podkreślając, że właściwą intencją było naniesienie na produkty wzoru przypominającego słynny i charakterystyczny szkocki tartan. Opierając się na popularności i powszechności wspomnianego kraciastego deseni, oskarżone nie dostrzegały bezprawności swoich działań i sugerowały jednocześnie utratę jego zdolności odróżniających, a co za tym idzie degenerację wspomnianego znaku.

Prezentowana przez oskarżone linia obrony szła tym samym w dwóch sprzecznych ze sobą kierunkach. Z jednej strony podkreślono brak intencjonalności podrobienia znaku, a nawet brak zdolności odróżniającej znaku ze względu na to, że kojarzy się on z innym, tradycyjnie stosowanym od wielu lat w danym kraju wzorem (szkocka krata, tzw. tartan). Z drugiej strony zasugerowano utratę jego zdolności odróżniającej (jej wynikiem jest m.in. degeneracja znaku).

Degeneracja znaku związana jest z utratą przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego znak stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem. Może być również efektem przytłaczającego sukcesu określonej marki w zakresie jej marketingu, który doprowadził do stworzenia produktów lub towarów jednoznacznie rozpoznawalnych na rynku, czego efektem jest zintensyfikowana i gwałtowna eksploatacja znaku towarowego w obrocie<sup>19</sup>, co może przy zaistnieniu pewnych okoliczności prowadzić do ewentualnej degeneracji znaku towarowego<sup>20</sup>.

Zgodnie z przepisami unijnymi jedną z podstaw do wygaśnięcia uprawnienia do znaku towarowego jest fakt, że znak towarowy stał się w wyniku

---

<sup>18</sup> Hasło: *Tartan*, [w:] *Słownik języka polskiego*, <https://sjp.pwn.pl/slowniki/tartan.html> (dostęp: 28.03.2022).

<sup>19</sup> Tak np. krówki, irysy, raczki, grzaniec, wiśniówka, paczkomat. Zob. M. Lech, *Degeneracja znaku towarowego. Jak zbyt duża popularność zabija markę*, <https://znakitowarowe-blog.pl/degeneracja-znaku-towarowego-generyczne-znaki-towarowe> (dostęp: 25.03.2022).

<sup>20</sup> Zob. R. Skubisz, *Przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową lub określenie cechy produktu*, [w:] *Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej*, red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Warszawa 2018, s. 699.

działania lub zaniechania właściciela nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany<sup>21</sup>. Regulację tę powieliła dyrektywa 2015/2436, w której przekształcenie się znaku towarowego w nazwę rodzajową jest przesłanką ku wygaszeniu jego ochrony, gdy stał się on nazwą powszechnie używaną w wyniku określonych działań lub zaniechań jego właściciela. Podobnie kwestię tę reguluje art. 58 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001<sup>22</sup>. Aby uchronić się przed wygaśnięciem znaku z powodu degeneracji znaku, uprawniony powinien przede wszystkim umieszczać za każdym razem symbol zarejestrowanego znaku towarowego (tj. ®), dbać o właściwe używanie określonego znaku jako nazwy rodzajowej (nieodmiennej przez przypadki ani niepodawanej w liczbie mnogiej). Uprawniony może również przy każdym zauważeniu użycia znaku towarowego w sposób niewłaściwy przez inne podmioty w obrocie wysyłać listy ostrzegawcze<sup>23</sup>. Powinien też używać znaku towarowego w szeroko zakrojonych kampaniach reklamowych.

