

ExCo Helsinki
Przyjęta rezolucja
10 września 2013

Rezolucja

Zagadnienie Q234

Właściwy krąg odbiorców do określenia stopnia znajomości znaków towarowych sławnych, powszechnie znanych oraz renomowanych

AIPPI postanawia, że:

1) Ustalenie właściwego kręgu odbiorców w celu przeprowadzenia oceny czy znakowi towarowemu przysługuje dany zakres ochrony, powinno być dokonywane każdorazowo w odniesieniu do badanej sprawy, w świetle towarów i usług, dla których dany znak został przeznaczony.

2) W celu ustalenia właściwego kręgu odbiorców, należy wziąć pod uwagę wszelkie istotne okoliczności, w których dochodzi do kontaktu, oddziaływania lub interakcji odbiorców z towarami lub usługami oznaczonymi przedmiotowym znakiem towarowym, takie jak:

a) wiek, płeć, zawód, położenie geograficzne, warunki kulturowe, specjalne zainteresowania, wykształcenie, wyrafinowanie/ umiejętności, specjalne potrzeby oraz dochód kupującego lub użytkownika, jak również rynek docelowy; oraz

b) sposób, w jaki towary i usługi są reklamowane, wprowadzane na rynek i sprzedawane, włączając ale nie ograniczając się do handlu drogą elektroniczną, Internetu, oraz innych aspektów globalnej reklamy, marketingu i sprzedaży.

A) Znaki towarowe powszechnie znane zgodnie z Artykułem 6bis Konwencji Paryskiej oraz Artykułem 16(2) i (3) Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej TRIPS

3) Należy stosować się do Wspólnego Zalecenia dotyczącego Przepisów Ochrony Znaków Powszechnie Znanych, przyjętego przez Zgromadzenie Związku Paryskiego do spraw Ochrony Własności Przemysłowej oraz Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (dokument WIPO nr 833) poprzez przyjęcie określonego w nim ogólnego podejścia do ustalania powszechnej znajomości znaku towarowego w danym kraju (część I) oraz zakresu ochrony (część II) jaki ma być przyznany znakowi towarowemu w stosunku do kolidujących znaków (Art. 4).

4) Właściwym kręgiem odbiorców brany pod uwagę przy ustalaniu czy dany znak jest „powszechnie znanym znakiem towarowym” powinien być ten krąg ogółu odbiorców, który jest związany z towarami lub usługami, dla których znak jest przeznaczony, raczej niż powszechny ogół odbiorców. Przynajmniej trzy następujące czynniki powinny być wzięte pod uwagę, z których jeden lub więcej mógłby być zastosowany w danej sprawie przy określeniu właściwego kręgu odbiorców, chociaż czynniki te nie eliminują innych okoliczności mogących mieć zastosowanie:

a) obecni i/ lub potencjalni kupujący i/ lub użytkownicy tego rodzaju towarów bądź usług, dla których znak jest przeznaczony;

b) osoby związane z kanałami dystrybucji danego rodzaju towarów lub usług, dla których znak jest przeznaczony;

c) kręgi przedsiębiorców zajmujących się danym rodzajem towarów lub usług, dla których znak jest przeznaczony.

5) Jeśli towary lub usługi, dla których znak jest przeznaczony, są nabywane, rozpoznawane lub używane przez ogół odbiorców, w takim przypadku, ogół odbiorców należy traktować jako właściwy krąg odbiorców.

6) Przy ustalaniu, czy znak jest powszechnie znany w danym kręgu ogółu odbiorców związanych z towarami lub usługami, dla których znak jest przeznaczony, należy brać pod uwagę dowody, iż znak jest powszechnie znany dla ogółu odbiorców.

7) Nie należy ustalać progu ilościowego dla liczby osób stanowiących właściwy krąg odbiorców.

8) Niniejsze postanowienie nie powoduje uszczerbku dla szerszej ochrony, która może być uchwalona w jakimkolwiek kraju dla znaków powszechnie znanych zgodnie z Artykułem 6bis Konwencji Paryskiej oraz Artykułem 16(2) i (3) Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej TRIPS.

B) Systemy ochrony przy braku wprowadzenia w błąd

9) Terminologię należy uznać jako stanowiącą wyzwanie, ale ważną zmienną w prowadzeniu spraw związanych ze znakami sławnymi, powszechnie znanymi, posiadającymi renomę, oraz odmianami obejmującymi takie terminy jak „notoryjność”, „rozpoznawalność” i inne, jak również odmianami tych terminów w różnych językach. Niniejsze terminy są często używane wymiennie, luźno lub w zmieniającym się znaczeniu, choć zajmują inne miejsca w strukturze prawnej dotyczącej znaków towarowych. Dla jasności, termin „znaki powszechnie znane”, jako konkretny przypisany tej dziedzinie termin prawny, powinien być używany przez ustawodawców i sądy tylko w odniesieniu do znaków w jasny sposób określonych w Artykule 6bis Konwencji Paryskiej oraz Artykule 16(2) i (3) Porozumienia w sprawie Handlowych

Aspektów Praw Własności Intelektualnej TRIPS, bez uszczerbku dla przyznania takim znakom szerszej ochrony niż przewidziana w wymienionych przepisach.

10) Poszczególne państwa powinny zachować swobodę w uchwalaniu przepisów prawa i rozstrzyganiu spraw dotyczących rozszerzonej ochrony znaków, która jest ich zdaniem tym znakom należna, wykorzystując terminologię według swojego uznania. Przykłady obejmują ochronę przed naruszeniem nieprowadzącym w błąd „znaków posiadających renomę” w Unii Europejskiej i innych krajach, oraz „znaków sławnych” w USA i innych krajach. Poszczególne państwa powinny w takich przypadkach zachować również swobodę w definiowaniu właściwego kręgu odbiorców, na przykład kręgu ogółu odbiorców zaangażowanych w obrót towarów i usług oznaczonych znakiem towarowym w przypadku „znaków posiadających renomę”, oraz ogółu odbiorców w przypadku przepisów o rozwodnieniu obowiązujących w USA.