Występująca w przytoczonych przepisach unijnych przesłanka działania lub zaniechania właściciela (uprawnionego) do korzystania z przysługującego mu prawa do określonego znaku towarowego jest podstawą koncepcji subiektywnej dotyczącej jego degeneracji. Jest ona pierwszą i wiodącą koncepcją zarówno w europejskich porządkach prawnych<sup>24</sup>, jak i w orzecznictwie<sup>25</sup>. Główną rolę w jej założeniach pełni zachowanie się uprawnionego. Dany znak towarowy – ze względu na bycie pierwszym na rynku lub z powodu jego dużej popularności – staje się tak samoistnym i popularnym towarem, że mocą powszechnej opinii traci właściwą i przypisaną mu więź z określonym przedsiębiorstwem. Jeżeli jednak uprawniony podejmuje określone działania mające na celu wykazanie, że dany znak nie uległ wspomnianemu przekształceniu, to

<sup>21</sup> Art. 12 ust. 2 lit. a 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 (Dz.Urz. L 299/25, 8.11.2008).

<sup>22</sup> W polskim porządku prawnym jest podobnie, w związku z tym zgodnie z przepisem uregulowanym w art. 169 ust. 1 pkt 2 Prawa własności przemysłowej prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek utraty przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniechań uprawnionego znak towarowy stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem – składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, składu, funkcji lub przydatności – w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany.

<sup>23</sup> K. Szczepanowska-Kozłowska, *op. cit.*, s. 1289.

<sup>24</sup> I. Wiszniewska, *Przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową produktu*, „Państwo i Prawo” 1992, z. 10, s. 54.

<sup>25</sup> M. Trzebiatowski, *Koncepcja „degeneracji” znaku towarowego – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.03.2005 r. (II GSK 8/05) i do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.10.2005 r. (II GSK 120/05)*, „Glosa” 2008, nr 2, s. 91.

do czasu, kiedy to robi, jego ochrona nie może zostać wygaszona<sup>26</sup>. Koncepcji subiektywnej przeciwstawia się drugą, tzw. obiektywną, w której z kolei kładzie się nacisk na opinię „zainteresowanych kręgów”, tj. nabywców, producentów czy sprzedawców. Różni się ona tym, że w przypadku przyjęcia wspomnianej koncepcji, nawet przy podejmowaniu określonych działań przez uprawnionego, mających na celu wykazanie, że znak nie uległ przekształceniu, może on zostać wykreślony z rejestru ze względu na utratę znamion odróżniających<sup>27</sup>. Decyzja zależeć będzie od tego, w jaki sposób dany znak towarowy i przypisany do niego towar będzie postrzegany przez zainteresowanych konsumentów czy podmioty profesjonalne. W doktrynie pojawiła się również koncepcja mieszana, tj. subiektywno-obiektywna, która łączy koncepcje subiektywną i obiektywną w szczególnych przypadkach. Polega ona na przyjmowaniu, że oprócz sytuacji objętych działaniem lub zaniechaniem uprawnionych występują również sytuacje szczególne, w których degeneracja może być od nich niezależna<sup>28</sup>. Mowa tu o przypadku, kiedy używanie określonego znaku jest na tyle powszechne, że pomimo określonych działań niwelujących jego zwyczajowe używanie, mających charakter niejako ochronny, uprawniony nie jest w stanie przeciwstawić się postępującej degeneracji znaku pod naporem zintensyfikowanej i gwałtownej eksploatacji<sup>29</sup>. Zwolennicy wspomnianej koncepcji podnoszą, że nie można mówić o jakimkolwiek działaniu lub zaniechaniu uprawnionego w przypadku, kiedy dany towar oznaczony jest w określony sposób i nie istnieją przedsiębiorcy, przeciwko którym można byłoby skierować dane powództwo<sup>30</sup>.

## RENOMOWANY ZNAK TOWAROWY

Najwyższy Sąd Kasacyjny w Rzymie przyjął za trafny argument kasacji dotyczący wadliwego uzasadnienia wyroku przyjętego przez Sąd Apelacyjny, który orzekł, że graficzny znak towarowy odtwarza słynny szkocki tartan, wobec czego nie można go łączyć wyłącznie z domem mody Burberry, lecz także z innymi, równie słynnymi znakami towarowymi<sup>31</sup>. Sąd Kasacyjny orzekł, że w rzeczywistości produkty oznaczone podrobionymi znakami były zasadniczo identyczne z deseńmi kratki Burberry, *ipso facto* powielały charakterystyczny deseń, przypisany

<sup>26</sup> R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego...*, s. 110–111.

<sup>27</sup> I. Wiszniewska, *op. cit.*, s. 54.

<sup>28</sup> M. Trzebiatowski, *Koncepcja...*, s. 92.

<sup>29</sup> *Ibidem*, s. 102.

<sup>30</sup> *Ibidem*, s. 97.

<sup>31</sup> Wyrok nr 15568/20 Najwyższego Sądu Kasacyjnego w Rzymie, <https://www.iusinitinere.it/wp/wp-content/uploads/2020/11/sent-burberry.pdf> (dostęp: 19.03.2022).



i zarejestrowany jako krajowy znak towarowy o nazwie „Burberry Check”<sup>32</sup>. Sąd Kasacyjny – tak samo jak Sąd Apelacyjny – podkreślił brak konieczności opatrzenia rzeczonych produktów słownym oznaczeniem sugerującym użycie określonego znaku towarowego, ale też dodatkowo jednoznacznie uwydatnił renomę przedstawionego znaku. Należy wskazać, że pojęcie renomowanego znaku towarowego pozostaje w ścisłym związku z jego funkcją reklamową, której z kolei głównym celem jest zachęcenie potencjalnych odbiorców do nabywania określonego towaru opatrzonego wspomnianym znakiem<sup>33</sup>. Kluczowe w określeniu renomy znaku są m.in.: kryterium ilościowe, tzn. stopień jego rozpoznawalności wśród właściwego (zainteresowanego) kręgu odbiorców; udział w rynku; okres używania znaku; zakres i poziom działań promocyjnych dotyczących oznaczenia oraz nakłady poniesione na te działania<sup>34</sup>. Renoma świadczy o korzystaniu przez znak towarowy z dobrej sławy, która istnieje w świadomości odbiorców danych towarów. Określa również natężenie (siłę) jego atrakcyjności<sup>35</sup>. W piśmiennictwie wielokrotnie wskazywano na dodatkowe czynniki i zadania, które spełniają renomowane znaki towarowe, takie jak kreowanie i utrzymywanie przyzwyczajień konsumentckich, a także ochrona unikalnego i indywidualnego charakteru, które w rezultacie stają się główną siłą napędową do sprzedaży danego znaku towarowego, chronionego niezależnie od ryzyka konfuzji, a więc wprowadzenia odbiorcy w błąd<sup>36</sup>.

Podkreślone cechy znaku towarowego wskazane przez Najwyższy Sąd Kasacyjny w Rzymie są zbieżne z wykładnią celowościową pojęcia „renomy” dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 14 września 1999 r. w sprawie *Chevy*, co formalnie i jednoznacznie potwierdza renomę omawianego znaku towarowego. Ze względu na karnoprawny charakter orzeczenia o numerze 15568/20 Najwyższy Sąd Kasacyjny podkreślił dodatkowo, że przestępstwo uregulowane w art. 474 włoskiego Kodeksu karnego obejmuje posiadanie w celu sprzedaży produktów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, bez względu na stopień podobieństwa podrobionego produktu. Istotną okolicznością przy subsumpcji stanu faktycznego do tego przepisu jest „ogólne wrażenie, jakie wywołuje naruszający znak towarowy”. Przepis ten doktrynalnie

<sup>32</sup> Znak towarowy „Burberry Check”, marchio n. 302010901862508 (FI2010C000936), depositat oil 30 luglio 2010. Zob. Ministero Dello Sviluppo Economico, *op. cit.*

<sup>33</sup> J. Sitko, *Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze*, Warszawa 2019, s. 29.

<sup>34</sup> Wyrok TS z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 *General Motors Corporation v. Yplon SA (CHEVY)*, ECLI:EU:C:1999:408.

<sup>35</sup> M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 120, [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020, s. 666.

<sup>36</sup> F.I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, “Harvard Law Review” 1927, vol. 40(6).

chroni wiarę publiczną, rozumianą jako zaufanie obywateli do znaków towarowych i oznaczeń odróżniających, które identyfikują określone znaki towarowe i jednocześnie gwarantują ochronę właściciela znaku towarowego. Jest to przestępstwo polegające na narażeniu na niebezpieczeństwo, dla którego popełnienia nie jest wymagane wprowadzenie nabywcy w błąd. Argumentacja ta koresponduje z argumentacją przedstawioną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie *L'Oréal v. Bellure*<sup>37</sup>, zgodnie z którą Trybunał stwierdził, że „czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego nie zależy od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ani od niebezpieczeństwa działania na szkodę jego charakteru odróżniającego lub renomy tudzież – bardziej ogólnie – właściciela tego znaku. Odnoszenie przez osobę trzecią korzyści z używania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku, jeżeli ta osoba trzecia próbuje w ten sposób działać w cieniu renomowanego znaku towarowego w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku”. Tym samym stanowi to potwierdzenie, że renomowane znaki towarowe są chronione rozszerzoną ochroną oznaczeń. W wyroku podkreślono, że poczynione inwestycje związane z promocją produktu już same w sobie zasługują na ochronę, niezależnie od naruszenia innych funkcji znaku towarowego<sup>38</sup>, a samo naruszenie prawa do znaku towarowego może nastąpić niezależnie od ryzyka konfuzji, czyli wprowadzenia nabywcy w błąd, co oznacza, że wystarczy wykazanie, iż osoba trzecia odnosi korzyści z faktu skojarzenia znaku renomowanego z własnym znakiem.

## PODSUMOWANIE

Omówiona sprawa niesie za sobą kilka relewantnych konsekwencji. Przede wszystkim determinuje uznanie znaku towarowego Burberry za renomowany, co nie tylko stwarza możliwość nowego pozycjonowania znaku towarowego w świecie mody, lecz także przypisuje charakterystyczny wzór kratki Burberry tylko i wyłącznie Burberry Limited. Pomimo argumentacji pełnomocników oskarżonych, mającej na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej, renomowany znak towarowy kratki Burberry nie uległ degeneracji.

<sup>37</sup> Wyrok TS z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd., Starion International Ltd.*, ECLI:EU:C:2009:378.

<sup>38</sup> H. Fedorowicz, *Komentarz do art. 132<sup>1</sup>*, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. M. Kondrat, Warszawa 2021.

Stanowisko Sądu Kasacyjnego stanowi kolejny krok na drodze do wzmocnienia ochrony renomowanych znaków towarowych. Sąd Kasacyjny, poprzez przywołaną argumentację, uwydatnił renomę znaku towarowego kratki Burberry oraz potwierdził jego szczególną, rozszerzoną ochronę, która opiera się na przesłance „nienależnych korzyści”. Z tego względu orzeczenie to może mieć wpływ na kolejne rozstrzygnięcia w podobnych sprawach w przyszłości i odstraszać innych, potencjalnych naśladowców.

Omówione w niniejszym opracowaniu orzeczenie wskazuje, jak problematyczną kwestią mogą być przenikające się, często niedookreślone przepisy instytucji prawnych mających na celu ochronę znaków towarowych. Choć przedstawiona sprawa mogłaby się wydawać trywialna, to jednak jej przebieg – zarówno przed sądem pierwszej instancji, jak i przed Sądem Apelacyjnym – zwraca uwagę na ilość wątpliwości, z którymi mierzyła się praktyka orzecznicza.

Mimo że dylemat stopnia szczegółowości podrobionego znaku towarowego względem znaku oryginalnego podjęty przez Sąd Apelacyjny w orzeczeniu Najwyższego Sądu Kasacyjnego w Rzymie uznany został za kwestię nieistotną, to jednak warto zauważyć, że to właśnie ta niewyraźna granica determinująca wystarczający stopień podobieństwa może stać się przyczyną wielu dyskusji w przyszłości. Omawiana sprawa wskazuje bowiem na niedookreśloność przesłanek (pomimo ich jednoznaczności) – przyjętych zarówno w polskiej, jak i we włoskiej doktrynie – identyczności lub braku możliwości odróżnienia w zwykłych warunkach obrotu znaków towarowych<sup>39</sup> ze względu na szeroką paletę produktów i ich elementów, jakie mogą stanowić znaki towarowe.

Interesującym zagadnieniem wydaje się być również rozważana przez Sąd Apelacyjny kwestia braku posiadania przez znak towarowy – kratkę Burberry – pierwotnej zdolności odróżniającej. Posiadanie jej jest podstawą rejestracji. Argumentacja Sądu opierała się na założeniu, że kratka Burberry jest zainspirowana szkockim tartanem. Ponieważ na rynku można odnaleźć wiele tego typu produktów, o podobnych kraciastych wzorach, według argumentacji Sądu Apelacyjnego deseń kratki Burberry nie zasługuje na ochronę, jaką przypisuje się znakom towarowym.

Analiza orzeczeń sądów pierwszej i drugiej instancji pokazuje, że ochrona nawet renomowanych znaków wcale nie jest formalnością. Nawet najbardziej kategoryczne przepisy prawne mogą wzbudzić szereg wątpliwości, czego przykładem jest omówiona sprawa i zapadłe w niej orzeczenia.

---

<sup>39</sup> J. Raglewski, *Komentarz do art. 305*, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016.

## BIBLIOGRAFIA

## LITERATURA

- Bohaczewski M., *Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy*, Warszawa 2019.
- Fedorowicz H., *Komentarz do art. 120*, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. M. Kondrat, Warszawa 2021.
- Fedorowicz H., *Komentarz do art. 132<sup>1</sup>*, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. M. Kondrat, Warszawa 2021.
- Gielen C.E.F.M., *EC Ponders Radical Change in Exhaustion of Trademark Rights*, "IP Worldwide" 1996, no. 6–7.
- Holmquist L., *Degeneration of Trade Marks: A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness*, Malmö 1971.
- Koczanowski J., *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1976, nr 8.
- Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K., *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść, naruszenie*, Warszawa 2021.
- Raglewski J., *Komentarz do art. 305*, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016.
- Schechter F.I., *The Rational Basis of Trademark Protection*, "Harvard Law Review" 1927, vol. 40(6), DOI: <https://doi.org/10.2307/1330367>.
- Sitko J., *Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze*, Warszawa 2019.
- Skubisz R., *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium w zakresie prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Lublin 2018.
- Skubisz R., *Przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową lub określenie cechy produktu*, [w:] *Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej*, red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Warszawa 2018.
- Skubisz R., *Znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2019.
- Szczepanowska-Kozłowska K., [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b: *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.
- Troller A., *Immaterialgüterrecht*, Bd. 1, Basel–Stuttgart 1968.
- Trzebiatowski M., *Komentarz do art. 120*, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020.
- Trzebiatowski M., *Koncepcja „degeneracji” znaku towarowego – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.03.2005 r. (II GSK 8/05) i do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.10.2005 r. (II GSK 120/05)*, „Glosa” 2008, nr 2.
- Wiszniewska I., *Przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową produktu*, „Państwo i Prawo” 1992, z. 10.

## NETOGRAFIA

- Burberry, *Our History*, <https://uk.burberry.com/c/our-history> (dostęp: 17.08.2022).
- Dei delitti contro la fede pubblica, Codice penale, Libro II, Titolo VII, <https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/23/dei-delitti-contro-la-fede-pubblica> (dostęp: 28.03.2022).
- Hasło: *Tartan*, [w:] *Słownik języka polskiego*, <https://sjp.pwn.pl/slowniki/tartan.html> (dostęp: 28.03.2022).
- Lech M., *Degeneracja znaku towarowego. Jak zbytnia popularność zabija markę*, <https://znakitowarowe-blog.pl/degeneracja-znaku-towarowego-generyczne-znaki-towarowe> (dostęp: 25.03.2022).

Ministero Dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Tutela della Proprieta' Industriale (UIBM), [https://www.uibm.gov.it/bancadati/Advanced\\_search/type\\_url?type=tm&cl=1](https://www.uibm.gov.it/bancadati/Advanced_search/type_url?type=tm&cl=1) (dostęp: 20.08.2022).

#### AKTY PRAWNE

Codice Penale Approvato con regiodecreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Edizioneaprile 2022, Testo aggiornato con le modificheintrodotte dal DL 4/2022 convertito con modificazionidallalegge 28 marzo 2022, n. 25 (in G.U. 28/03/2022, n. 73).

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.Urz. L 299/25, 8.11.2008).

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 (przekształcenie) (Dz.Urz. UE L 336/1, 23.12.2015).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154/1, 16.06.2017).

Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2021, poz. 324).

#### ORZECZNICTWO

Wyrok nr 15568/20 Najwyższego Sądu Kasacyjnego w Rzymie, <https://www.iusinitinere.it/wp/wp-content/uploads/2020/11/sent-burberry.pdf> (dostęp: 19.03.2022).

Wyrok TS z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 *General Motors Corporation v. Yplon SA (CHEVY)*, ECLI:EU:C:1999:408.

Wyrok TS z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd., Starion International Ltd.*, ECLI:EU:C:2009:378.

#### ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the arguments of both the courts and the parties in the case concerning the right to protect the reputable trademark “Burberry Check”. Due to the fact that the case was not of a precedential nature, its outcome would seem obvious. However, the present case, pending before the Italian judiciary, raised many doubts both for the court of first instance and the Court of Appeal. Flaws and inaccuracies in the arguments of the courts led to the ruling of the Supreme Court of Cassation in Rome. The key statement in the justification of this Court’s ruling was the presumption of unconditional protection of a reputable trademark in the European Union. One of the aims of this study is to identify and analyze the doubts faced by the lower courts. By analyzing specific statements cited in individual instances, an attempt was made to indicate inaccuracies in the submitted arguments of the courts and the parties to the case. As the court decisions concern the essential features of a reputable trademark, and the arguments of the parties also raised the issue of trademark degeneration, the study introduces theoretical concepts related to these issues.

**Keywords:** trademark; trademark degeneration; reputable trademark; Burberry Check

#### ABSTRAKT

Niniejsze opracowanie ma na celu analizę argumentacji zarówno sądów, jak i stron w sprawie dotyczącej prawa ochronnego na renomowany znak towarowy „Burberry Check”. Ze względu na fakt, że sprawa nie miała charakteru precedensowego, jej rozstrzygnięcie wydawać by się mogło

oczywiste. Przedmiotowa sprawa, tocząca się przed włoskim wymiarem sprawiedliwości, wzbudziła jednak wiele wątpliwości zarówno sądu pierwszej instancji, jak i Sądu Apelacyjnego. Uchybienia i nieścisłości w argumentacji sądów doprowadziły do orzeczenia Najwyższego Sądu Kasacyjnego w Rzymie. Kluczowym twierdzeniem w uzasadnieniu orzeczenia tego Sądu było domniemanie bezwarunkowej ochrony renomowanego znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej. Identyfikacja i analiza wątpliwości, z którymi mierzyły się sądy niższych instancji, jest jednym z celów niniejszego opracowania. Poprzez analizę konkretnych twierdzeń przywoływanych w poszczególnych instancjach podjęto próbę wskazania nieścisłości w przedkładanych argumentach sądów i stron przedmiotowej sprawy. Ponieważ orzeczenia sądowe dotyczą istotnych cech renomowanego znaku towarowego, a argumentacje stron podnosiły również kwestię degeneracji znaku, w opracowaniu przybliżone zostały teoretyczne koncepcje związane z tymi zagadnieniami.

**Słowa kluczowe:** znak towarowy; degeneracja znaku; renomowany znak towarowy; Burberry Check